



Actes de conférence

2013

Published version

Open Access

This is the published version of the publication, made available in accordance with the publisher's policy.

La protection des secrets d'affaires / The protection of trade secrets

de Werra, Jacques (ed.)

How to cite

DE WERRA, Jacques, (ed.). La protection des secrets d'affaires / The protection of trade secrets.
Genève : Schulthess, 2013. (Propriété intellectuelle - Intellectual property)

This publication URL: <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:34257>

intellectual property - propriété intellectuelle
p@opriété intelle@tuelle - intelle@tual p@operty

www.pi-ip.ch



Ex. 1

La protection des secrets d'affaires

The Protection of Trade Secrets

Ali Jazairi, Ansgar Ohly, Jérôme Passa, Ralph Schlosser,
Sarah Turner, Jacques de Werra

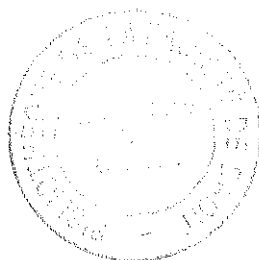
Actes de la Journée de Droit de la Propriété Intellectuelle du 18 janvier 2013

A
86.1 e
PRSA
2013

BFD 68566



UNIVERSITÉ
DE GENÈVE
FACULTÉ DE DROIT



Schulthess
ÉDITIONS ROMANDES



Information bibliographique de la Deutsche Nationalbibliothek

La Deutsche Nationalbibliothek a répertorié cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; les données bibliographiques détaillées peuvent être consultées sur Internet à l'adresse <http://dnb.d-nb.de>.

Tous droits réservés. Toute traduction, reproduction, représentation ou adaptation intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie et microfilm), et toutes formes d'enregistrement sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite de l'éditeur.

© Schulthess Médias Juridiques SA, Genève · Zurich · Bâle 2013

ISBN 978-3-7255-6912-0

www.schulthess.com

Avant-propos

Le présent ouvrage constitue le sixième volume de la série propriété intellectuelle – *intellectual property* (www.pi-ip.ch). Consacré à la thématique de la protection des secrets d'affaires, il fait écho à la Journée de droit de la propriété intellectuelle (www.jdpi.ch) qui a eu lieu le 18 janvier 2013 dont il rassemble les contributions (auxquelles en a été ajoutée une qui porte sur le thème du transfert international de secrets d'affaires).

Même si la protection des informations confidentielles est garantie sur le plan international (par l'art. 39 ADPIC qui protège les « renseignements non divulgués »)¹, les contours et la mise en œuvre judiciaire de leur protection restent souvent délicats, et continuent à occuper régulièrement les tribunaux². La difficulté résulte en particulier de l'extrême diversité des modèles réglementaires adoptés sur le plan national, qui sont tantôt fondés sur des réglementations spécifiques (de droit civil et/ou pénal) ou résultent plutôt de normes générales (comme le droit de la responsabilité civile). Une telle variété des solutions nationales ne serait pas autant problématique si les informations confidentielles et les secrets d'affaires n'étaient pas aussi fondamentaux dans la société de la connaissance et de l'information dans laquelle nous vivons, qui suppose précisément que les informations confidentielles puissent circuler et être échangées sans risque de voir leur protection menacée, tout particulièrement dans un contexte transfrontière. Il n'est dès lors pas étonnant que les autorités réglementaires de différents Etats (notamment aux Etats-

1 Les quelques lignes de cet avant-propos ne permettent pas de traiter de la différenciation terminologique et juridique entre les secrets d'affaires, les informations confidentielles et d'autres désignations proches, bien que celle-ci soient naturellement essentielle sur le plan légal.

2 Voir p.ex. le récent arrêt de la Supreme Court of England and Wales du 22 mai 2013 dans l'affaire *Vestergaard Frandsen A/S (now called MVF 3 ApS) and others v Bestnet Europe Limited* [2013] UKSC 31.

Unis^{3,4} et dans l'Union européenne⁵) aient décidé de prendre des mesures (ou à tout le moins aient entamé des démarches exploratoires) afin de renforcer l'arsenal réglementaire applicable à la protection des secrets d'affaires.

Les menaces qui pèsent sur la préservation des secrets d'affaires restent toutefois nombreuses et ont des origines très diverses, voire insoupçonnées. Preuve en est la récente affaire mettant aux prises AbbVie et InterMune UK et l'Agence Européenne des Médicaments (European Medicines Agency, EMA) – qui est encore en cours – dans le cadre de laquelle les sociétés pharmaceutiques concernées se sont opposées à la divulgation des données confidentielles relatives aux tests cliniques qu'elles ont effectués et que l'EMA était prête à communiquer à des tiers sur le fondement de règles concernant l'accès du public aux documents officiels des institutions européennes (dont fait partie l'EMA)⁶.

L'actualité de la question fait qu'il a paru opportun de s'intéresser à la protection des secrets d'affaires dans une perspective de droit comparé et de lui consacrer la journée de droit de la propriété intellectuelle 2013, ce afin de dresser un état des lieux et de contribuer à la réflexion sur les moyens d'en assurer une protection efficace. La tâche est assurément ardue, sachant que la protection des secrets d'affaires, nonobstant son rattachement à la *propriété* intellectuelle, ne repose pas sur un droit exclu-

3 Voir le document publié le 20 février 2013 par la Maison Blanche, « Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets », accessible à : <http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/20/launch-administration-s-strategy-mitigate-theft-us-trade-secrets>.

4 Soit le « Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012 » et le « Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012 ».

5 Voir http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm.

6 Le Président du Tribunal a interdit à titre provisionnel à l'EMA de divulguer à des tiers des données cliniques que ces sociétés avaient soumises en lien avec l'autorisation de mise sur le marché de médicaments (Humira (INN adalimumab) et Esbriet (INN pirfenidone)), en attendant que cette question soit examinée par la Cour ; cf. ordonnances du Président du 25 avril 2013 dans les affaires parallèles InterMune UK et al. contre Agence Européenne des Médicaments (EMA) (affaire T-73/13 R) et AbbVie contre Agence Européenne des Médicaments (EMA) (affaire T-44/13 R), JO C 189/24 du 29/06/2013.

sif, et n'est donc pas opposable indistinctement à tout tiers⁷. On doit ainsi admettre que la protection des informations confidentielles reste très précaire⁸, par rapport à celle dont bénéficient les autres droits de propriété intellectuelle.

La fragilité intrinsèque de la protection des secrets d'affaires ne doit toutefois pas occulter la nécessité de prendre en compte les intérêts légitimes des tiers, et particulièrement ceux des employés, qui ne devraient pas être indûment menacés dans leur carrière et leur développement professionnel par le risque d'actions judiciaires intentées par leur ancien employeur sur le fondement d'une violation supposée des secrets d'affaires. En somme, il s'agit de trouver un équilibre entre la protection effective d'une prétention fondée sur le droit de la propriété intellectuelle et les nécessités d'une concurrence saine et loyale, question qui ne se limite assurément pas à la protection des secrets d'affaires mais qui touche au contraire tout le droit de la propriété intellectuelle⁹.

Cet avant-propos est enfin l'occasion de manifester notre gratitude aux conférenciers de la journée de droit de la propriété intellectuelle et au-

7 Comme le confirme l'arrêt *Vestergaard Frandsen A/S* (*supra* note 1) dans lequel la protection des secrets d'affaires a été rejetée, aucune faute ne pouvant être reprochée à une ancienne employée à qui la société qui l'avait employé (avant qu'elle lance sa propre société) reprochait la violation de ses secrets d'affaires.

8 En reprenant ici la formule imagée de Lord Donaldson dans l'affaire *A.G. v Newspapers Publishing Plc. and others*, England and Wales Court of Appeal (Civil Division) [1988] Ch. 333, p. 358, qui compare une information confidentielle à un cube de glace : « Confidential information is like an ice cube. Give it to the party who undertakes to keep it in his refrigerator and you still have an ice cube. [. . .] Give it to the party who has no refrigerator and will not agree to keep it in one, and [. . .] you just have a pool of water which neither party wants. It is the inherently perishable nature of confidential information which gives rise to unique problems ».

9 C'est ce qu'a très élégamment exprimé Lord Neuberger dans l'arrêt *Vestergaard Frandsen A/S* (*supra* note 1) en ces termes (§ 44) : « Particularly in a modern economy, the law has to maintain a realistic and fair balance between (i) effectively protecting trade secrets (and other intellectual property rights) and (ii) not unreasonably inhibiting competition in the market place. The importance to the economic prosperity of the country of research and development in the commercial world is self-evident, and the protection of intellectual property, including trade secrets, is one of the vital contributions of the law to that end. On the other hand, the law should not discourage former employees from benefitting society and advancing themselves by imposing unfair potential difficulties on their honest attempts to compete with their former employers ».

teurs des contributions à ce volume pour l'excellence et la profondeur des réflexions qu'ils ont livrées qui, espérons-le, sauront guider les pas de ceux qui risqueraient de se perdre dans les méandres du droit des secrets d'affaires, qu'il s'agisse de régulateurs, de tribunaux ou d'entreprises. Nos vifs remerciements s'adressent également à notre assistant M. Pierre Heuzé pour la précieuse prise en charge des travaux d'édition de l'ouvrage.

Genève, septembre 2013

Jacques de Werra

Sommaire / Contents

Avant-propos.....	V
Sommaire / Contents	IX
Table des abréviations / Table of abbreviations.....	XV
Ali Jazairy	
Trade Secret Licensing – A Key Enabler for Open Innovation and International Technology Transfer.....	1
Ansgar Ohly	
Harmonising the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives ...	25
Jérôme Passa	
La protection des secrets d'affaires en droit français	47
Ralph Schlosser	
Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils	65
Sarah Turner	
The Protection of Trade Secrets: the Legal Framework in the EU	93
Jacques de Werra	
International Transfer of Trade Secrets: Traps and Promises.....	101

Table des matières / *Table of contents*

Avant-propos.....	V
Sommaire / <i>Contents</i>	IX
Table des abréviations / <i>Table of abbreviations</i>	XV

Trade Secret Licensing – A Key Enabler for Open Innovation and International Technology Transfer

Ali Jazairy

I.	Introduction	1
II.	Solving today's conundrum: why is innovation alone no longer stimulating economic growth?.....	2
III.	Current state of play: an eastward-shifting center of balance for innovation combined with changing paradigms of innovation	6
	A. The shifting geographies of innovation	6
	B. The shifting models of innovation	8
IV.	How to re-model the international technology transfer debate: trade secrets as the source of the challenge for international technology transfer	11
V.	Trade secrets: the currency of the knowledge-based economy.....	15
VI.	Trade secret licensing: building solutions together to common challenges based on fair and equitable international technology transfer	18
VII.	Conclusions.....	22

Harmonising the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives

Ansgar Ohly

I.	Introduction	25
II.	Deconstructing European trade secrets law: the challenges	27
	A. Different models	27
	1. Overview	27
	2. German law: criminal law and civil remedies	28
	3. English law: breach of confidence	30
	B. Relationship to intellectual property law	33
	C. Why do we protect trade secrets?	35
III.	Reconstructing European trade secrets law: common ground	38
	A. International law, constitutional law, fundamental freedoms	38
	B. Common concepts	39
IV.	Open issues	41
	A. Employees' duties after the end of employment	41
	B. Reverse engineering	42
	C. Whistle-blowing	43
V.	Conclusion	45

La protection des secrets d'affaires en droit français

Jérôme Passa

I.	La protection du secret d'affaires par le mécanisme du droit commun de la responsabilité civile	52
	A. L'obtention du secret contre la volonté de son détenteur	53
	B. L'exploitation ou divulgation du secret contre la volonté de son détenteur	55
II.	La protection du secret d'affaires par des mécanismes de droit pénal	58
	A. L'incrimination spéciale de la révélation de secret de fabrique	58
	B. Des incriminations plus générales	60

Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils

Ralph Schlosser

I.	Terminologie	65
II.	Définition.....	66
	A. Les définitions jurisprudentielles	66
	B. Exclusivité de fait	67
	1. Exclusivité de fait en matière de droit pénal et de concurrence déloyale	67
	2. Exclusivité de fait en matière de droit du travail	68
	3. Critique de la différenciation.....	69
	C. Volonté de préserver le secret	70
	D. Intérêt légitime	71
III.	Mise en balance de l'intérêt au secret et des intérêts opposés	72
	A. Les secrets économiques dans les relations de travail	72
	1. En général	72
	2. Interdiction post-contractuelle limitée à la divulgation ?	73
	3. Intérêt légitime à la protection du secret	74
	B. Les secrets économiques dans les collaborations.....	78
	C. Les secrets économiques dans le procès civil	80
	1. Les intérêts en présence	80
	2. Refus de collaborer.....	81
	3. Mesures de sauvegarde.....	81
IV.	Conclusions	91

The Protection of Trade Secrets: the Legal Framework in the EU

Sarah Turner

I.	Why is trade secrets law important?	93
II.	A common problem	94
III.	The existing legal framework	94
IV.	Types of information protectable	95
V.	Potential defendants	96
VI.	Differences in procedural law and practice	97
VII.	Would harmonisation of the law be beneficial?	99
VIII.	Conclusion	99

International Transfer of Trade Secrets Traps and Promises

Jacques de Werra

I.	Introduction	101
II.	The Promises	104
	A. Trade secrets are protected at the global level	104
	B. Innovative strategies for protecting trade secrets at the national level. . .	107
III.	The Traps	110
	A. Substantive law	110
	B. Dispute resolution mechanisms	112
IV.	Conclusion.	119

Table des abréviations / *Table of abbreviations*

ADPIC /TRIPS	Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce / Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, Morocco on 15 April 1994
Aff.	Affaire
Ann. Prop. Ind.	Annales de la propriété industrielle
ATF	Arrêts du Tribunal Fédéral suisse
BGH	Bundesgerichtshof
Bull. civ./crim.	Bulletin des arrêts de la Cour de cassation chambre civile / Chambre criminelle
CA	Cour d'Appel (France)
CO	Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 (RS 241)
Cass. crim. /com.	Cour de Cassation Chambre criminelle / commerciale (France)
CJCE/ECJ	Cour de Justice des Communautés Européennes / European Court of Justice
CJUE/CJEU	Cour de Justice de l'Union Européenne / Court of Justice of the European Union
Directive 87/54/EEC	Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products <i>OJ L 024, 27/01/1987, p. 36–40</i> / Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs <i>JO L 024 du 27/01/1987 p. 36–40</i> .
Directive 2004/48/EC	Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Member States, <i>OJ L 157, 30/04/2004, p 16–25</i> / Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, <i>JO L 157, 30/04/2004, p 16–25</i>

Directive 2009/24/EC	Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, <i>OJ L 111, 05/05/2009 P. 0016–0022</i> / Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur <i>JO L 111 du 05/05/2009 p. 0016–0022</i>
ECDR	European Copyright and Design Reports
E.g.	<i>Exempli gratia</i>
Egal.	Egalement
E.I.P.R	European Intellectual Property Review
Gaz. Pal.	Gazette du Palais (France)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
HGer	Handelsgericht
ICT	Information and Communication Technology / Technologie de l'information et de la communication
i.e.	<i>id est</i>
IGO	International Governmental Organisation
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
JAR	Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts
J.C.P. éd. CI	Jurisqueur périodique édition civile (France)
JO	Voir OJ
LCD	Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (RS 241)
lit.	<i>Littera</i>
NBER	The National Bureau of Economic Research
NGO	Non-Governmental Organisation
obs.	Observation
OGer	Obergericht

OJ/JO	Official Journal of the European Union / Journal Officiel de l'Union Européenne
PA	Procédure Administrative
PCT	Patent Cooperation Treaty, done at Washington on June 19, 1970, amended on September 28, 1979, modified on February 3, 1984, and on October 3, 2001
p./pp.	Page(s)
PIBD	Bulletin de la propriété industrielle
préc.	précité(e)
Prop. Intell.	Propriétés intellectuelles
R&D	Research and Development/ Recherche et développement
Rec.	Recueil
Règlement / Regulation No 772/2004	Règlement (CE) No 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie / Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements
rej.	rejet
RG	Reichsgericht
RGZ	Entscheidungen des Deutschen Reichsgerichts in Zivilsachen (Allemagne)
RTD Com.	Revue Trimestrielle de droit commercial et de droit économique (France)
TFEU	Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C-115/49) / Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (JO C-115/49)
TGI	Tribunal de Grande Instance
TRIPS	Voir ADPIC
U.K. / UK	United Kingdom / Royaume-Uni
UKSC	United Kingdom Supreme Court
U.S. / US	United States of America
WIPO	World Intellectual Property Organisation

Trade Secret Licensing – A Key Enabler for Open Innovation and International Technology Transfer

Ali Jazaïry*

I. Introduction

In today's information age, the question is not anymore *to know how*, but *to know who knows how*. Today, where are these people who know? In *The World is Flat*, Thomas Friedman makes a metaphor for viewing the world as a level playing field in terms of trade, where all competitors have an equal opportunity. "In a flat world" Friedman writes, "you can innovate without having to emigrate".¹

But after mapping the global economic topography and looking at sheer economic horse-power and cutting-edge innovation, Richard Florida contests that only a few regions truly matter in today's economy. For him, "the world is spiky".² Indeed, the impact of dotcom-bubble Indian

* Head, Innovation and Technology Transfer Section, Innovation Division, Innovation and Technology Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva. Dr. Jazaïry has worked for over 10 years in the United States, including in the Silicon Valley. He received B.S. and M.Eng. degrees in Applied and Engineering Physics and a Ph.D. degree in Electrical Engineering all from Cornell University, New York. He is the author of over 20 publications and articles and holds 19 trade secrets. This paper and remarks based thereon are the personal opinions of the author and do not constitute statements by or opinions of WIPO.

1 THOMAS FRIEDMAN, *The world is flat*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005.

2 RICHARD FLORIDA, *The world is spiky: globalization has changed the economic playing field, but hasn't leveled it*, *Atlantic Monthly*, Vol. 296, No. 3, pp. 48-51, October 2005.

and Chinese Silicon Valley returnees in their home countries³ and the aggregation of immigration-restricted highly-skilled graduates from Asian universities have contributed to reshuffling the innovation spikes.

Over a decade later, the ineluctable trend of the eastward-shifting center of balance for innovation in parallel with the ICT-driven phenomenon of open innovation, are drawing a new world atlas that maps the countries that have understood this new reality where tangible frontiers of physical space are being replaced with intangible frontiers of knowledge space. In this new state of play where intellectual property (IP) captures the economic value of development, the organic sharing of innovation and the flow of technology and knowledge at the global scale become critical.

This paper aims to provide an overview of the state of play for trading the currency of the knowledge-based economy, *i.e.* trade secrets, and to reflect upon the potential of trade secret licensing as a key enabler for building solutions together to the common challenges faced by the international community to re-define fair and equitable international technology transfer.

II. Solving today's conundrum: why is innovation alone no longer stimulating economic growth?

The idea that innovation has stopped driving economic growth is getting increasing attention.⁴ Some economists believe that, through a law of diminishing returns, the innovations of today are becoming more and more incremental compared to the disruptive innovations of the past. According to Robert Gordon (Northwestern University) there are truly only a few fundamental innovations: the ability to use power, to keep houses warm, to travel fast from A to B, and to communicate with anyone around the globe. Indeed, the inventions and introductions of the steam engine in the 1770s, the steam locomotive in the 1830s, the telegraph in the 1840s, the electrical generators in the 1880s and the radio in

3 According to a recent study, Indian and Chinese entrepreneurs founded or co-founded roughly 30% of all Silicon Valley startups in the late 1990s, see ANNA LEE SAXENIAN, Brain circulation: how high-skill immigration makes everyone better off, *The Brookings Review*, Vol. 20, No. 1, pp. 28–31, 2002.

4 *THE ECONOMIST*, Innovation pessimism, January 12, 2013.

the 1920s have had an undeniable impact on economic growth. Thanks to these innovations, the percentage growth of real GDP per person over the previous year increased, in the United States, from about 0.3% in the 1800s to 1.0% in the early 1900s and to 2.5% in the mid 1900s. But since the 1950s, this rate kept stepping down in per-capita real GDP growth to about 1.8% in 2010 (with steps downward at 1964, 1972 and 1987).⁵ For Gordon, the doubling of the standard of living took 5 centuries between 1300 and 1800. Then, the doubling accelerated to one century between 1800 and 1900. Then, the doubling's exponential growth peaked at 28 years between 1929 and 1957, and at 31 years between 1957 and 1988. However, the doubling is expected to slow down and take a century between 2007 and 2100.⁶

Over the last decade, innovation has had even less impact on the economy. Gordon indicates that the US economy in the future is less likely to grow from innovation alone: "Between 1891 and 2007, the nation achieved a robust 2% annual growth rate of output per person. Unfortunately, the evidence suggests to me that future economic growth will achieve at best half that historic rate".⁷ From Thomas Edison's electric light bulb (1879) and the power station (1882), to running water and indoor plumbing, to the radio, television and telephone; from transportation which increased travel speed from 6 miles per hour on a horse to 550 miles per hour in a Boeing 707, to the computer revolution in the 1970s which maintained US annual growth rates at 2%, the impact of disruptive technologies had a final climax with the ICT revolution marrying communications to the internet (which saw the founding of Amazon in 1994, Google in 1998, and Wikipedia in 2001). Since 2002, Gordon states that computer-related inventions have not resulted in fundamental transformations but rather in miniaturizations and clever mash-ups of early technologies (such as the iPhone which recombines the early functions of laptops and mobile phones).

5 ROBERT GORDON, Revisiting U.S. productivity growth over the past century with a view of the future, NBER Working Paper Series, Working Paper 15834, March 2010.

6 ROBERT GORDON, Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds, NBER Working Paper Series, Working Paper 18315, August 2012.

7 ROBERT GORDON, Why innovation won't save us, *The Wall Street Journal*, p. C3, December 22–23, 2012.

Thus, innovation alone seems to have a plateau effect on the economic growth. In fact, for Tyler Cowen (George Mason University) the current international economic and financial crisis hides a deeper and more serious “great growth stagnation”.⁸ But how is growth defined? According to Cowen, growth is divided into two types, “extensive” and “intensive”. Extensive growth has to do with increasing labor, capital and resources. Intensive growth is enabled through finding better ways to use labor and resources through technology but also better and more adapted laws and regulations (including intellectual property infrastructure). Compared to developed countries, emerging economies have better intensive growth since they are catching up with technologies that are already being used elsewhere, while making them cheaper through “frugal innovation”. Frugal innovation is the revolution under way in which price is only one element. In designing, new products, firms in emerging markets are leapfrogging to the latest technologies, such as miniaturization, mobile communications and advanced materials.⁹ That enables them to build technologies that are both cheaper and better than models for the developed world.

There are three arguments that could explain why innovation alone is no longer stimulating economic growth:

1) First, innovation cycles start by being disruptive and end by being incremental. Gordon’s analysis links the periods of rapid and slow growth to the timing of the three industrial revolutions: the first revolution (steam and railroads) from 1750 to 1830, the second revolution (electricity, internal combustion engine, running water, sanitation, communications, entertainment, chemicals and petroleum) from 1870 to 1900, and the third revolution (computers, the Internet and mobile phones) from 1960 to present. While most of the recent technological breakthroughs were no more than low-hanging fruits, future big technological gains will be much harder to attain.¹⁰ Turning terabytes of genomic knowledge will be more difficult than discovering and mass producing antibiotics.

8 TYLER COWEN, *The great stagnation*, Dutton, 2012.

9 THE ECONOMIST, *Frugal healing*, pp. 69–70, January 22, 2011.

10 ROBERT GORDON, *Is U.S. economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds*, NBER Working Paper Series, Working Paper 18315, August 2012.

2) Second, innovation is becoming harder today. Charles Jones (Stanford University) analyzed the contribution of different factors on the economic growth in U.S. per capita income during 1950–1993, and realized that 80% of income growth was due to rising educational attainment and research intensity.¹¹ Since neither can increase endlessly and in the absence of another factor, growth is likely to slow down. In addition, if knowledge increases as technology progresses, then successive generations of innovators may face an increasing “knowledge burden”. Innovators can compensate in their education by seeking narrower expertise, which in turn will reduce their individual capacities, with implications for the organization of innovative activity. As a result, there will be a greater need for reliance on teamwork and negative implications on growth.¹² According to Jones, from 1985 to 1997 alone, the average “age at first innovation” rose by 1 year.

3) Third, innovation is becoming more superfluous today. Innovation is focusing on gizmos. The ubiquity of options is appalling. Rather than developing the flying cars of tomorrow, car makers focus on increasing the number of costly integrated options. Highway driving is barely faster than what it was 50 years ago. Neither do passenger airplanes compared to 40 years ago. Supersonic flight is even abandoned, let alone a return to the moon since the 1969 Apollo 11 feat.

In summary, with the increasing importance of knowledge as a driving force of innovation and economic growth worldwide, intellectual property rights are becoming central to the knowledge-based economy. Thus, global collaborations through the sharing of knowledge, including trade secrets and know-how, may become a game changer in the current state of play. As the nature and geography of innovation is changing, knowledge flow and exchange through collaborative innovation could be this missing factor that will enable innovation to have a positive impact on economic growth.¹³

11 CHARLES JONES, Sources of U.S. economic growth in a world of ideas, *International Library of Critical Writings in Economics*, Vol. 92, No. 1, pp. 220–239, March 2002.

12 BENJAMIN JONES, The burden of knowledge and the “death of the renaissance man”: is innovation getting harder?, *NBER Working Paper Series*, Working Paper 11360, May 2005.

13 ALI JAZAIRY, Impact of collaborative innovation on IP and future trends in IP, *Les Nouvelles* – *Journal of the Licensing Executives Society*, Vol. 47, No. 3, pp. 224–229, September 2012.

III. Current state of play: an eastward-shifting center of balance for innovation combined with changing paradigms of innovation

Since the fall of the Berlin wall in November 1989, the world has gradually adapted to the liberal and free market paradigm. In the 21st century, this model continued to prevail, but its nature changed from uni-polar to bipolar through the economic rise of Asia, whose role became complementary to that of the western world. The configuration of the new world economy is the shining outcome of the potential of innovation in enhancing the growth rate of emerging economies with high population. What actually happened? The population of India and China while increasing substantially in absolute terms was there before these countries achieved double-digit growth. The qualitative change which occurred during this decade can be attributed to the impact of innovation. Innovation has been the main provider of jobs as well as a booster of national growth rates. In addition, these countries have also put in place policies and infrastructures to attract Silicon Valley returnees that decided to come back to their countries, with their knowledge and skills, during the time of the dot com bubble at the turn of the century. The unemployment that other countries with high primary commodity exports are experiencing demonstrates that one needs more than foreign exchange reserves to combat poverty, contain unemployment to single-digit figures and provide high growth rates. The plus that is needed has to do with innovation.

A. The shifting geographies of innovation

Through this rise of state capitalism,¹⁴ a new map is being drawn for the world of innovation with new centers of balance shifting eastward. As one may recall, in 2010, China alone had a 56% increase in PCT filings over the previous year (12,296 patents) and was ranked 4th worldwide. Two years later, in 2012, China still had the double-digit growth of +13.6% of PCT filings over the previous year (18,627 patents) and was only 228 patent applications behind Germany, ranked 3rd worldwide. In 2010, while Huawei was ranked 4th in terms of PCT filing, another Chinese telecom company ZTE, jumped from 20th place in 2009 to second

14 THE ECONOMIST, The rise of state capitalism, pp. 11–12, January 21, 2012.

place in 2010 (1863 patents). In 2012, ZTE becomes the largest filer of PCT applications (3,906), followed by Panasonic Corporation of Japan (2,951), Sharp Kabushiki Kaisha of Japan (2,001), and Huawei (1,801).¹⁵ The 2012 top 50 PCT filers include 20 Japanese and 15 US applicants. While in 2009, North East Asia – Japan, Republic of Korea and China – accounted for 26.2% of all international patent applications, in 2012, North East Asia accounts for 38.2%.¹⁶ In 2011, China's State Intellectual Property Office (SIPO) overtook the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to become the largest patent office in the world. In that year, SIPO received 526,412 applications compared to 503,582 for the USPTO. The growth in patent filings in China was mostly due to sharp growth in resident filings. China already accounts for most filings of utility models, trademarks and industrial designs.¹⁷ In 2010, Chinese R&D spending exceeded Japan's is set to beat that of the European Union and match the United States in the next 20 years.

Emerging markets in Asia are providing western multinationals not only with faster growth prospects but also new products, services, manufacturing methods and business processes. These innovations do not yet involve transformational technological shifts, but have commercial implications that are game-changing. In China, the following companies stand out: Huawei, a leader in switching technology, competes with Sweden's Ericsson; Mindray, a medical equipment maker, has developed monitors priced at 10% of western rivals; Haier, a white goods company, makes low-cost mini-fridges.¹⁸ In India, Tata Motors sets new standards for low-cost cars with a \$2,500 Nano and CSIR's SoleckShaw, a solar-powered energy-efficient rickshaw that costs \$900, was designed to change the quality of life of 1 million people (CSIR is modifying the design to bring down its price to \$250).

On the multinational side, companies are not simply seeking geographical spread or satisfying political pressures to localize R&D. They want cost-cutting ideas generated by people working in different cultural and

15 See http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2013_732_a.pdf#annex1, last accessed August 30, 2013.

16 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *World intellectual property indicators*, WIPO Economics & Statistics Series, 2012.

17 See http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0025.html#1, last accessed August 30, 2013.

18 STEFAN WAGSTYL, *Replicators no more*, Financial Times, p. 7, January 6, 2011.

economic conditions. Multinational companies are boosting R&D in the emerging world, mainly in China and India. Siemens has 12% of its 30,000 R&D workers in Asia. Microsoft heads a list of about 100 big companies with Chinese R&D centres. GE is one of more than 50 with Indian centres.

In terms of reverse innovation, large corporations have already begun to focus on innovations suitable for the developing world such as GE John F. Welsh Technology Center's handheld electrocardiogram unit (that costs \$1000 to make – about 1/10th the cost of a standard machine) for rural India.¹⁹ Indeed, the mini-electrocardiogram system is so popular that it is making its way back to the US through “reverse innovation” (developing low-cost products in developing countries and distributing them globally).

Solar technology is an example of a new technology shifting eastward. This is an example of US failure to turn basic science research into commercial ventures. US researchers had developed breakthroughs in solar technology, but Japan took the lead in creating solar panels for homes and businesses and now China assumes dominance in the market.

In the area of renewable energy, China is heavily getting into offshore wind power, electric vehicles and clean-coal technology. In 2009, the percentage of Clean Development Mechanism (CDM) projects including an international transfer of technology was 59% for China. Thus, technology transfer is one of the basic elements of Chinese technological catch-up strategy which includes other elements such as market size, market-oriented innovation, global alliance and open innovation, spill-over of Foreign Direct Investment (FDI) and role of the government.²⁰

B. The shifting models of innovation

In parallel with this eastward-shifting center of balance for innovation, new paradigms for innovation are being defined. Indeed, the very nature

19 JOE LEAHY, *A nation develops*, Financial Times, p. 7, January 11, 2010.

20 ANTOINE DECHEZLEPRÊTRE/MATTHIEU GLACHANT/YANN MÉNIÈRE, *Technology transfer by CDM projects: a comparison of Brazil, China, India and Mexico*, Energy Policy, Vol. 37, pp. 703–711, 2009.

of innovation is changing.²¹ From the individual scientist that discovers a new combination of parameters with practical and cost-effective application, to the teamwork, to the network, innovation is undergoing a constant mutation. In the late 19th century and early 20th century, innovation used to be the work of individuals. In the second half of the 20th century, innovation became more sophisticated: it ceased to be the work of individuals and became the work of teams. Mega-teams were forming within industry with large R&D expenditures. Those were the times of large corporations such as Bells Laboratories, IBM and DuPont for whom internal R&D was a valuable strategic asset. Rivals who sought to unseat those powerful teams had to invest considerable resources to create their own teams and labs. In Russia, whole cities, such as the “Academ Goradok”, were devoted to academic research and innovation. In the 21st century and thanks to the Information and Communication Technology (ICT) revolution, innovation is no longer an autonomous activity driven by R&D experts, but more and more the result of networks of interaction, both internal and external. Hence, organizations innovate within innovation networks in which links and connections between innovation partners have become as important as the actual ownership of knowledge.

What is this changing nature of innovation? And first what is innovation? Innovation is the development of new ideas, methods, or products. Innovation occurs when someone uses an invention or an idea to change how the world works. Innovation occurs when an invention is taken to market. Innovation is the space between problem and solution, or in the words of Raghunath Mashelkar, an eminent Indian scientist, the space between mind and market. In the context of the current international economic and financial crisis, innovation has a special role to play. In fact, economists around the world say that these trying times offer innovation a unique opportunity. This is a time to “innovate your way out the crisis”.

History has shown that organizations that continue to invest in innovation during tough economic times are those that fare best when growth returns. So often, the short term strategy for organizations is to focus on core business and cut on innovative research. And this focus is the en-

21 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, World intellectual property report: the changing face of innovation, WIPO Economics & Statistics Series, 2011.

emy of growth, since when the market recovers, it will lack a foundation from which to rebound. Those that beat the market are those organizations that counter-intuitively refuse to make these cuts and include already in their short-term response to a crisis a special effort on innovation. Even then, they can take the conservative option of engaging in “sustaining innovation”, depending on what it does best, or be more adventurous through engaging in “disruptive innovation” creating entirely new capabilities.

But how should one innovate? A possibility would be through open or networked innovation.²² Open innovation entails breaking down traditional corporate boundaries. It allows ideas, IP and people to migrate. This is a two-way flow: into and out of an organization.

The concept of a “system of innovation” was first defined by Lundvall in 1985.²³ It viewed innovation as a “social” process involving a multitude of interactions among nodes in the interactive environment, which includes the private sector (customers, suppliers and competitors), universities & research institutes, and government organizations (the triple helix). Shared standards, practices, values and behaviors, which facilitate the flow and sharing of tacit and other forms of proprietary knowledge, are considered critical for the innovation system. Hence, a national innovation system hinges on the creation of these nodes and on enabling the right flow of ideas through the right linkages.

The trend towards more openness in innovation has become popular. However, this is not new. Companies have seldom innovated in isolation and have always cooperated to some degree with external partners throughout the innovation process. Recently, the open innovation trend highlights a greater awareness of what happens at the firm’s interface or boundary with the external world. What is new today is probably the enhanced awareness through ICTs and the analysis of the kinetics across the firm’s interface or boundary as well as its degree of porosity.

In this context, IP in general, and patents and trade secrets in particular, have a new role to play. In the past, patents and trade secrets, each in opposite ways, were conceived as a barrier to entry not as a source of rev-

22 ALI JAZAIRY, Open innovation – collective solutions for tomorrow, WIPO Magazine, Vol. 6, No. 3, pp. 4–6, June 2010.

23 BENGT-ÅKE LUNDVALL, Product innovation and user-producer interaction, Aalborg University Press, Aalborg, 1985.

enue. Today, patents and trade secrets are seen as the catalysts for knowledge sharing. Through open innovation, intellectual property rights (IPRs) will play an increasingly important role as a means for transferring technology from one entity to another rather than as a means for excluding others from using a specific technology.

In this context, open innovation becomes a great opportunity to maximize the flow of knowledge, including trade secrets. But what is open innovation? What is closed innovation? Closed innovation is about “do it yourself” or NIH: “not invented here”: you generate your own ideas, develop them, build them, market them, distribute them, service them, finance them, and support them. Here IP is closely guarded. Open innovation is about PFE: “proudly-found elsewhere”. I define open innovation as the osmosis and reverse osmosis of knowledge across the porous membrane separating an organization and its environment. It consists of an outside-in process, which involves the intake of knowledge and technology from outside partners (universities, R&D institutions, customers, suppliers) and an inside-out process, which includes the commercialization of unused IP, including trade secrets.²⁴ Here, IP evolves from “intellectual property” to reach a new level as “intellectual partnership” that I will refer to hereafter as “new IP”.

IV. How to re-model the international technology transfer debate: trade secrets as the source of the challenge for international technology transfer

Technology transfer is essential for economic development since the acquisition and diffusion of technology foster productivity growth. Technology transfer refers basically to the transfer of applied research or to the application of research to the production sector whether its shareholders are public or private, national or foreign. Thus, there are both national and international components to technology transfer. Developing countries have sought since the 1970s to use both national policies (education, national IPR protection, tax incentives) and international agreements to stimulate international technology transfer (such as the 1985 Code of Conduct that aimed to regulate it under the auspices of the

24 HENRY CHESBROUGH, *Open business models*, Harvard Business Press, Cambridge, 2006.

United Nations²⁵). However, the challenge with the latter is the problem of monitoring compliance with international regulations. As a result, international technology transfer is mostly mediated by national policies. Multilateral rules on subsidies, trade policy, IPR regimes exist but agreements on actions that governments should pursue to encourage international technology transfer are largely on a volunteer basis.

In the mid-1990s, multilateral measures started to shape. The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adopted in 1995, has certain provisions for international technology transfer.²⁶ Article 7 emphasizes that the protection and enforcement of IPRs should contribute to the promotion of technological innovation and dissemination of technology to the mutual advantage of producers and users of knowledge. Article 8.2 indicates that appropriate measures may be needed in case the balance between rights and obligations is influenced, particularly if certain practices adversely affect international technology transfer. Finally, Article 66.2 calls on WTO Member States from developed countries to incentivize their enterprises and institutions in their territories to transfer technologies to least developed countries to enable them to create a sound and viable technological base. In 2001, WTO established a Working Group on Trade and Technology Transfer to explore ways to increase technology flows to developing countries.

More recently, the Member States of the World Intellectual Property Organization (WIPO) have proposed a number of recommendations, as part of the Development Agenda, to promote international technology transfer. The WIPO Development Agenda aims to ensure that development considerations form an integral part of WIPO's work. It is, as such, a cross-cutting issue for mainstreaming in all sectors of the Organization. The Development Agenda introduced, in October 2007, 45 recommendations divided into six different clusters with the objective of enhancing the development dimension of the Organization's activities. One of these clusters, i.e. Cluster C, consists of 9 recommendations

25 UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, Draft international code of conduct on the transfer of technology, United Nations Conference on an International Code of Conduct on the Transfer of Technology, June 5, 1985.

26 See WTO TRIPS Agreement text: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm, last accessed August 30, 2013.

(numbered 24–32) on Technology Transfer, Information and Communication Technologies (ICT) and Access to Knowledge. WIPO's new initiative on international technology transfer falls under the thematic Project on Intellectual Property and Technology Transfer: Common Challenges – Building Solutions (Recs. 19, 25, 26 and 28).²⁷ The project uses a “step-by-step” approach with stages consisting of 5 regional consultations and the undertaking of 6 technology transfer studies, the results of which will converge into a 3-day High-Level Forum which will attempt to define, through a process of dichotomy, a “list of suggestions, recommendations and possible measures for promoting technology transfer”, *i.e.* recommendations for international technology transfer that are the least common denominators with all Member States. Unlike in the WTO TRIPS agreement, one major achievement so far for the project which has been discussed among Member States since November 2009,²⁸ is the agreement on a common definition of technology transfer: “Transfer of technology refers broadly to a series of processes enabling and facilitating flows of skills, knowledge, ideas, know-how and technology among different stakeholders such as university and research institutions, international organizations, IGOs, NGOs, private sector entities and individuals, as well as international technology transfer among countries. Transfer of technology, which is often considered to include the absorption of new technologies, is sometimes also considered to involve the *transfer of concrete knowledge* for the manufacture

27 Recommendation No. 19 (Cluster B): “To initiate discussions on how, within WIPO’s mandate, to further facilitate access to knowledge and technology for developing countries and LDCs to foster creativity and innovation and to strengthen such existing activities within WIPO”.

Recommendation No. 25 (Cluster C): “To explore IP related policies and initiatives necessary to promote the transfer and dissemination of technology, to the benefit of developing countries and to take appropriate measures to enable developing countries to fully understand and benefit from different provisions, pertaining to flexibilities provided for in international agreements, as appropriate”.

Recommendation No. 26 (Cluster C): “To encourage Member States, especially developed countries, to urge their research and scientific institutions to enhance cooperation and exchange with research and development (R&D) institutions in developing countries, especially LDCs”.

Recommendation No. 28 (Cluster C): “To explore supportive IP related policies and measures Member States, especially developed countries, could adopt for promoting transfer and dissemination of technology to developing countries”.

28 See http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_4/cdip_4_7.pdf, last accessed August 30, 2013.

of products, the application of a process or for the rendering of a service granting the improvement of domestic as well as the international competitiveness in the economic market".²⁹ The key words here are "the transfer of concrete knowledge" which has been identified as a key component of international technology transfer.

Much research has been done to analyze the challenges to innovation and the dissemination of technology, particularly in the area of environmental innovation.³⁰ Transactions in technology are characterized by 3 principle problems: 1) asymmetric information: the difficulty for *ex-ante* buyers in assessing the value of information; 2) market power: time to market, awareness of IPRs, access to capital; and 3) externalities: uncompensated spillovers and lack of institutional framework. Keith Maskus (University of Colorado) provides 3 options that can be pursued by the WTO to promote international technology transfer: 1) safeguarding national "policy space" to address market failures; 2) identifying actions by source countries to encourage international technology transfer; and 3) multilateral initiatives to address externalities associated with technology markets and/or national policies.³¹

To address the challenges mentioned above, one should start by identifying the channels for international technology transfer. There are 3 types of channels: trade in goods and services, foreign direct investment, and finally IP licensing, including the licensing of trade secrets.

Thus, one should attempt to develop a global visibility of innovation through knowledge/information flows: As M. Li Keqiang, Prime Minister of China, says: "IP will be the basis of competition in the future". It captures the economic value of development and facilitates the reduction of the knowledge gap. Even in the corporate world, as enterprises increasingly rely on intangible or knowledge-based assets rather than tangible or physical ones for creating and maintaining their competitiveness in the marketplace, their ability to create, deploy and strategically

29 See http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_4_rev.pdf, last accessed August 30, 2013.

30 DANIEL JOHNSON/KRISTINA LYBECKER, Challenges to technology transfer: a literature review of the constraints on environmental technology dissemination, Colorado College Working Paper 2009-07, July 2009.

31 BERNARD HOEKMAN/KEITH MASKUS/KAMAI, SAGGI, Transfer of technology to developing countries: unilateral and multilateral policy options, World Bank Policy Research Working Paper 3332, pp. 1-35, June 2004.

manage such proprietary assets is becoming a crucial factor in business success. However, this IP must flow openly to make it accessible where it is needed. With a global marketplace, rapid advances in technology and telecommunications, a highly-skilled mobile workforce, and networked strategic business relationships, including extensive outsourcing, IP is bound to evolve from intellectual property into intellectual partnership.

Information becomes from then on fluid. Nowadays, the world is no longer delimited through a geographic form. The world is becoming fluxes of information. It is up to us to imagine these fluxes of information. It is up to us to imagine the alliances and new constellations. It is up to us to imagine these movements of information and technology transfers which will determine our everyday life.

But the flow of which information are we talking about? That concrete knowledge protected through trade secrets.

V. Trade secrets: the currency of the knowledge-based economy

As we face today's conundrum that innovation alone no longer stimulates economic growth, and analyze the current state of play where the nature and geographies of innovation are shifting, we come to realize the need to re-model the international technology transfer debate around the very meaning of the transfer of concrete knowledge, its inherent complexity and the opportunities it offers.

By definition, knowledge is often classified as being either codified or tacit. Codified knowledge is that which is memorialized in some tangible form, such as writing and drawing. Tacit knowledge, or know-how, is information embodied as skills and experience, which resides in the personal knowledge of the parties. Codified knowledge is much easier to transmit and reproduce, whereas know-how can only be transmitted with personal communication. Codified knowledge is potentially patentable, but know-how, which cannot be fully captured in written form, can only be protected through trade secrets.³²

32 JOHN DUBIANSKY, The role of patents in fostering open innovation, Berkeley Electronic Press Legal Series, Paper 1156, pp.1–54, 2006.

What is a trade secret? According to the American Law Institute, a trade secret is an unregistered intellectual property right³³ and is “defined within the context of its use: it must lend a competitive advantage, must be kept secret within an enterprise, and must not be generally known within an industry.”³⁴ A trade secret can involve processes, formulas, methods and techniques (know-how), products, plans, designs and patterns, and business information (such as customer lists, cost and pricing and pricing data, market research, new product plans, sources of supply, systems and methods, and geophysical information such as mineral finds).³⁵ Besides through the Restatement of the Law of Torts (common law), a similar definition is found in the Uniform Trade Secrets Act (state statute) which most of the 50 States have adopted.³⁶ The basis for protecting a trade secret is the common law. Secrecy depends on the owner’s efforts to keep his proprietary information confidential. Although there is no explicit novelty prerequisite, secrecy implies a minimum degree of novelty. The value of a trade secret may be measured by the investment of time, labor, and money to create the know-how and prevent its revelation to competitors. Discovery of a trade secret by independent invention, accidental disclosure, or reverse engineering is not actionable. The property right subsists only as long as the information sought to be protected remains secret. The inclusion of trade secrets under the TRIPS has been hailed as a major achievement. Article 39 of the WTO TRIPS agreement uses the term “undisclosed information”, *i.e.* confidential information which is not protected by patents, copyrights or designs and models. Article 39 is the first multilateral acknowledgment of the essential role that trade secrets play in the industry.³⁷

33 For differences between registered and unregistered intellectual property rights to protect different aspects of one’s intangible assets, see <http://www.ip4inno.eu/index.php?id=158>, last accessed August 30, 2013.

34 AMERICAN LAW INSTITUTE, Restatement of the law of torts, § 757, comment b (1939). Also see <http://www.ali.org/>, last accessed August 30, 2013.

35 ROGER MILGRIM, Get the most out of your trade secrets, Harvard Business Review, Vol. 52, No. 1, pp. 105–112, November–December 1974.

36 For UTSA 1979/1985 see http://www.uniformlaws.org/shared/docs/trade%20secrets/utsa_final_85.pdf, last accessed August 30, 2013.

37 FRANÇOIS DESSEMONTET, Protection of trade secrets and confidential information, in: C. Correa/A. Yusuf (eds.), Intellectual property and international trade. The TRIPs Agreement, Kluwer Law International, London, 1998 pp. 237–259.

In the context of open innovation, information, including know-how, tends to flow more easily. A survey by the Economist Intelligence Unit identified intellectual property theft as the most important risk in global innovation networks. 61% of the 300 senior executives questioned indicated IP theft as the most acute problem in collaborating on innovation with international partners.³⁸ At the international level, the protection of intellectual property rights has attracted much attention recently, especially in emerging countries, because of weak enforcement of IPRs in some countries. The risk of dissipation of know-how to local competitors has been a traditional reason for the centralization of R&D at home. At the national level, the emergence of a new knowledge market makes open innovation a savvy choice. Companies can take advantage of an increasingly mobile and highly educated workforce. When employees change jobs, they take what they know with them and effectively facilitate a flow of knowledge between companies. According to Beck Reed Riden (LLP) a recent 50-state survey of trade secret decisions in all federal and state courts in the United States shows that trade secret decisions have been rising from 615 in 2000 to 2074 in 2011.³⁹ China has had similar increases in trade secret cases, and has already surpassed the United States in the number of IP law disputes.⁴⁰

For this reason, an effective and rigorous intellectual property management system, including the management of trade secrets, is more critical than ever before, both for the identification of external knowledge, but also for value capture of one's own IPRs. Hence a new revenue stream can be generated through the licensing, sale/divestiture, or the launch of spin-offs based on the used and/or unused IP, including trade secrets.

38 THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, *Sharing the idea: The emergence of global innovation networks*, London, 2007.

39 For Beck Reed Riden's 50-state survey of trade secret decisions in all federal and state courts see <http://faircompetitionlaw.files.wordpress.com/2013/01/noncompete-and-trade-secret-cases-survey-graph-201301061.jpg>, last accessed August 30, 2013.

40 BENJAMIN BAI/GUOPING DA, *Strategies for trade secret protection in China*, *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property*, Vol. 9, No. 7, pp. 351–375, Spring 2011.

VI. Trade secret licensing: building solutions together to common challenges based on fair and equitable international technology transfer

Trade secret licensing has only recently started to attract much attention. What are the key terms of a trade secret licensing agreement?

The owner of a trade secret has the exclusive right to use it in his/her business as long as the information remains secret and no one else discovers it independently by legitimate means. When a trade secret owner licenses his trade secret, the payment by the licensee is for disclosure, rather than for use, since the licensee is often uncertain of the usefulness and value of the licensed information until after his contractual obligation has begun. Unrestricted disclosure would result in loss of trade secret right for the licensor and the licensee is unlikely to acquire something sight unseen: this is the so-called "the black box dilemma". Fortunately, the nondisclosure agreement, or the pre-negotiation agreement is the perfect way out of this quandary.⁴¹ In the agreement, the licensors should know: 1) the mechanisms and procedures for divulging the contents of the black box; 2) what restrictions should be imposed on licensee in case they elect to use or not use the information; 3) how long and how thoroughly should the licensee examine the contents of the black box; and 4) how much should they charge for a peek into the black box. In the agreement, the licensees should know: 1) the restrictions for using or licensing the information; 2) the restrictions for future use in case the information is not licensed; 3) what information is already, or may soon become in the public domain (since trade secret law does not protect whatever enters the public domain, a potential licensee must bargain for disclosure knowing that third parties may discover the trade secret and have the advantage of royalty-free use); 4) what if they are already in possession of a big part, if not all of the information; and 5) how much should they pay for a peek into the black box.

Trade secret licensing becomes a very attractive option for a firm wishing to enter a foreign market without the burden of uneconomical exportation due to tariffs and quotas, the need of a large capital outlay, or the inconvenience of foreign legal restrictions due to FDI in manufac-

41 KARL JORDA, Trade secrets and trade-secret licensing, in: A. Krattiger/R.T. Mahoney/L. Nelsen (eds.), *Intellectual property management in health and agricultural innovation: a handbook of best practices*, MIHR, Oxford, 2007.

turing facilities. Licensing gives the licensor the opportunity to derive additional income through royalties and gives the licensee the opportunity to use its existing distribution facilities to market products of a technology it would not otherwise have access to: this is a win-win situation.⁴²

Any royalty term freely agreed upon by the licensor and the licensee is enforceable. Where a license agreement pertains to a mixture of patent and trade secret protected information, the licensor often claims that know-how supports the royalty obligation after the patents have expired or have been held invalid. If the parties fail to stipulate a royalty term, the court will enforce the obligation as long as the licensee uses the trade secret. The parties to a licensing contract agree on a royalty on the basis on the revenue that they expect to be produced through use of the trade secret during the period of its commercial viability. The royalty payment agreement is enforceable even if the trade secret becomes known to competitors of the licensee. A trade secret license may include territorial restrictions. The latter are valid if: 1) the subject matter of the license is well defined, secret, and of substantial commercial value; 2) the restriction does not affect products unrelated to the use of the licensed know-how; 3) the period of the restriction is limited to the period required for independent development of the licensed know-how; and 4) the licensor and the licensee were not competitors in any market for any product affected by the license.⁴³

Trade secret law does not prevent independent development by others. Therefore, licensing trade secrets is less likely to conflict with antitrust laws than with those of patents, which are inherently viewed as more monopolistic.⁴⁴ For example, a patent licensor cannot restrict a licensee from engaging in a competitive, but non-infringing activity. But, in many circumstances, a trade secret licensor may justifiably prevent his

42 ELIZABETH MILLER, Antitrust restrictions on trade secret licensing: A legal review and economic analysis, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 52, No. 1, pp. 183–209, Winter 1989.

43 ELIZABETH MILLER, *supra* note 42.

44 DAVID MACDONALD, Know-how licensing and the antitrust laws, *Michigan Law Review*, Vol. 62, No. 3, pp. 351–380, January 1964.

licensee from competing because the competition might jeopardize the integrity of the trade secret.⁴⁵

A major issue of in-licensing (trade secrets issuing from R&D collaboration, or received as part of confidential information related to an evaluation and/or due diligence) is contamination. Fabirama Niang (Total SA) advocates a system of filters for identifying projects with real scientific and technical interest.⁴⁶ Rather than being contaminated through the full disclosure of a trade secret that may not be of interest, the approach sets up a few successive filters between the potential licensor and licensee, which propose two options: if the trade secret is of interest, proceed with more detailed information, otherwise exit the trade secret licensing negotiation.

Trade secret licensing has distinct advantages and disadvantages which depend on various factors including, *inter alia*, the country of origin for the trade secret being licensed, the number of parties involved in the trade secret license, the scope of the trade secret license, and the size of the enterprise engaging in trade secret licensing. Trade secret licensing is particularly advantageous for SMEs. For smaller companies, the advantages include the ability to leverage business resources. A licensor stands in the position of being able to enter into markets that it could not have previously serviced absent a licensee (and the licensee's resources). Often without sufficient personnel to deploy or utilize a trade secret, small companies and start-ups will grant licenses to reach growth targets. A net result of a company's willingness to license its trade secrets can be an increase in revenue and in market presence. Without the utilization of licensing, the company's trade secrets would likely remain in-house and more costly alternatives might be explored to achieve the desired growth (e.g. increasing marketing budgets, establishing joint ventures, repetitive R&D).⁴⁷

The use of the trade secret licensing tool can avoid the 5 main types of losses inherent in secrecy: 1) the costs of industrial espionage; 2) the

45 ROGER MILGRIM, Get the most out of your trade secrets, Harvard Business Review, Vol. 52, No. 1, pp. 105–112, November–December 1974.

46 FABIRAMA NIANG, Trading on trade secrets in the chemicals industry, 2010 LESI Annual Conference – Collaborative Innovation, Role & Impact of Emerging Economies, Sandton, South Africa, April 13, 2010.

47 GEORGE FRANK/GEORGE AWAD, Licensing of trade secrets and know-how to subsidiaries and joint ventures, 2005 AIPLA Spring Meeting, May 12, 2005.

costs of imitation; 3) the costs of potential litigation; 4) the costs of unnecessarily delayed research or wasteful duplication of R&D effort; and 5) the delayed public scrutiny on harmful effects of inventions.⁴⁸

Licensing trade secrets is more complex than for patents. The analogy of the refrigerator has been used for trade secret licenses: to be effective, its temperature, content, and access all have to be controlled.⁴⁹ But despite the inherent perishable subject matter, an effectively-managed system for the licensing of trade secrets has a high potential for promoting open innovation and international technology transfer, particularly since trade secrets have been hailed as the IP of the new millenium.

Now far from being irreconcilable, patents and trade secrets make a happy marriage as equal partners: it is patents *and* trade secrets, not patents *or* trade secrets. With patents *and* trade secrets, it is possible to cover additional subject matter, invoke different remedies in litigation, and have a backup when the first protection tool becomes unenforceable or invalid. Hybrid patent/trade-secret license agreements are becoming prevalent, since a patent usually covers only embryonic R&D results which are insufficient in commercializing the patented technology without access to the collateral proprietary know-how.

Invention evolves out of an existing stock of knowledge which has concrete spatial and temporal limitations and potential: this context is called the "topography".⁵⁰ Thus, one realizes that the complementary to appropriability is diffusion, the process of spreading knowledge.⁵¹ Knowledge information is flexible, and there are major advantages to acquire it and build on it. Hence, the more knowledge flows, the more rich and diverse a topography is, and the better humanity shall collaboratively address the global challenges that lie ahead. A good start in building solutions together is trading the currency of the knowledge-based economy: trade secrets.

48 STEVEN CHEUNG, Property rights in trade secrets, *Economic Inquiry*, Vol. 20, No. 1, pp. 40–53, 1982.

49 JOHN HALL, Trade secret licensing: the art of the possible, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 4, No. 3, pp. 203–212, 2009.

50 RICHARD NELSON/SIDNEY WINTER, *An evolutionary theory of economic change*, Belknap Press, 1982.

51 MARY LYNDON, Secrecy and innovation in tort law and regulation, *New Mexico Law Review*, Vol. 23, pp. 1–55, Winter 1993.

VII. Conclusions

In the 18th century, a pioneering analysis of the working of the market economy was presented by the founder of modern economics. In such a free market system where many producers struggle to satisfy the demand of innumerable consumers, Adam Smith refers to an “invisible hand” guiding the producers to provide to consumers the goods and services that they desire the most, in the greatest quantities, and at the lowest cost. In his analysis, Smith did not accept the dominance of capital (he never used the term “capitalism”), but rather inscribed his theory in a broader perspective where behavioural values and institutions played a greater role. Looking deeper into the *Theory of Moral Sentiments*, Amartya Sen, the 1998 Nobel Prize laureate in economics, builds on Smith’s theory based on mutual trust and highlights the need for change in the current nature of capitalism. He supports that “what is needed above all is a clear-headed appreciation of how different institutions work, along with an understanding of how a variety of organizations – from the market to the institutions of state – can *together* contribute to producing a more decent economic world.”⁵² This plea for changing the nature of today’s capitalism by taking into account motivational variety and institutional diversity is echoed by Bill Gates’ initiatives for “creative capitalism.” The genius of capitalism is that it is based on a self-interest that serves a wider interest. Gates argues that: “It is mainly corporations that have the skills to make technological innovations work for the poor.”⁵³ Indeed, in trying to solve today’s conundrum about why is innovation alone no longer stimulating economic growth, and understanding the current state of play combining an ineluctable eastward-shifting center of balance of innovation with the advent of open innovation, I argue that innovation combined with more technology/concrete knowledge flow is bound to help humanity face the grand challenges ahead. While the first 100 years of the intellectual property system since the signing of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883) dealt with issues up to the grant of an IP title, the last 30 years are dealing more and more with what happens after the grant of an IP title. Hence, IP is moving from a defensive mechanism to a more proactive IP strategy aiming at sharing technolo-

52 AMARTYA SEN, Adam Smith’s market never stood alone, *Financial Times*, March 11, 2009.

53 BILL GATES, How to fix capitalism, *Time*, pp. 24–29, August 11, 2008.

gies and concrete knowledge. In this context, trade secret licensing is a new IP strategy that can become a key enabler of open innovation and international technology transfer.

Harmonising the Protection of Trade Secrets: Challenges and Perspectives

*Ansgar Ohly**

I. Introduction

Trade secrets law has been labelled the “Cinderella”¹ or the “orphan”² of intellectual property law. Compared to other areas of IP such as patent law or copyright law, there are less court decisions, there is surprisingly little academic writing, and even key concepts such as the definition of a trade secret, the means of misappropriation and the notion of unfairness have not fully been clarified yet. There may be several reasons for this. First, trade secrets are protected by a complex web of intellectual property law, tort law, unfair competition law, contract law and criminal law provisions. Hence, secondly, experts of several fields of law could be in charge, but since many regard trade secrets as being at the periphery of their respective fields, nobody really feels in charge. This is particularly the case in German law, where the most important provision on the protection of secrecy³ predominantly provides for criminal sanctions. This is the reason why the leading commentaries have been written by criminal lawyers who tend to focus on issues which relate to general theories of criminal law, sometimes at the exclu-

* LL M (Cambridge), Dr jur (Munich), Professor of Civil Law, Intellectual Property and Competition Law at the Ludwig Maximilian University of Munich, Visiting Professor at the University of Oxford.

1 Hogan Lovells Report on Trade Secrets for the European Commission (2011) at para 34, available online at: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf (last accessed August 30, 2013).

2 JOHN L. McDOUGALL, *The Relationship of Confidence*, in: Donovan M.W. Waters/Maryla Waters/Mark Bridges (eds.), *Equity, Fiduciary and Trusts*, Carswell, Toronto 1993, p. 157.

3 § 17 of the Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. März 2010 (hereinafter: UWG).

sion of practically relevant aspects. Thirdly, apart from Article 39 TRIPS there has not been any harmonisation of European law. Hence there are no CJEU judgments either which could attract the attention of practitioners and scholars. Finally, secrets shy away from the light of day. Owners often think twice before they try to enforce their trade secrets, because at trial in a public court of law their secrets may be at risk. This may be a reason for the relative scarcity of precedents.

This situation is unsatisfactory,⁴ because the practical relevance of trade secrets protection is beyond doubt.⁵ Technology may either be patented or kept secret, and there is evidence that in many sectors of the industry secrecy is seen as an important alternative to patent protection. Trade secrets law may protect intangible subject-matter which is certainly or at least arguably outside the scope of intellectual property law. Food recipes⁶ such as the famous, yet unknown, “secret formula” of Coca-Cola, or mixtures of perfumes are examples in point. While computer programs can be protected by copyright and by patents, trade secrets are nevertheless extremely important in the field of software. Outside the area of technology, business secrets would often not attract intellectual property protection: business methods as such or commercial strategies are not patentable, and it is doubtful if and to what extent customer lists attract database protection. Not only is trade secrets law partly unclear and unsatisfactory, there are also extreme differences between the laws of the EU member states. Rather than in a state of harmony, European law is in a state of divergence.

Thus there is reason enough to look at the challenges and perspectives of European trade secrets law from a comparative perspective. This will

4 MARCO BRONCKERS/NATHALIE M. MCNELIS, Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets ? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, [2012] EIPR p. 673 at pp. 683–687.

5 See DAVID S. ALMELING, Seven Reasons why Trade Secrets Are Increasingly Important, 27 *Berkeley Technology Law Journal*, p.1091 (2012); TANYA APLIN/LIONEL BENTLY/PHILLIP JOHNSON/SIMON MALYNICZ, *Gurry on Breach of Confidence*, 2nd ed., Oxford, 2012, paras 1.08–1.15.

6 On the importance of trade secret law for the food industry see JEANNE C. FROMER, Trade Secrecy in Willy Wonka’s Chocolate Factory, in: Rochelle C. Dreyfus/Katherine J. Strandburg (eds.), *The Law and Theory of Trade Secrecy: A handbook of contemporary research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2011, p. 1 at pp. 9–16.

be done in four steps. First, I will be destructive and point out where the murky areas are and which challenges European trade secret law faces (II). Secondly, I will try to be constructive and point out where there is common ground among the European jurisdictions (III). After having looked at some controversial issues such as the situation of former employees, reverse engineering and whistle-blowing (IV) I will offer some conclusions and perspectives.

II. Deconstructing European trade secrets law: the challenges

A. Different models

1. Overview

Even before the start of European harmonization, the patent, trade mark and copyright law systems of the European states were similar in many respects. The European regimes of trade secret protection, however, are idiosyncratic and differ widely.⁷ At least six different models can be distinguished. Sweden seems to be the only European country which protects trade secrets by means of a specific act: the Act on the Protection of Trade Secrets of 1990.⁸ Italy has adopted an IP model: according to Articles 223–230 of the Italian Industrial Property Code, trade secrets are protected as intellectual property.⁹ In France, there is also intellectual property protection, but only for manufacturing secrets,¹⁰ whereas other secrets are protected by general tort law and unfair competition law.¹¹ Some jurisdictions, such as Spain or Switzerland, have specific civil law provisions on trade secrets protection in their un-

7 See overview in Hogan Lovells Report (*supra* note 1).

8 Act on the Protection of Trade Secrets (1990:409); for details see ANTONIA MAIER, *Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im schwedischen, englischen und deutschen Recht*, Carl Heymanns, Cologne *et al.*, 1998, pp. 17 *et seq.*

9 This development is criticized by GUSTAVO GHIDINI/VALERIA FALCE, *Trade secrets as intellectual property rights: a disgraceful upgrading – Notes on an Italian “reform”*, in: Rochelle C. Dreyfus/Katherine J. Strandburg (*supra* note 6), p. 141.

10 Art. L621-1 Code de la propriété intellectuelle.

11 For details see JÉRÔME PASSA, *La protection des secrets d’affaires en droit français*, in this volume p. 47.

fair competition legislation.¹² Germany also regards the unfair disclosure or acquisition of trade secrets as acts of unfair competition, but the central provision only provides for criminal sanctions.¹³ In the common law jurisdictions there is neither a statutory provision nor criminal law protection, but rather the equitable doctrine of breach of confidence, which not only protects trade secrets, but also personal information and government secrets.¹⁴ In view of these differences, the task of harmonization, which the Commission has recently taken on,¹⁵ is by no means an easy one. In the following text I will focus on the two jurisdictions that I know best: German and English law.

2. *German law: criminal law and civil remedies*

German unfair competition law has a long tradition. The first act against unfair competition was passed in 1896. One of the typical features of the German system is that it relies almost entirely on civil litigation. Unlike in most other European countries, there is no state authority which could take action against acts of unfair competition. While in France misleading advertising may trigger criminal sanctions, the advertiser in Germany will face a civil action which, in the case of a claim for an injunction, can be commenced by competitors, by trade organizations, by consumer organizations and by the Chamber of Commerce.¹⁶

It is all the more surprising that trade secrets are protected by one of the few criminal law provisions in the Act against Unfair Competition (§ 17 UWG). The reason for this is mainly a historical one: a predecessor of the present § 17 UWG was already contained in the Act of 1896. At that time it was believed that trade secrets mainly had to be protected against disclosure by employees who would often not have the means to pay damages or court fees but who would take the threat of criminal pun-

12 Art. 6 UWG (Switzerland), for details, see RALPH SCHLOSSER, *Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils*, in this volume, p. 65.

13 See *infra* II 1 b.

14 See *infra* II 1 c.

15 See the Communication from the Commission of 24 March 2011, *A Single Market for Intellectual Property Rights*, COM(2011) 287 final, para 3.4.1.

16 § 8 UWG (Germany).

ishment seriously.¹⁷ It was also pointed out that the misappropriation of trade secrets was closely related to the crime of embezzlement.¹⁸

The Act against Unfair Competition does not define what a trade secret is. In the case law of the Federal Supreme Court a four factors test has emerged.¹⁹ According to this definition a trade secret consists of (i) information which relates to a business, (ii) which is not generally known or accessible, (iii) which the owner is willing to protect and (iv) in the protection of which the owner has a legitimate business interest. § 17 UWG proscribes three different acts: (i) the unauthorised disclosure of trade secrets by employees (§ 17 (1) UWG), (ii) the unauthorised acquisition of a trade secret (a) by technical means, (b) by making a copy in which the secret is embodied, (c) by stealing a copy in which the secret is embodied (§ 17 (2) (No 1)) and (iii) the exploitation of a trade secret obtained from an employee, by the means listed in No 1 or by other means (§ 17 (2) (No 2)). In addition, § 18 UWG prohibits the unauthorized use of models, patterns, blueprints, recipes and the like which have been entrusted to the offender. All provisions require proof of intention. The misappropriation of trade secrets may carry a prison sentence of up to three years or a fine, the unauthorized use of models can trigger a prison sentence of up to two years or a fine.

Although § 17 UWG is a criminal law provision, it is generally acknowledged that the owner of a trade secret can also bring a civil action against misappropriation.²⁰ It can be based on two provisions which are comparable to the common law tort of breach of statutory duty. § 4 No 11 UWG provides that the violation of a provision which regulates trading activities constitutes an act of unfair competition. This provision is applied when the owner of the secret and the person misappropriating it are competitors. Outside competitive relationships, § 823 (2) of the Civil Code can be relied upon. It provides that anyone is liable for damages

17 KARL NASTELSKI, *Der Schutz des Betriebsgeheimnisses*, GRUR 1957, p. 1, at p. 2.

18 HENNING VON STECHOW, *Das Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896. Entstehungsgeschichte und Wirkung*, De Gruyter, Berlin, 2002, p. 269.

19 BGH GRUR 1955, p. 424, at p. 425 – *Möbelpaste*; BGH GRUR 2003, p. 356, at p. 358 – *Präzisionsmessgeräte*; BGH GRUR 2006, p. 1044, para 19 – *Kundendatenprogramm*; see also ANSGAR OHLY, in: Henning Piper/Ansgar Ohly/Olaf Sosnitza, *UWG Kommentar*, 5th ed, Beck, Munich, 2010, § 17, paras 5–12.

20 For details and further references, see ANSGAR OHLY (*supra* note 19), § 17, paras 35–50.

who violates a provision which has the purpose of protecting a specific group of persons. There also seems to be consensus that the misappropriation of trade secrets may also be actionable when it is not covered by § 17 or § 18 UWG, for example when a secret is disclosed by a former employee who is still under a duty of confidence or when a secret is obtained by a person making enquiries under a false identity. If both parties are competitors, the general prohibition of unfair competition (§ 3 (1) UWG) may apply. However, it is disputed whether § 823 (1) of the Civil Code, which requires the infringement of a property right, also applies.

While the prevailing view seems to be that the Enforcement Directive is not applicable to the misappropriation of trade secrets,²¹ the remedies are comparable to those available in intellectual property cases. The courts may grant permanent or restricted injunctions, and damages may be calculated on the basis of a reasonable licence fee or on the basis of the infringer's profits.²² The owner of a trade secret may also have a claim for the disclosure of information,²³ but the exact basis and scope of these duties is far from clear.

3. *English law: breach of confidence*

The legal situation in England could hardly be more different.²⁴ Neither does the protection of trade secrets have a statutory basis, nor does the misappropriation of trade secrets trigger criminal sanctions. The most important remedy is the action for breach of confidence, which is not a common law tort but which is rooted in equity.²⁵ Surprisingly, at least from a Continental European perspective, the action is not limited to the misappropriation of trade secrets. It also protects personal information and government secrets.²⁶ As far as personal information is concerned, the protection of privacy in English law used to be piecemeal.

21 According to Recital 13 of the Enforcement Directive member states are free to extend the provisions of the directive to unfair competition law.

22 BGH GRUR 1977, p. 539, at p. 541 – *Prozessrechner*; BGH WRP 2008, p. 938, para 6.

23 BGH GRUR 2012, p. 1048, para 27 – *MOVICOL-Zulassungsantrag*.

24 For an overview see LIONEL BENTLY/BRAD SHERMAN, *Intellectual Property Law*, Oxford, 3rd ed., 2009, pp. 1003–1066.

25 See *Gurry on Breach of Confidence* (*supra* note 5), chapter 2.

26 See the overview in *Gurry on Breach of Confidence* (*supra* note 5), paras 1.16, 1.17.

After the entry into force of the Human Rights Act 1998, which gives domestic effect to the European Convention of Human Rights, the courts started giving full effect to the right of privacy, which is guaranteed by Article 8 of the Convention. The courts have not done so, however, by recognising an action for violation of privacy, but by extending the action for breach of confidence into an action for misuse of personal information.²⁷ Government secrets were at stake when the British government successfully relied on breach of confidence in order to enjoin a former member of MI5 from disclosing secret service information in a book.²⁸

The action has three elements.²⁹ The information must have the necessary quality of confidence, the information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence, and the information must have been used without authorisation to the detriment of the confider. In two-party-relations it is usually not too difficult to determine whether an obligation of confidence exists.³⁰ It can be the object of an express agreement or it can be implied, particularly in fiduciary relationships such as family relationships or in the relationships of doctor and patient or of lawyer and client. Three-party constellations, on the other hand, tend to cause problems.³¹ Third parties have been held to be under a duty of confidence where the party is aware of the confidential status, whereas the situation of a *bona-fide* recipient of information is still unclear. When strangers obtain confidential information, the courts have resorted to two different tests. One is whether the stranger behaved illegally: the theft of documents or telephone-tapping will trigger an action for breach of confidence. The other test is whether the stranger was aware of the confidential nature of the information. A case in point is one of the leading cases concerning the misuse of personal in-

27 See *Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd* [2004] 2 AC 457 (information about Naomi Campbell's drug addiction), *Michael Douglas v Hello!* [2005] EWCA Civ 595 (Court of Appeal), [2007] UKHL 21 (House of Lords) (unauthorized publication of photographs showing the wedding of Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones).

28 *Attorney General v Guardian Newspapers Ltd (No 2)* [1990] 1 AC 109.

29 *Coco v Clark* [1969] RPC 41.

30 See LIONEL BENTLY/BRAD SHERMAN (*supra* note 24), pp. 1024–1028, with further references.

31 See LIONEL BENTLY/BRAD SHERMAN (*supra* note 24), pp. 1028–1033, with further references.

formation, namely the case of *Douglas v Hello!*³² In this case Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones had prohibited their wedding guests to take any photos. At the same time they had concluded an exclusive agreement with the magazine OK and allowed the magazine to publish the story of the wedding and to take and publish photographs. Hello!, a competing magazine, had managed to obtain photos secretly taken. The editors and journalists of the magazine had not themselves behaved illegally, but they knew that all wedding guests had been under an obligation not to take and publish any photos. The courts considered this as sufficient evidence of the existence of a duty of confidence.

The civil law remedies available in breach of confidence cases are similar to those in cases of intellectual property infringement. Indeed, the Court of Appeal has held that the Enforcement Directive may be applicable in breach of confidence cases.³³ Injunctive relief is an equitable remedy, hence it is subject to the discretion of the court. The court may grant interim injunctions, final injunctions which are limited in time and permanent injunctions.³⁴ According to the springboard doctrine, a person who has obtained information as a consequence of a breach of confidence may be enjoined from using this information as a "springboard" for further commercial activities for a limited time, even if the information becomes publicly known.³⁵ Thus the court can prevent this person from making an unjustified head-start. The owner of the information can obtain an account of profits and damages although, on strict application of traditional doctrines, damages are only available at common law, whereas breach of confidence is an equitable remedy.³⁶ Damages may be calculated on the basis of lost profits or on the basis of a reasonable licence fee.

32 See *supra* note 27.

33 *Vestergaard Frandsen SA v Bestnet Europe* [2011] EWCA Civ 424 at para 56. The precedential value of this decision is limited, however, because the point was not fully argued at trial.

34 See LIONEL BENTLY/BRAD SHERMAN (*supra* note 24), pp. 1061–1063, with further references.

35 *Terrapin v Builders' Supply* [1967] RPC 375; *Seager v Copydex* [1967] RPC 349, 368.

36 *Seager v Copydex* [1967] RPC 349.

B. Relationship to intellectual property law

Another obstacle to harmonization is the unclear doctrinal nature of trade secrets.³⁷ In particular, it is subject to a controversial debate whether trade secrets are the object of an intellectual property right.

A powerful argument in favour is the fact that Article 39 TRIPS provides for the protection of trade secrets and that Article 1 (2) refers to to “all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II”, including Section 7 on undisclosed information.³⁸ Know-how is comparable to patents in that it is regularly assigned and licensed. Trade secret law confers an exclusive right on its owner in the sense that he can prevent others from using the information as long as it is secret.³⁹ While it is true that protection against misappropriation is not absolute, this is not an untypical feature of intellectual property rights: trademarks are also only protected against unfair behaviour such as causing confusion, causing damage to the reputation or distinctiveness of the mark or causing damage, and even copyright does not confer rights against persons who create the work independently.⁴⁰ More generally speaking, intellectual property is never without limits, and conceptualising trade secrets as intellectual property might, paradoxically, even help to focus on these limits more clearly.⁴¹ Finally, most intellectual property remedies also seem appropriate in cases of trade secret misappropriation. As the German example shows, even jurisdictions which hesitate to regard trade secrets as intellectual property have been prepared to grant remedies similar to those available in intellectual property cases.

On the other hand, the wording of Article 39 TRIPS is by no means conclusive, as the protection of undisclosed information is to be granted

37 See ROBERT G. BONE, A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification, 86 California Law Review p. 241 (1998); MARK A. LEMLEY, The surprising virtues of treating trade secrets as IP rights, in: Rochelle C. Dreyfus/Katharine J. Strandburg (*supra* note 6), p. 109: “Trade secret law is a puzzle”.

38 MARCO BRONCKERS/NATHALIE M. MCNELIS, Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, [2012] EIPR p. 673, at pp. 677 et seq.

39 MARK A. LEMLEY (*supra* note 37), p. 122.

40 *Ibid.*

41 *Ibid* at p. 138.

in the course of granting protection against unfair competition.⁴² While intellectual property rights attribute an intangible good to a person, trade secrets law does not do so. The information itself remains free, the law only provides protection against unfair behaviour. This is a typical characteristic not of property, but of unfair competition and general tort law. Classifying trade secrets as property might have the undesirable effect of restricting the freedom of honest users.⁴³ Reverse engineering, for example, is difficult to regard as unfair behaviour. But when the secret is regarded as the object of a property right, it might nevertheless be seen as *prima facie* illicit.

This discussion is not purely academic. The classification of trade secrets law has a bearing on constitutional law, on remedies and on the conflict of laws. If trade secrets are the object of intellectual property rights, they come within the ambit of Article 17 (2) of the EU Charter of Fundamental Rights which provides that "Intellectual property shall be protected". The EU Enforcement Directive does not state explicitly whether it is applicable to trade secrets. If the right to a trade secret is regarded as intellectual property, the directive will apply, whereas it does not apply to unfair competition law *per se*.⁴⁴ As already mentioned above, the English Court of Appeal has considered the Directive as applicable.⁴⁵ German courts have not applied the directive to trade secrets yet, and among legal authors the point is moot. The qualification of trade secrets may also be relevant for the powers of the EU when "Europeanising" trade secrets law. There are two possibilities of achieving a European trade secrets law: the approximation of national laws by means of a directive or the creation of a single EU title. For the creation of "European intellectual property rights" Article 118 TFEU may serve as a basis. Finally, under the Rome II Regulation different conflict of law rules apply to acts of unfair competition on the one hand and to intellectual property infringement on the other. The legislative materials mention the misappropriation of trade secrets as an example of a bilateral unfair commercial practice, to which, according to Article 6 (2) of

42 MICHAEL H. DORNER, *Know-how-Schutz im Umbruch*, Carl Heymanns, Cologne et al., 2013, p. 306.

43 GUSTAVO GHIDINI/VALERIA FALCE (*supra* note 9), pp. 143–151; MICHAEL H. DORNER (*supra* note 42), pp. 315 et seq., 509 et seq.

44 See Recital 13 of the Directive 2004/48/EC.

45 See *supra* note 33.

the Regulation the general principle of Article 4 rather than the “market place approach” of Article 6 (1) applies.⁴⁶

Since trade secrets law is and will remain at the borderline between intellectual property and unfair competition law, we should nevertheless be careful not to attach too many consequences to the classification. The entitlement to a trade secret law is an imperfect form of intellectual property in that it only allocates an intangible good to a person as long as this good has the quality of secrecy, and it only grants protection against unfair behaviour. It would amount to circular reasoning to first attach the label of “property” to trade secrets and to conclude afterwards that protection should be broad.⁴⁷ The limits of trade secret law are defined by legislation, and “property logic” should not be relied upon in order to stretch them.

C. Why do we protect trade secrets?

While much legal and economic research has been dedicated to the justification of patents and of copyright, the justification of trade secrets law is still surprisingly unclear. Bone speaks of “a normative vacuum that continues to remain unfilled”.⁴⁸ Not only representatives of industry but also academics often merely point out that trade secrets have economic value and that hence trade secret protection is important for the industries concerned.⁴⁹ This, however, is not a conclusive justification, as a comparison with patent law theory shows. Patent law cannot be regarded as justified just because inventions are valuable and because patents are beneficial for the innovative industries. Rather, the patent system is regarded as advantageous for market economies because patents create incentives by allowing inventors to refinance their research and development activities and because they encourage inventors to disclose their inventions. The case for trade secret protection is not so clear, as is more clearly recognized in the USA than in Europe. The reason may be that according to the doctrine of federal pre-emption the states

46 See the motives set forth in the Commission proposal of 22 July 2003, COM(2003) 427 final, 2003/0168 (COD), at 16.

47 But this is not necessarily an argument against qualifying trade secrets as property, see MARK A. LEMLEY (*supra* note 37) at pp. 137–138.

48 ROBERT G. BONE (*supra* note 37) at p. 245.

49 See, for example, the Hogan Lovells Report (*supra* note 1), paras 288, 289.

are only allowed to protect trade secrets to the extent such protection does not collide with intellectual property policy. While the US Supreme Court has considered trade secret protection as justified,⁵⁰ others have doubted this view,⁵¹ not least because strong trade secret protection may undermine the incentive to disclose inventions in exchange for a patent.⁵²

European law must face this challenge. As the example of database protection shows, it would be dangerous to base new European law on an unstable theoretical foundation. As always in intellectual property law, two types of justification can be distinguished: deontological and utilitarian approaches. Deontological approaches are based on theories of fairness: we protect the basic human rights not because there is evidence that the economy works better when we do, but because respect for human dignity stems from our idea of humanity. On a Lockean approach, trade secrets could be seen as the results of skill and labour which hence should be protected. But the Lockean approach has been the subject of forceful criticism,⁵³ and it is less convincing in trade secret law⁵⁴ than in copyright law which, unlike trade secrets law, requires the work to be original and even, according to the latest case-law of the CJEU, to be the author's personal creation.⁵⁵ Another basis for justification might be business morality or the principle that reaping without sowing is unjust. Both notions, however, are inherently vague.⁵⁶ In a market economy there is no general ban on imitation.⁵⁷ As a rule, information is in the public domain, and general business morality does not preclude the use

50 *Kewanee Oil Co v Bicorn Corp*, 416 US 470 (1974).

51 See ROBERT G. BONE (*supra* note 37).

52 See GUSTAVO GHIDINI/VALERIA FALCE (*supra* note 9) at p. 147.

53 Locke himself did not apply his labour theory to intellectual property, see PASCAL OBERNDÖRFER, *Die philosophische Grundlage des Urheberrechts*, Nomos, Berlin, 2005, pp. 48 et seq. For a criticism of the labour theory, see CHRISTIAN G. STALLBERG, *Urheberrecht und moralische Rechtfertigung*, Duncker & Humblot, Berlin, 2006, pp. 79 et seq., 106 et seq.; MICHAEL SPENCE, *Passing Off and the Misappropriation of Valuable Intangibles*, (1996) 112 *Law Quarterly Review*, p. 472, at p. 493.

54 See ROBERT G. BONE (*supra* note 37) at p. 284.

55 CJEU, case C-145/10, *Painer v Standard*, [2012] ECDR 6 at para 88.

56 ROBERT G. BONE (*supra* note 37) at pp. 292 et seq.

57 ANSGAR OHLY, *The Freedom of Imitation and Its Limits – A European Perspective*, [2010] IIC p. 506 with further references.

of free information. Hence standards of morality may only serve as a basis of prohibiting particular types of behaviour such as a breach of a confidential relationship, theft of secrets or fraud, but they fail to offer solutions for more controversial issues such as the limits of reverse engineering or the rights of employers after the termination of employment.

Utilitarian and, in particular, economic justifications seem more promising. The standard reasoning in the law and economics literature is that the legal protection of secrets helps to lower the cost of factual protection such as technical measures or additional remuneration as an incentive for employees to keep business secrets.⁵⁸ In the field of technology, trade secret protection is the necessary corollary of patent protection: for an invention to be patentable it must be disclosed in the application in a way that enables a person skilled in the art to work it. Businesses must have the chance to get to that point without third parties discovering the invention. More generally, there is a parallel between privacy and trade secrecy. The right of privacy exists in order to give persons a sphere of retreat, the possibility “to be let alone”. Obviously a business does not qualify for privacy protection in this sense.⁵⁹ But businesses need a protected “laboratory zone” in which they can test ideas, develop technology and collect information.⁶⁰ In this respect the protection of secrecy is one of the conditions of successful market behaviour.

58 WILLIAM M. LANDES/RICHARD A. POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press, Harvard, 2003, p. 364; MICHAEL RISCH, Why Do We Have Trade Secrets?, 11 *Marquette IP Law Review* 1, at p. 37 (2007).

59 This point is made by ROBERT G. BONE (*supra* note 37) at pp. 284 et seq.; Bone, however, does not consider the possibility that there may be sound policy arguments for protecting “business privacy”, which differ from the reasons for protecting personal privacy.

60 ANSGAR OHLY, Reverse Engineering: Unfair Competition or Catalyst for Innovation?, in: WOLRAD PRINZ ZU WALDECK UND PYRMONT et al. (eds), *Patents and Technological Progress in a Globalized World: Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin, New York, 2010, p. 535.

III. Reconstructing European trade secrets law: common ground

I will now try to be constructive and to reconstruct European trade secrets law. There is some common ground on which a future European legislation could build.

A. International law, constitutional law, fundamental freedoms

The first common denominator is Article 39 TRIPS, which gives a binding answer to the question of whether European states should protect trade secrets at all, which defines the concept of a trade secret and which suggests that trade secret protection should be subject to a fairness test. Since the Agreement only sets minimum standards, member states could go beyond Article 39 and grant absolute protection to trade secrets, but the fairness test in Article 39 TRIPS and the reference to Article 10^{bis} of the Paris Convention reflect an international consensus that trade secrets are different from patents, which attribute an intangible good to a person unreservedly.

Secondly, the importance of fundamental rights for intellectual property legislation is rising constantly. Although the EU has always been committed to human rights as protected by the European Convention and by the common traditions of member states, EU human rights law has become more visible after the Treaty of Lisbon, which has made the EU Charter of Fundamental Rights binding. The charter protects property in general and intellectual property in particular (Art. 17 (2) ECHR). The CJEU has not decided yet whether trade secrets are “property” in the sense of Article 17 (2) of the Charter or of the First Protocol to the European Convention. Among legal writers the issue is disputed,⁶¹ and it should be noted that there are powerful arguments against the application of Article 17 (2) to trade secrets.⁶² But even if Article 17 does not apply, the protection of trade secrets is still made mandatory by the

61 The case for considering trade secrets as the object of intellectual property is made by MARCO BRONCKERS/NATHALIE M. McNELIS (*supra* note 4) at pp. 677–679.

62 See HANNES BEYERBACH, *Die geheime Unternehmensinformation*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, pp. 182 et seq.; MICHAEL H. DORNER (*supra* note 42), pp. 302 et seq.

guarantee of the freedom to conduct a business (Article 16 EUChFR),⁶³ which is not necessarily weaker than the guarantee of Article 17.

Thirdly, it is the task of the EU to create an internal market where the fundamental freedoms are realised. The differences in trade secret protection may interfere with the free movement of goods, with the free movement of workers and with the freedom to provide services. In extreme cases, products may be banned from some national markets where these products embody trade secrets. As will be seen in part IV, German law does not allow reverse engineering. In an older judgment⁶⁴ which is, however, still regarded as the leading authority, the Supreme Court enjoined a company from selling a machine imported from Poland, the construction of which had become possible by the reverse engineering of a product constructed by the claimant. Under EU law this ban would amount to an interference with the free movement of goods which would need to be justified either by the need to protect intellectual property (Article 36 TFEU) or by the mandatory requirement of protecting fair competition under the *Cassis de Dijon* doctrine. Whenever one state prohibits former employees the use of trade secrets obtained in a business in another state, the free movement of workers is restricted. And providing information may by itself be a service which is restricted whenever the information must not be disclosed. Thus the difference between the national regimes does interfere with the fundamental freedoms, and there is a clear case for harmonization.

B. Common concepts

Despite all differences between the member states' laws, there are some common concepts. Although more comparative research would be necessary to identify them, Article 39 TRIPS allows a first approach. Neither English nor German law correspond exactly to the TRIPS agreement, but most differences seem to concern the terminology rather than the substance.

First it seems safe to say that under all EU jurisdictions which protect trade secrets information will only be protected if it is not readily available to the public. There also seems to be consensus – there certainly is

63 HANNES BEYERBACH (*supra* note 62), pp. 230 et seq.

64 RGZ 149, 329 (= Reichsgericht) – *Stiefeisenpresse*, GRUR 1936, p. 183.

between German and English lawyers – that information does not lose its secrecy when it is imparted to another person under a duty of confidence.

There is less agreement about whether the information must be of a commercial nature and whether it must have commercial value. English law in particular does not distinguish between trade secrets and private secrets.⁶⁵ While the law will not protect “trivial tittle-tattle”,⁶⁶ the courts have been very reluctant to deny protection for lack of commercial value. There is, however, a compelling reason why a future EU regulation or directive should be restricted to trade secrets: the EU may not have the powers to harmonise the law of privacy.

The TRIPS agreement also requires that the owner must have taken reasonable steps to keep the information secret. This requirement does not exist as such in either English or German law. In English law, however, there may be no obligation of confidence where the owner himself does not seem to be interested in protection. German law requires that the owner has the intention of and the interest to keep the information secret. In particular the intention may be found to be lacking, when the owner does not take any steps to protect secrecy although such steps would have been reasonable under the circumstances. However, the doctrinal justification of the “reasonable steps” requirement is not beyond doubt,⁶⁷ and it seems to be of minor importance in practice. Cases in which protection would have been denied for this reason are almost impossible to find. In a future EU regulation or directive this requirement would not do any harm, but it would not be essential either.

One essential feature of Article 39 TRIPS is the importance it places on the fairness of disclosure or acquisition. A broad fairness test of this type is typical of unfair competition law: it is flexible, it allows a balancing of all relevant interests, but it may also lead to legal uncertainty. English law does not explicitly refer to “honest practices” or “proportionality”, but the requirement of an obligation of confidence and the broad public interest defence seem to be flexible enough to allow the necessary degree of flexibility. In German law, on the other hand, the

65 *Supra* II 1 c.

66 *Coco v Clark* [1968] RPC 41 at 48.

67 MARK A. LEMLEY (*supra* note 37) at p. 136 argues that, since one of the main purposes of trade secrets law is to reduce investment in the factual protection of secrecy, the law should not require such investments.

restraints of criminal law cause problems. While the concepts of German unfair competition law are very flexible in general, § 17 UWG is not, because it is worded like a criminal statute. The proscribed actions need to be unauthorized (*unbefugt*), but this requirement is seen as a mere reference to the general criminal law defences by the prevailing view. Reverse engineering is a case in point: it amounts to acquiring a secret by technical means, which is why, according to the logic of § 17 UWG, it requires justification by a defence. Criminal law, however, does not provide an appropriate defence because balancing interests according to economic sense and commercial convenience is alien to criminal law.⁶⁸ This example shows that a fairness test as envisaged by Article 39 TRIPS is an essential element of trade secret protection. It should definitely be a part of any future European trade secrets legislation.

As far as remedies are concerned, it is unclear in most jurisdictions whether the EU Enforcement Directive applies to trade secrets. The CJEU could clarify this point, but so far no appropriate reference seems to have reached the court. However, at least in English and German law the remedies available have been assimilated to intellectual property remedies. Injunctive relief is available in both jurisdictions. In English law damages are available despite the equitable nature of the action; German courts allow successful claimants to calculate damages on the basis of lost profits, of a reasonable licence fee or on the basis of the infringer's profit, as the courts do in intellectual property cases. The two most vexing issues seem to be the defendant's duties of disclosure and the protection of secrecy during trial.

IV. Open issues

A. Employees' duties after the end of employment

One of the most intricate issues of trade secrets law is the question of which duties employees have after the end of their employment.⁶⁹ At first sight a restrictive covenant between employee and employer might create legal certainty, but such covenants may be held to be void under

68 See ANSGAR OHLY (*supra* note 60).

69 See RICHARD SCHLÖTTER, *Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und die Abwerbung von Arbeitnehmern*, Carl Heymanns, Cologne *et al.*, 1997.

antitrust law or under the common law doctrine of restraint of trade. In German law, § 74 of the Commercial Code provides that covenants with trade representatives which ban them from competing with their former employer are only valid when the employer promises a remuneration of half the representative's wages. This provision has been generalized to cover other employment relations as well. In England one common practice to avoid the restraint of trade doctrine is to send the employee on "garden leave", i.e. to continue employing him for a limited period without an obligation to work.⁷⁰

In the absence of an agreement the courts face the difficult task of balancing the employer's interest in keeping his secrets against the employee's interest in using his acquired skills and knowledge. In English law, the leading case of *Faccenda Chicken v Fowler*⁷¹ allows to formulate some criteria. One factor is the nature of the employment, a second one the nature of the information. Thirdly, the employer may have imposed a duty of confidentiality on the employee, and, fourthly, the courts enquire whether the information can be separated from the general knowledge of the employee. While the case-law of the German courts is less clear, it is submitted that the same criteria might apply.

B. Reverse engineering

Reverse engineering means taking a product apart in order to find out how it works. In most jurisdictions this practice is regarded as fair.⁷² Indeed, it would be contrary to patent policy to protect information indefinitely although it is freely available. Most emphatically, US courts have made this point. In the *Bonito Boats* case the US Supreme Court stressed that imitation is the lifeblood of a competitive economy and that reverse engineering is a catalyst of innovation.⁷³ Even authors who generally support strong trade secret protection stress the freedom of reverse engineering. Another clue is given by Article 6 of the Washing-

70 LIONEL BENTLY/BRAD SHERMAN (*supra* note 24) at p.1036.

71 [1986] 1 All ER 617.

72 See PAMELA SAMUELSON/SUZANNE SCOTCHMER, *The Law and Economics of Reverse Engineering*, (2002) 111 Yale Law Review 1575; FLORIAN SCHWEYER, *Die rechtliche Bewertung des Reverse Engineering in Deutschland und den USA*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012; ANSGAR OHLY (*supra* note 60).

73 *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 146 (1989).

ton Treaty on the protection of semiconductors⁷⁴ and the EU directive which implements this treaty:⁷⁵ both pieces of legislation permit the reverse engineering of semiconductors but prohibit their copying.

Given this unanimity it may come as a surprise that some limits do exist. First, according to EU copyright law computer programs may be decompiled for the purpose of achieving interoperability.⁷⁶ This also means, however, that decompilation for other purposes will amount to copyright infringement. Secondly, the Infosoc Directive prohibits the reverse engineering of technical protection measures. Thirdly and perhaps most surprisingly, in German law reverse engineering may generally contravene § 17 UWG.⁷⁷ The courts have held that a construction method remains secret even if incorporated in a product freely available on the market, if the method is not readily apparent. Since a broad fairness clause or a common interest defence is missing, the courts have not even asked the question of justification.

C. Whistle-blowing

Another vexed issue is the disclosure of secrets by employees for the purpose of making public criminal or dangerous behaviour. Examples are the disclosure of information on restrictive agreements which violate antitrust law, the disclosure of environmental damage caused in a factory or the sale of bank data to the tax authorities. Three interests need to be reconciled: the owner's interest in secrecy, the employer's interest in free speech and the public interest in the detection of crime and the disclosure of matters of common interest. English law and German law differ in this respect.

English courts have been prepared to accept a broad public interest defence under which the owner's interest in keeping his information con-

74 Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, concluded at Washington, 1989.

75 Council Directive 87/54/EC of 16 December 1986 on the legal protection of topographies of semiconductor products, [1987] OJ L 24/36.

76 Art. 6 of Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs, [2009] OJ L 111/16.

77 See ANSGAR OHLY (*supra* note 60) with further references.

fidential may be outweighed by the public interest,⁷⁸ for example in the detection of crimes or in the disclosure of risks for public health or for the environment. In German law, some authors think that illegal secrets should not be protected, whereas the prevailing view applies the general defences provided by criminal law.⁷⁹ According to § 34 of the Criminal Code, a person is justified who commits an act in order to avert an imminent danger to life, body, health, honour, property or another right when the protected right substantially outweighs the right affected by the act. This only applies, however, if the act can be seen as an appropriate means of averting the danger. The application of this provision to trade secret law is still unclear, but academic authors are reluctant to apply it to whistle-blowers.⁸⁰ The disclosure of illegal behaviour is only seen as justified where the crime is serious and when the disclosure adds to a debate of general interest. In particular, according to a wide-spread view § 34 of the Criminal Code cannot be applied when an employee discloses a secret in exchange for a remuneration. Hence, the prevailing view among criminal lawyers also seems to be that the German tax authorities are not entitled to buy CDs containing information about tax fraud from employees of Swiss and Liechtenstein banks, although this issue is still hotly debated, both among lawyers and in the general public.⁸¹

78 *Fraser v Evans* [1969] 1 QB 349; LIONEL BENTLY/BRAD SHERMAN (*supra* note 24), pp. 1047 et seq.

79 See the overview over the spectrum of opinions given by MICHAEL H. DORNER (*supra* note 42), pp. 134–138.

80 See RUDOLF RENGIER, in: K-H. Fezer (ed.), *Lauterkeitsrecht: UWG*, Beck, Munich, 2010, § 17, para 47. The Federal Labour Court (*Neue Juristische Wochenschrift*, 2004, p. 1547) has held that a whistle-blower violates his duties under the contract of employment if he does not check the allegations carefully before disclosing them.

81 See on the one hand, ALEXANDER IGNOR/MATTHIAS JAHN, *Der Staat kann auch anders – Die Schweizer Daten-CDs und das deutsche Strafrecht*, *Juristische Schulung* 2010, p. 390; on the other hand, INGO KAISER, *Zulässigkeit des Ankaufs deliktisch erlangter Steuerdaten*, *Neue Zeitschrift für Strafrecht*, 2011, p. 383, at p. 388.

V. Conclusion

The economic value of trade secrets can hardly be overestimated. While this fact by itself is not a sufficient reason for protecting trade secrets, there are sound policy arguments for doing so. At the same time the TRIPS agreement and European fundamental rights law require that trade secrets be protected effectively. There is also a twofold case for harmonisation: the differences between the current systems of protection may cause obstacles to the free movement of goods and services, and common principles of trade secret protection throughout the EU would help to lower transaction costs. Despite the significant doctrinal difference between the laws of the EU member states, there seems to be a high degree of consensus about core concepts, which can serve as a basis for harmonisation.

It should be stressed, however, that trade secret protection is never absolute. Even if a trade secret is considered as the object of a property right, protection always needs to be balanced against countervailing interests such as the interests of former employees, the interests of independent devisors of technology and the public interest in the disclosure of crimes and of risks to public health and safety. Hence harmonisation should not necessarily lead to an increased level of protection: a future European solution needs to be a balanced one. In this respect, despite the common ground created by Article 39 TRIPS, the devil is in the details.

La protection des secrets d'affaires en droit français

Jérôme Passa*

Le secret d'affaires¹, que l'on peut définir comme des connaissances détenues dans le secret par un opérateur économique et présentant pour lui une utilité dans l'exercice de son activité, n'est en droit français, comme pour l'heure en droit de l'Union européenne, l'objet ni d'un droit de propriété intellectuelle, ni de dispositions spéciales tendant en à assurer la protection, fut-ce sur un mode non privatif.

De telles connaissances secrètes, notamment lorsqu'elles sont dotées d'un caractère technique, ne pourraient faire l'objet d'un droit privatif que par l'effet d'une demande de brevet. Le seul fait de mettre au point de telles connaissances et de les détenir ou de les exploiter dans le secret de la sphère interne de l'entreprise ne donne naissance à aucune prérogative d'ordre privatif; le fait juridique consistant dans leur élaboration ne peut qu'engendrer un droit *au* brevet lorsque les connaissances en cause sont de caractère technique et constituent une invention.

Le secret d'affaires, portant sur des connaissances techniques qui ne font pas l'objet d'une demande de brevet, ou sur des informations commerciales, insusceptibles par nature de protection par un droit de propriété intellectuelle existant à ce jour, ne bénéficie d'aucune protection par le mécanisme juridique de la propriété, qui suppose une protection opposable *erga omnes* et préexistante à tout acte d'un tiers.

* Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II).

1 Secret d'affaires, savoir-faire, secret de fabrique, secret économique, know-how, informations confidentielles, connaissances non divulguées... La terminologie est variable et fluctuante mais n'appelle pas, pour l'essentiel, de distinctions particulières car l'application de la règle de droit est liée au caractère confidentiel ou secret des informations, quelle que soit leur nature.

En conséquence, toute personne intéressée peut librement et licitement parvenir par ses propres moyens à la connaissance de l'information en cause et l'exploiter, à la suite notamment de ses propres recherches ou efforts ou de l'analyse des produits mis sur le marché. En l'absence de droit privatif, le détenteur du secret ne peut pas faire sanctionner, sur quelque fondement juridique que ce soit, la seule exploitation par un tiers de l'objet du secret, comme le pourrait le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle. Une telle exploitation par le tiers ne constitue pas, en soi, une faute à l'égard du détenteur du secret, peu important que celui-ci établisse le cas échéant avoir élaboré ou détenu en premier les connaissances en cause.

Le fait que la « protection des renseignements non divulgués » soit envisagée à l'article 39 de l'Accord ADPIC ne change rien à l'analyse. En effet, cette disposition renvoie à la protection contre la concurrence déloyale, au sens de l'article 10^{bis} de la Convention de Paris, qui ne relève évidemment pas du périmètre du droit de la propriété industrielle, même si, de façon très approximative, l'article 1^{er} de cette convention laisse entendre le contraire. Du point de vue des qualifications juridiques, il n'y a rien à tirer de la façon dont sont délimités les domaines d'application de ces deux conventions. La qualification juridique est beaucoup plus sûrement déterminée par la nature du mode de protection mis en place. Or, ni l'Accord ADPIC, ni par renvoi la Convention de Paris, n'organise la protection du secret d'affaires par un mécanisme de réservation privative.

Les mêmes observations peuvent être faites au sujet du règlement CE No 772/2004 du 27 avril 2004 d'exemption par catégories d'accords de transfert de technologie dont l'article 1 lit. g englobe le savoir-faire dans la définition qu'il donne des « droits de propriété intellectuelle » ou, en France, de l'insertion dans le Code de la propriété intellectuelle (art. L. 612-1) de la disposition de l'article 418 de l'ancien pénal incriminant la révélation d'un secret de fabrique par un salarié.

Le secret d'affaires n'est pas pour autant laissé sans aucune protection juridique. Son caractère confidentiel justifie précisément, dans certains cas, la mise en œuvre de règles de droit plus ou moins générales, qui ont en commun de relever de mécanismes de responsabilité pour faute. La protection de l'objet du secret peut en effet être assurée par la qualification en termes de faute, civile le plus souvent, pénale parfois, d'actes consistant dans la violation de la sphère de confidentialité organisée par un opérateur autour de ses connaissances techniques.

C'est alors le contexte particulier de l'acquisition ou de l'exploitation par un tiers de ces connaissances secrètes qui justifie une protection. Il serait inexact de penser que ces connaissances sont protégées parce qu'elles seraient, en tant que telles, jugées dignes de l'être en raison de leur valeur liée à leur double dimension utile et confidentielle. Ce que la règle de droit prend en compte, ce sont plus précisément certains moyens d'y accéder ou certaines formes d'exploitation, considérés comme déloyaux dans les relations de concurrence et sanctionnés sur le terrain de la responsabilité civile du fait personnel, voire du droit pénal. Ainsi, la protection du secret n'est assurée que de manière indirecte, et relative, à travers la sanction d'une faute dûment identifiée.

Il s'agit là d'un mode de protection reposant sur des mécanismes juridiques très différents de ceux qui fondent la propriété intellectuelle – qui excluent que l'on parle du « propriétaire » ou même du « titulaire » du savoir-faire, mais seulement de son détenteur.

La fragilité de cette protection, et son infériorité par rapport à celle conférée par un droit de propriété intellectuelle, tiennent dans ce que le détenteur de l'information secrète ne peut en interdire l'exploitation à ceux qui l'ont obtenue par leurs propres moyens, voire à la suite d'une imprudence du détenteur initial. Le régime du savoir-faire peut néanmoins être considéré comme connexe au droit de la propriété intellectuelle. Le maintien dans le secret, assorti d'une protection contre les violations de celui-ci auxquelles des tiers pourraient se livrer, peut en effet constituer une protection alternative à celle offerte par le droit des brevets. Par ailleurs, un savoir-faire peut se trouver dans l'environnement d'une invention brevetée, en tant, par exemple, qu'indication favorisant la mise en œuvre optimale de cette invention ; les licences de brevet s'accompagnent au demeurant souvent de la communication d'un savoir-faire annexe.

Cela étant, même s'il ne s'agit pas d'énumérer des conditions d'accès à la protection, comme en droit de la propriété intellectuelle, le secret d'affaires doit satisfaire certains critères pour être protégé : non pas tant, on l'a dit, pour être jugé digne de protection, mais pour qu'une faute puisse être caractérisée, dont la sanction assurera la protection.

Il convient tout d'abord que les informations en cause soient suffisamment précises. Ce n'est qu'à cette condition qu'un opérateur pourra établir qu'il les détenait et qu'un tiers en a pris connaissance ou les exploite dans des circonstances fautives.

Elles doivent également être transmissibles, c'est-à-dire, principalement, distinctes de la compétence ou de l'expérience propre d'un individu, qui n'est par nature pas attachée à l'entreprise qui l'emploie et que cet individu est en principe libre d'exploiter, à son profit ou celui d'un tiers, à l'expiration de la relation de travail, sauf si une obligation de non-concurrence l'en empêche.

Enfin, et surtout, les informations concernées ne doivent pas être immédiatement accessibles aux entreprises intéressées : elles le seraient si elles étaient largement répandues ou facilement accessibles, par exemple par l'analyse de produits présents sur le marché ou d'une documentation à leur disposition. Il ne s'agit pas, encore une fois, de prévoir une condition sans laquelle le secret ne serait pas digne de protection, mais seulement de souligner que la faute, au constat de laquelle la protection est subordonnée, ne peut être constituée que si les informations en cause étaient effectivement secrètes à la date du comportement reproché.

On n'exige nullement que le détenteur de l'information, demandeur au procès, ait été le seul à la connaître ou la détenir. En effet, le caractère secret s'apprécie principalement du point de vue de l'auteur de l'acte litigieux. La faute est susceptible d'être constituée s'il n'avait pas, ou ne pouvait avoir facilement, connaissance de l'information, qu'il était dès lors utile pour lui d'obtenir. Il est indifférent, à cet égard, que la même information ait pu être détenue, au même moment, dans le secret par d'autres entreprises, qu'elles l'aient chacune mise au point ou que l'une l'ait communiquée aux autres sous le sceau du secret.

En somme, le caractère secret de l'information constitue un élément de caractérisation de la faute, qui s'apprécie dans les rapports entre le demandeur, qui se prétend détenteur initial de l'information, et le défendeur, auquel il est reproché d'avoir pris illicitement connaissance de l'information, ce qui suppose qu'il ait eu, à cette date, intérêt à en prendre connaissance.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté une analyse de ce type pour la mise en œuvre de l'incrimination, par l'article L. 621-1 du CPI, de la révélation par un salarié d'un secret de fabrique; elle a en effet approuvé une cour d'appel qui, ayant observé que les informations en cause étaient utilisées pour la fabrication du même produit par trois autres entreprises que celle de la victime, avait néanmoins relevé l'existence d'un secret de fabrique, et la matérialité du délit, pour le motif, a dit la Cour de cassation, qu'il est indifférent que le procédé de fabrica-

tion ne soit pas connu d'un seul et unique industriel dès lors que le texte peut s'appliquer à la divulgation d'un procédé de fabrication connu d'un petit nombre d'industriels et tenu caché à leurs concurrents et qu'en l'espèce tous ceux qui étaient censés le connaître le cachaient². C'est dans le même ordre d'idées que l'article 39 de l'Accord ADPIC dispose que des renseignements non divulgués ne peuvent bénéficier d'une protection par l'action en concurrence déloyale que s'ils sont « secrets en ce sens que (...) ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ».

La qualification de secret disparaît ainsi, excluant en conséquence toute possibilité de protection par la sanction d'une faute, voire de communication par un contrat valablement pourvu d'un objet ou d'une cause³, lorsque les connaissances considérées sont déjà largement répandues ou que leur détenteur initial les divulgue publiquement, notamment par la commercialisation de produits dont l'analyse permet d'y accéder ou, tout au moins, lorsqu'il n'a pas pris toutes dispositions pour en conserver le caractère secret. Lorsque le juge écarte une demande en concurrence déloyale exercée contre un concurrent auquel est reproché un accès illicite à des informations pour le motif que celles-ci sont banales, connues sur le marché, que leur caractère confidentiel n'est pas établi ou que le demandeur n'a pas pris les précautions suffisantes pour en préserver le caractère secret⁴, ce n'est en réalité pas tant parce qu'il n'existe pas de secret d'affaires, auquel n'est de toute façon attaché aucun régime particulier, que parce que l'acte reproché au tiers ne constitue pas alors une faute.

Avant d'en venir aux modalités de protection du savoir-faire par les règles de la responsabilité civile ou pénale, il paraît nécessaire d'insister sur le fait que le secret d'affaires existe, dans ses dimensions substantielle et secrète, essentiellement du point de vue de ce dont le tiers – celui auquel une faute est reprochée ou le partenaire contractuel – a connais-

2 Cass. crim., 19 sept. 2006 (pourvoi n° 05-85360), RTD Com. 2007, p. 529, obs. J.-C. Galloux.

3 Cass. com., 20 oct. 1998, pourvoi n° 96-18596.

4 Par ex. Cass. com., 11 févr. 2003, Bull. civ. IV, n° 17 ; Propr. intell. 2003, n° 9, p. 449, obs. J. Passa ; Cass. com., 15 janv. 2002, préc. ; Cass. com., 21 nov. 2000, pourvoi n° 98-17783 ; Cass. com., 6 avr. 1993, préc. ; Cass. com., 22 mars 1971, Bull. civ. IV, n° 84.

sance ou pourrait avoir facilement connaissance. Le secret d'affaires existe, et justifie la validité du contrat de communication ou, le cas échéant, le constat d'une faute, si le tiers avait intérêt à en avoir connaissance parce les informations ne lui étaient pas immédiatement accessibles tout en pouvant lui être utiles dans l'exercice de son activité.

A cet égard, il faudra se méfier de toute formule légale, dans une directive européenne notamment, tendant à donner du secret d'affaire une définition, ou à le soumettre à des conditions précises, qui ne tiendraient pas suffisamment compte de cette réalité.

En droit français, on l'a dit, les secrets d'affaires, ou plus précisément leurs détenteurs, sont susceptibles de bénéficier d'une protection par l'effet des règles du droit commun de la responsabilité pour faute (I) ou de certaines dispositions de droit pénal spécial, le plus souvent non spécifiques à la matière (II).

I. La protection du secret d'affaires par le mécanisme du droit commun de la responsabilité civile

La faute délictuelle commise à l'encontre du détenteur du secret peut prendre deux principales formes, que l'on distingue à raison de la façon dont l'auteur de la faute a accédé au secret. Elle peut consister, d'une part, dans l'accès au secret contre la volonté de son détenteur, même non suivi d'actes d'exploitation ou de divulgation à un tiers (A) ou, d'autre part, dans l'exploitation ou la divulgation du secret contre la volonté de son détenteur alors que celui-ci a consenti à sa communication à l'auteur de l'acte (B)⁵. Dans le premier cas, c'est l'obtention de l'information qui est fautive; dans le second, c'est son exploitation ou sa divulgation, pourtant consécutive à une obtention licite.

5 Cf. déjà, en ce sens, la distinction opérée entre appréhension et usurpation du secret par FABRE RÉGIS, *Le know-how, sa réservation en droit commun*, LITEC, CEIPI, 1976, n° 234 s.

A. L'obtention du secret contre la volonté de son détenteur

L'accès aux informations confidentielles d'un concurrent est constitutif d'une faute, tout d'abord, lorsque ces informations sont obtenues par l'intermédiaire d'un tiers, le plus souvent un salarié ou ancien salarié de leur détenteur.

L'embauche d'un ancien salarié d'un concurrent, par hypothèse non lié par une obligation de non-concurrence, offre à l'employeur la possibilité d'accéder à des informations dont le salarié a eu connaissance dans l'exercice de ses précédentes fonctions. Si le salarié est lié à l'égard de son ancien employeur par une obligation de confidentialité couvrant lesdites informations, son nouvel employeur commet une faute s'il en obtient la révélation en connaissance de cette obligation. Commise à l'égard du créancier de l'obligation, la faute délictuelle prend la forme de ce que l'on qualifie traditionnellement de tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle.

À défaut d'avoir été prévue de façon expresse pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail, l'obligation de confidentialité à la charge de l'ancien salarié peut le cas échéant à être déduite de l'économie du contrat expiré. L'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, fondée sur l'article 1134 du Code civil, impose en effet au salarié le devoir de ne pas révéler à un tiers les informations qu'il sait confidentielles dont il a eu connaissance au cours de l'exécution du contrat de travail⁶. L'obligation de confidentialité peut ainsi être tacite. Et le nouvel employeur peut être réputé de mauvaise foi, c'est-à-dire avoir connaissance de l'obligation, dès lors qu'il sait ou ne peut ignorer que les informations en cause proviennent de son concurrent.

La faute dommageable, source de responsabilité civile, ne suppose ni que le nouvel employeur ait embauché le salarié dans le but d'accéder au secret, ni qu'il soit établi qu'il a d'ores et déjà exploité ou transmis à un tiers les informations obtenues par l'intermédiaire du salarié. Il est très justement jugé, par la Cour de Paris approuvée par la Cour de cassation, que la seule détention de l'information par l'auteur de la faute contribue

6 Cf. CHRISTIAN LE STANC, «Existe-t-il une responsabilité postcontractuelle?», JCP éd. CI 1978, II, 12735. V. également GUILLAUME BLANC-JOUVAN, L'après-contrat. Etude à partir de la propriété littéraire et artistique, thèse Univ. Paris II, 2002.

nécessairement à diminuer sa valeur, liée initialement à l'exclusivité de fait résultant de son maintien dans le secret par un seul opérateur⁷.

Les décisions sont assez nombreuses qui ont condamné une entreprise pour avoir accédé aux secrets d'affaires d'un concurrent par l'intermédiaire de l'un de ses anciens salariés. Un arrêt relève ainsi que « la société S. qui savait que M. L. [le salarié] provenait d'une entreprise concurrente s'est non seulement rendue coupable de contrefaçon mais également d'actes de concurrence déloyale en utilisant, avec la complicité de M. L., le travail et les investissements fournis par son concurrent »⁸. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a également jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société d'utiliser le savoir-faire propre à une autre société et détourné par un ancien employé de cette dernière; qu'après avoir constaté que la preuve du pillage des secrets de fabrication de la société S. était rapportée, l'arrêt retient que les sociétés A., P. et F. ont ainsi bénéficié du savoir-faire propre acquis par la société S. après de nombreuses années de recherches et d'investissements coûteux et détourné par son ancien employé à leur profit; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel (...) a légalement justifié sa décision »⁹.

Ce dernier arrêt, comme d'autres, fait apparaître que les juges fondent parfois la sanction sur la notion de parasitisme des investissements plutôt que sur celle, à notre avis techniquement plus précise, de tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle.

L'accès au secret est encore fautif lorsque l'entreprise obtient les informations auprès d'un salarié de son concurrent encore en fonction. Peu importe alors que le salarié ait une connaissance légitime des informations à raison de ses fonctions ou, au contraire, en ait pris connaissance illicitement, au moyen d'un vol de documents par exemple. Le salarié est en effet débiteur de plein droit d'une obligation de loyauté et de confidentialité à l'égard de son employeur, qui justifie que le tiers, nécessairement de mauvaise foi, soit condamné pour tierce complicité à la violation de cette obligation contractuelle.

7 CA Paris, 4^{ème} ch. A, 27 sept. 2000, RG n° 95/12188, rej. Cass. com., 25 févr. 2003, pourvoi n° 00-21542, cf. obs. J. Passa, préc. note 4.

8 CA Paris, 7 oct. 2005, PIBD 2005, n° 819, III, 685; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 226, obs. J. Passa.

9 Cass. com., 24 avr. 2007, pourvoi n° 06-11008. Egal. Cass. com., 26 juin 2012, pourvoi n° 11-20629.

Si l'accès fautif au secret d'autrui peut s'opérer grâce à un intermédiaire lié ou anciennement lié au détenteur du secret, il peut également prendre la forme d'un accès direct ou immédiat à l'information, par voie d'espionnage largement entendu, comprenant les hypothèses d'interceptions de communication ou de vol de documents. Le problème est évidemment moins de qualifier le comportement, évidemment constitutif d'une faute, civile et probablement pénale, que de le déceler et, surtout, de l'établir en justice.

Ces situations font toujours naître une difficulté de preuve, que l'adoption éventuelle de textes sur la protection des secrets d'affaires ne permettra évidemment jamais de surmonter.

B. L'exploitation ou divulgation du secret contre la volonté de son détenteur

Dans d'autres situations, peut-être encore plus fréquentes, l'acte fautif accompli contre la volonté du détenteur du secret consiste, non plus à accéder à ce secret, mais à l'exploiter ou à le divulguer à un tiers.

Par hypothèse, l'auteur de l'acte litigieux a cette fois pris connaissance de l'information de façon parfaitement licite, avec le consentement de l'entreprise qui la détient. La faute est commise en aval, du fait de l'exploitation des connaissances en cause ou de leur divulgation.

On distinguera deux situations : celle dans laquelle l'information confidentielle a été transmise à l'occasion de pourparlers précontractuels restés sans lendemain et celle dans laquelle elle l'a été en vertu d'un contrat, de travail ou d'entreprise, notamment.

La négociation d'un contrat devant impliquer la communication d'informations confidentielles, techniques ou commerciales, suppose en principe que le détenteur de ces informations en révèle au moins les grandes lignes à son partenaire afin de lui permettre de se décider en pleine connaissance de cause. En cas d'échec des pourparlers, le risque existe naturellement que le bénéficiaire de la communication exploite pour son compte les informations qui lui ont été révélées ou les transmette à un tiers. Et il semblerait, au vu de la jurisprudence, que la tentation soit grande, en effet.

Une solution efficace consiste à obtenir, dès l'amorce des pourparlers, du bénéficiaire de la communication un engagement de ne pas divulguer

ou exploiter les informations pour le cas où le contrat en discussion ne verrait pas le jour¹⁰. La méconnaissance de l'obligation née de cet avant-contrat engage naturellement la responsabilité contractuelle du partenaire indélicat.

En l'absence d'un tel engagement, le détenteur du secret peut faire sanctionner le comportement de son interlocuteur sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Il faut en effet considérer que les négociations entamées ont créé une situation particulière entre les partenaires ; ceux-ci ne sont plus tout à fait des tiers l'un par rapport à l'autre. On n'imagine pas que le détenteur du secret le communiquerait à un éventuel cocontractant s'il pensait que celui-ci l'exploiterait ou le divulguerait si les tractations demeuraient sans lendemain. Les relations précontractuelles sont ainsi, dès l'origine, placées sous le signe de la confiance. Ce rapport de confiance impose au bénéficiaire de la révélation le devoir de se comporter loyalement en cas de rupture des relations précontractuelles, et donc de se garder alors de toute divulgation ou exploitation. La trahison de ce rapport de confiance constitue une faute engageant la responsabilité civile du partenaire indélicat¹¹.

Un certain nombre d'arrêts procède d'une telle analyse¹². Un arrêt connu de la Cour de Paris, un peu ancien, a condamné l'éditeur qui s'était vu confié une idée de chanson et qui, sans donner suite, avait transmis cette idée à des tiers qui l'avaient mise en œuvre pour composer une œuvre du même genre¹³.

D'autres décisions, rendues dans les mêmes circonstances, sanctionnent, non l'indélicatesse, telle que caractérisée ci-dessus, mais le parasitisme

10 Cf. JEAN MARC MOUSSERON, « La durée dans la formation des contrats », in : *Mélanges Alfred Jauffret*, LGDJ, Faculté d'Aix-Marseille 1974, p. 509 ; JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, « La sanction de la faute précontractuelle », *RTD civ.* 1974, p. 46 ; JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, « La période précontractuelle en droit français », *Revue internationale de droit comparé*, 1990, p. 545.

11 Sur ce point, cf. JOANNA SCHMIDT-SZALEWSKI, « La période précontractuelle en droit français », cité préc. note 10 ; GEORGES VIRASSAMY, « Les limites à l'information sur les affaires d'une entreprise », *RTD com.* 1988, p. 179, spéc. p. 216.

12 Par ex. Cass. com., 3 oct. 1978, pourvoi n° 77-10915, *Bull. civ.* IV, n° 208

13 CA Paris, 8 juill. 1972, *JCP* 1973, II, 17509, note J.-M. Leloup ; *RTD com.* 1974, p. 91, obs. H. Desbois. Egal. CA Paris, 1^{er} févr. 1989, *D.* 1990, somm. 292, obs. Th. Hassler ; TGI Paris, 19 avr. 1989, *RIDA* oct. 1989, n° 142, p. 360 ; CA Paris, 15 mars 2000, *PIBD* 2000, n° 702, III, 375.

des investissements du détenteur de l'information communiquée¹⁴. L'analyse est cependant discutable en tant qu'elle laisse entendre que c'est l'exploitation en elle-même qui est fautive alors que, en l'absence de droit privatif, la faute réside plus précisément dans la trahison du rapport de confiance.

L'accès au secret avec l'accord de son détenteur peut aussi résulter d'un contrat – de travail, de commande.

Dans un tel cas, le cocontractant bénéficiaire de la révélation est nécessairement tenu, durant l'exécution du contrat, à une obligation, sinon expresse, du moins tacite compte tenu de l'obligation de bonne foi prévue par l'article 1134, al. 3, du Code civil, de non-divulgation à des tiers et de non-exploitation à d'autres fins que celles prévues au contrat. La violation de cette obligation engage la responsabilité contractuelle de son auteur.

Lors de la cessation des relations contractuelles, le bénéficiaire de la révélation peut être tenté d'exploiter pour son compte, ou de divulguer, les informations confidentielles dont il a pris connaissance. Si une obligation de non-exploitation ou de confidentialité a été contractuellement prévue pour la phase postérieure à la rupture du contrat principal, l'éventuelle indélicatesse sera sanctionnée, de nouveau, sur le terrain contractuel. Mais en l'absence d'un tel engagement, l'exploitation ou la divulgation du secret peut constituer une faute délictuelle pour les mêmes raisons que précédemment.

Après la rupture du contrat de travail, le salarié peut être tenté d'exploiter pour son compte, ou au sein d'une société qu'il crée seul ou avec d'autres, les informations confidentielles dont il a eu communication. En l'absence d'obligation contractuelle de non-exploitation pour la phase postérieure à l'extinction du contrat principal, la mise à profit de l'information constitue une faute délictuelle. Le secret a en effet été communiqué au salarié sous le sceau d'une confiance dont la trahison, directe, par l'ancien salarié lui-même, ou indirecte, par la société qu'il a créée, constitue un comportement déloyal¹⁵.

14 CA Paris, 31 janv. 2007, *Propriété intellectuelle* 2007, n° 24, p. 359, obs. J. Passa; CA Paris, 4 juin 1992, *RDPI* 1993, n° 49, p. 68; TGI Paris, 19 mars 1993, *PIBD* 1993, n° 548, III, 439.

15 V. Cass. com., 24 nov. 1970, *Bull. civ. IV*, n° 315; Cass. com., 11 mars 1981, *Bull. civ. IV*, n° 131; Cass. com., 6 mai 1986, *Ann. propr. ind.* 1987, p. 87; Cass. com.,

Une faute du même type peut être commise à l'expiration d'un contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage. L'entrepreneur, auquel une prestation est commandée par le maître de l'ouvrage, peut se voir confier par celui-ci certaines indications confidentielles, et notamment des plans, pour la réalisation de ladite prestation. A défaut d'obligation contractuelle de non-exploitation, l'utilisation de ces indications par l'entrepreneur après la cessation des relations contractuelles principales doit être qualifiée de faute en raison, toujours, du rapport de confiance que le contrat a nécessairement instauré¹⁶.

II. La protection du secret d'affaires par des mécanismes de droit pénal

Le secret d'affaires peut aussi bénéficier d'une protection par l'effet de la sanction pénale de certains comportements. Il existe une incrimination, propre à la matière, mais dont le domaine d'application n'est pas très étendu (A); d'autres, plus générales, peuvent être mises en œuvre dans certaines hypothèses particulières (B).

A. L'incrimination spéciale de la révélation de secret de fabrique

Trouvant son origine dans l'article 418 de l'ancien code pénal¹⁷, l'article L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l'[actuel] article L. 1227-1 du code du travail ci-après reproduit : « Le fait, par un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros » [...] ».

2 mai 2007, pourvoi n° 05-20709; CA Rouen, 15 avr. 1994, PIBD 1994, n° 573, III, 455; CA Paris, 5 avr. 1993, Gaz. Pal. 1994. 1. somm. 54.

16 V. Cass. com., 3 juin 1986, Bull. civ. IV, n° 110; Cass. com., 31 mars 2009, pourvoi n° 07-20991.

17 Sur ce texte, v. notamment R. FABRE, préc. note 5, p. 40-90.

Ce texte érige ainsi en délit la révélation de secret de fabrique. Il est toutefois assorti d'un domaine d'application assez étroit, que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne permet pas d'étendre.

D'une part, en effet, le texte vise la révélation du seul «secret de fabrique». Ainsi, reste hors de portée du texte un certain nombre de secrets d'affaires, et notamment les informations d'ordre commercial, de même que les connaissances techniques qui ne sont pas directement liées à la fabrication de produits. Ne sont pas non plus concernées les expérience, compétence et aptitude propres à un salarié, même acquises après une longue période d'activité auprès de l'employeur¹⁸.

D'autre part, le comportement incriminé est celui imputable à un salarié, le cas échéant doté de fonctions de direction, qui révèle ou tente de révéler un tel secret de fabrique, non celui du tiers qui tente d'en prendre connaissance de l'extérieur.

La jurisprudence a toutefois appliqué le texte, et l'applique de fait le plus souvent, à l'ancien salarié, autrement dit dans des cas où le secret de fabrique a été révélé à un tiers après la rupture du contrat de travail, dès lors que l'ancien salarié a eu connaissance de l'information au cours de l'exécution de ce contrat. Mais encore faut-il qu'il y ait révélation; ainsi, le texte n'est pas applicable si l'ancien salarié exploite le secret de fabrique pour son compte – à moins qu'il constitue une société car on peut alors considérer que le secret lui est révélé¹⁹.

En revanche, la jurisprudence, très justement, n'exige ni que ce secret de fabrique soit brevetable, ni qu'il soit connu de la seule entreprise qui se prétend victime²⁰. Sur ce second point, il suffit, pour que le délit soit constitué, que l'information en cause ne soit pas immédiatement accessible au public et que, à la date du comportement litigieux, la révélation ait constitué un avantage – au moins potentiel – pour son bénéficiaire parce qu'il n'en avait pas connaissance ou ne pouvait en avoir facilement connaissance autrement²¹.

18 Cass. crim., 12 juin 1974, Bull. crim. n° 218; Ann. propr. ind. 1974, p. 97.

19 Cass. crim., 24 juin 1985, pourvoi n° 83-92873.

20 Cass. crim., 19 sept. 2006, pourvoi n° 05-85360 préc. note 2; égal. Cass. crim., 20 juin 1973, Bull. crim., n° 289.

21 V. Cass. crim., 15 avr. 1982, PIBD 1982, n° 310, III, 207, rej. CA Limoges, 1^{er} juill. 1981, Ann. propr. ind. 1981, p. 332. V. également, mais sans doute trop sévère dans

Le texte ne formule non plus aucune exigence en ce qui concerne la personne du bénéficiaire de la révélation : il ne s'agit donc pas nécessairement d'un concurrent de l'employeur. Et, même s'il s'agit d'un concurrent, il n'est pas exigé qu'il soit établi que le bénéficiaire de la révélation a mis en œuvre les informations en cause.

Ce tiers bénéficiaire peut, conformément aux règles du droit pénal général, être condamné pour complicité. L'article 121-7 du Code pénal définit en effet le complice d'un crime ou d'un délit comme la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à l'infraction ou donné des instructions pour la commettre. Le tiers n'est cependant pas complice du seul fait qu'il bénéficie de la divulgation ; mais s'il en bénéficie en connaissance de cause, il peut être condamné pour recel. C'est sur ce fondement qu'a été condamnée une personne physique qui s'était vue remettre des plans par l'auteur du délit principal et avec laquelle celui-ci avait constitué une société dans le « but de tirer profit du procédé de fabrication provenant de la société N. »²².

On voit finalement que la combinaison de l'incrimination spéciale et des notions générales de complicité et de recel offre finalement d'assez larges possibilités de répression.

B. Des incriminations plus générales

On songe en premier lieu à l'incrimination du vol, défini par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol de supports matériels incorporant des secrets commerciaux, notamment d'ordinateurs, par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne extérieure à celle-ci n'appelle pas d'observations particulières. Les ressources du droit pénal général permettent de condamner aussi le complice et le receleur du produit du vol.

Lorsque aucun support matériel n'a fait l'objet d'un soustraction durable, notamment parce que son contenu a été copié sur place, se pose la question de savoir si le texte permet de condamner un vol d'informa-

la caractérisation du secret, CA Paris, 13^{ème} ch., 12 avr. 2002, Propr. ind. 2003, comm. 15, obs. J. SCHMIDT-SZALEWSKI.

22 Par ex. Cass. crim., 19 sept. 2006, préc. note 2.

tions. Cette question a été soumise aux tribunaux à différentes reprises à l'occasion de poursuites pour vol dirigées contre des salariés ou anciens salariés ayant reproduit, à l'insu de leur employeur, des documents appartenant à celui-ci.

Tirant argument de différents arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation, une partie de la doctrine a défendu l'idée qu'une information est en soi susceptible de vol²³. Toutefois, une lecture attentive de ces arrêts fait apparaître que la Cour de cassation n'a nullement consacré le vol d'informations. Ce dont elle a admis la condamnation, c'est ce qu'on appelle le « vol d'usage », c'est-à-dire la soustraction frauduleuse du support matériel le temps nécessaire à la reproduction de son contenu²⁴.

Le vol d'information lui-même est inconcevable sur le plan juridique²⁵ pour le motif que la qualification de vol suppose une soustraction aboutissant à priver, fut-ce temporairement, le propriétaire de la maîtrise de la chose. Or le caractère immatériel de l'information a évidemment pour effet que son détenteur n'en est nullement privé; l'information est seulement partagée. En toute hypothèse, la sanction du vol d'informations, ou de tout autre élément incorporel, serait très délicate à combiner avec le droit de la propriété intellectuelle et ferait porter de lourdes menaces sur les libertés de recevoir et de communiquer des informations, garanties par la Convention européenne des droits de l'homme.

D'autres incriminations générales, prévues par le Code pénal, peuvent encore trouver à s'appliquer.

D'une part, l'article 445-1 punit de peines assez lourdes la corruption, active ou passive. L'alinéa 1^{er} vise la corruption active, consistant à corrompre « une personne qui (...) exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail (...), afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en vio-

23 Notamment MARIE-PAULE LUCAS de LEYSSAC, « Une information seule est-elle susceptible de vol ou d'une autre atteinte juridique aux biens ? », *Rec. Dalloz Chronique* 1985, p. 43; MARIE-PAULE LUCAS de LEYSSAC, L'arrêt Bourquin, une double révolution, *Chronique. Revue science Criminelle et de droit pénal comparé*, 1990, p. 507. En ce sens également ALBERT CHAVANNE/JEAN-JACQUES BURST, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 5^{ème} éd., 1998, n° 621.

24 V., très clair, CA Paris, 2 mai 2001, *Com. com. électr.* oct. 2001, p. 4.

25 Cf. JÉRÔME PASSA, « La « propriété » de l'information : un malentendu ? », *Droit et patrimoine* 2001 n°91, p.64.

lation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ». Le texte trouve à s'appliquer lorsqu'un tiers propose des avantages à un employé pour obtenir, sans l'autorisation de son employeur, la communication d'informations confidentielles. L'alinéa 2 vise quant à lui la corruption passive, consistant dans le fait de « céder », autrement de se laisser corrompre dans les termes du premier alinéa.

D'autre part, l'article 314-1 du code pénal incrimine l'abus de confiance, défini comme « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ». Le délit est susceptible d'être constitué dans certaines hypothèses de détournement de secrets d'affaires, car la Cour de cassation décide, depuis le début des années 2000, que cette disposition s'applique « à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel »²⁶ ou « à un bien quelconque susceptible d'appropriation »²⁷, tel un numéro de carte bancaire, une connexion à internet, un simple projet ou un fichier de clientèle.

Dès lors que, comme le juge la Cour de cassation, l'abus de confiance peut porter sur un projet en tant que tel, et non en l'espèce sur des documents en comportant la description, et que la qualification de « propriété » de la victime ne suppose pas de rechercher si ce projet est couvert par une propriété intellectuelle, le texte semble bien applicable dans l'hypothèse où le salarié, ou même l'ancien salarié, communique à un tiers des informations confidentielles qui lui ont été confiées par son employeur pour l'accomplissement de sa tâche ou même qu'il a lui-même mises au point dans le cadre de cette tâche.

Pour conclure :

Obligation contractuelle de confidentialité, expresse ou tacite, évidemment assortie du régime de responsabilité civile contractuelle ; responsabilité civile délictuelle, y compris en cas de complicité à la violation d'une obligation contractuelle, dont le domaine d'application est aussi vaste que la notion de faute est large ; incrimination spéciale de la révélation de secret de fabrique ; incriminations plus générales du vol, y compris du vol d'usage, de la corruption active ou passive et de l'abus de

26 Cass. crim., 14 nov. 2000, Bull. crim., n° 338. V. aussi Cass. crim., 19 mai 2004, Bull. crim., n° 126 ; Cass. crim., 22 sept. 2004, D. 2005, jur. p. 411, note B. de Lamy.

27 Cass. crim., 16 nov. 2011, pourvoi n° 10-87866.

confiance; répression dans tous ces cas, conformément aux règles du droit commun, de la tentative, de la complicité et du recel.

L'arsenal juridique de protection, civile et pénale, du secret d'affaires paraît pour le moins complet et ne pas comporter de failles qui laisseraient sans sanction certains types de détournement ou violation des secrets d'autrui. La pluralité de ces voies de droit est adaptée au caractère très variable des formes de violation de secret d'affaires. Seule une insuffisante connaissance des possibilités offertes par cet impressionnant arsenal peut conduire à penser que les secrets d'affaires sont insuffisamment protégés en France et à suggérer l'adoption de nouveaux textes, aux contours plus ou moins bien définis, et plus ou moins empreints d'une logique de propriété, susceptibles de perturber l'équilibre du système actuel de la propriété intellectuelle et notamment du droit des brevets.

Si problèmes il y a, peut-être, ce sont des problèmes d'organisation de la préservation du secret dans l'entreprise ou, souvent, de preuve de la violation ou du détournement de secrets. Or l'adoption de textes spéciaux n'est évidemment pas de nature à apporter à ces problèmes quelque remède que ce soit.

Gardons-nous donc de cette tendance fâcheuse du droit contemporain consistant à répondre à un prétendu problème par l'adoption d'un texte spécial, et en conséquence à empiler les textes, sans tenir compte du droit existant et des ressources qu'il offre.

Les secrets économiques dans les relations de travail, les collaborations et les procès civils

Ralph Schlosser*

I. Terminologie

En Suisse, les dispositions légales pertinentes distinguent le plus souvent entre secrets de fabrication et secrets d'affaires. Il en va ainsi des articles 4 lit. c et 6 LCD, 321a al. 4 et 340 al. 2 CO, 273 CP, ainsi que 68 et 77 al. 3 LBI. Parfois, la notion de secret d'affaires cède la place à celle de secret commercial, comme à l'art. 162 CP. Il arrive également que la loi parle uniquement de secrets d'affaires, sans évoquer les secrets de fabrication (art. 156 CPC, 418d al. 1 CO).

Ainsi, dans la majorité des cas, la loi opère une différenciation entre les informations de nature technique (secrets de fabrication) et les informations de nature commerciale (secrets d'affaires ou secrets commerciaux). Pour le Tribunal fédéral, les secrets de fabrication recouvrent les « recettes et moyens de fabrication », alors que les secrets commerciaux ont pour objet « la connaissance de sources d'achat et de ravitaillement, et celles relatives à l'organisation, la calculation du prix, la publicité et la production »¹.

En droit suisse, le secret d'affaires est donc en principe compris comme synonyme de secret commercial et ne devrait pas être employé pour désigner l'ensemble des secrets, tous types confondus. A la suite de l'auteur d'une thèse consacrée au sujet², je propose d'utiliser le terme de

* Dr. en droit, avocat à Lausanne.

1 ATF 103 IV 283 c. 2b *Blechstampfmaschinen*. Le Tribunal fédéral continue de se référer à cette jurisprudence: cf. arrêt 4A_195/2010 c. 2.2.

2 OLIVIER WENIGER, La protection des secrets économiques et du savoir-faire (Know-how), Lausanne 1994, p. 124. D'autres préfèrent parler de « secret industriel »: FRANÇOIS DESSEMONTET, Le Savoir-faire industriel, Lausanne 1974, p. 18.

« secret économique » pour désigner la catégorie générale, englobant les secrets de fabrication et les secrets d'affaires³.

II. Définition

A. Les définitions jurisprudentielles

Les textes légaux topiques n'offrent pas de définition du secret de fabrication et du secret d'affaires. Il faut dès lors se tourner vers la jurisprudence si l'on veut cerner ces notions. Curieusement, le concept de secret fait l'objet de définitions divergentes selon le domaine du droit concerné.

Ainsi, en matière de droit pénal et de concurrence déloyale, le Tribunal fédéral propose la définition suivante: « Constitue un secret, au sens de ces dispositions⁴, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer »⁵. Consignée dans une jurisprudence relativement ancienne, cette définition n'en est pas moins considérée comme étant toujours d'actualité⁶. Une définition similaire est au demeurant donnée du secret de fonction visé à l'art. 320 CP⁷.

En droit du travail, le Tribunal fédéral définit en revanche le secret de la manière suivante: « Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabri-

3 En anglais, le terme de « *trade secret* » paraît s'être imposé à cet égard.

4 Les dispositions auxquelles renvoie le Tribunal fédéral dans cet arrêt datant de 1977 sont d'une part l'art. 162 CP (dont la teneur n'a pas changé depuis, à l'exception d'une précision à son alinéa 2 introduite en 1995) et l'art. 13 lit. f et g aLCD, qui constituait la norme pénale réprimant la violation de l'art. 1 al. 2 lit. f et g aLCD, dont la teneur correspond à quelques détails près aux articles 4 lit. c et 6 de l'actuelle loi contre la concurrence déloyale.

5 ATF 103 IV 283 c. 2b *Blechstampfmaschinen*.

6 Pour le droit pénal, cf. MARC AMSTUTZ/MANI REINERT, art. 162 N 11 in: Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger (éds.), *Basler Strafrecht Kommentar II*, Bâle 2013. En matière de concurrence déloyale, cf. SHK UWG-MABILLARD, art. 6 N 8; SHK UWG-SPITZ, art. 4 N 68.

7 ATF 127 IV 122 c. 1: « *Geheimnisse im Sinne dieser Bestimmung sind Tatsachen, die nur einem begrenzten Personenkreis bekannt oder zugänglich sind, die der Geheimnisherr geheim halten will und an deren Geheimhaltung er ein berechtigtes Interesse hat* ».

cation, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche»⁸. Dans une autre décision, le Tribunal fédéral a précisé que la notion de secret de l'art. 321a al. 4 CO supposait également que l'employeur ait un intérêt légitime à sa sauvegarde⁹.

L'on constate que les deux types de définitions posent trois conditions cumulatives: (1) une exclusivité de fait, (2) la volonté de conserver le secret et (3) un intérêt légitime au secret. Les deux dernières conditions sont énoncées de la même manière dans l'une et l'autre définition. En revanche, la première condition ne se comprend pas pareillement selon le domaine du droit concerné: en droit pénal et en matière de concurrence déloyale, on se satisfait de ce que la connaissance ne soit ni de notoriété publique ni aisément accessible; en droit du travail, il faut au surplus qu'elle soit «spécifique». Comme on le verra dans la présentation plus détaillée qui suit (ci-après, II.B), il s'agit là de deux compréhensions bien distinctes.

B. Exclusivité de fait

1. *Exclusivité de fait en matière de droit pénal et de concurrence déloyale*

On l'a vu¹⁰, en matière de droit pénal et de concurrence déloyale, le Tribunal fédéral estime que l'on est en présence d'un secret dès lors que la connaissance considérée n'est pas de notoriété publique et qu'elle n'est pas aisément accessible.

La notion d'absence de notoriété est débattue en doctrine¹¹. J'ai proposé ailleurs de comprendre ce concept de manière large en l'assimilant à la

8 ATF 138 III 67 c. 2.3.2.

9 TF, arrêt du 21 juin 2007, 4C.69/2007, c. 3.3.3: «*Schliesslich setzt die Geheimhaltungspflicht ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des Arbeitgebers voraus*».

10 Ci-dessus, II.A.

11 Cf. RICHARD STÄUBER, Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Zivilprozess, Zurich/St-Gall 2011, p. 11 s.; URS WICKIHALDER, Die Geheimhaltungspflicht des Arbeitnehmers, Berne 2004, p. 13 ss; RALPH SCHLOSSER, La protection des secrets

difficulté d'accès¹², de sorte qu'il n'y aurait – contrairement à ce que laisse entendre la formulation du Tribunal fédéral – plus qu'une seule composante de l'exclusivité de fait: celle précisément de difficulté d'accès. Une connaissance est difficile d'accès lorsqu'elle ne peut être percée qu'au moyen d'efforts et de dépenses d'une certaine importance¹³. Cette exigence a pour conséquence d'exclure de la protection accordée aux secrets les connaissances qui sont demeurées confidentielles par un simple hasard¹⁴.

2. *Exclusivité de fait en matière de droit du travail*

En droit du travail, l'approche du Tribunal fédéral est plus stricte. Pour pouvoir être qualifiée de secret de fabrication ou d'affaires au sens de l'art. 321a al. 4 CO, une information doit être «spécifique», par opposition aux «connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche»¹⁵. Selon le Tribunal fédéral, ces dernières «ressortissent à l'expérience professionnelle du travailleur et n'ont rien à voir avec des secrets»¹⁶.

Dans une décision rendue dans le contexte de l'art. 340 al. 2 CO, le Tribunal fédéral a précisé son approche en ces termes: «Les connaissances acquises par le travailleur au sein d'une entreprise ne sauraient être qualifiées de secrets de fabrication, si le travailleur n'a pas été formé à une technique de fabrication propre à l'entreprise formatrice – ce même si les connaissances acquises ne sont ni notoires ni facilement accessibles»¹⁷. En l'espèce, la clause de non-concurrence a été considérée comme invalide, faute pour l'employeur d'avoir démontré que son ancien employé avait eu accès à des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 340 al. 2 CO). Il lui aurait fallu prouver, pour cela, que son employé avait été initié à des «innovations techniques inconnues de ses concurrents». Or, le demandeur affirmait que les produits litigieux – soit des mouvements à ré-

économiques, in: François Clément/Pierre-François Vulliemin (éds), *Entreprise et propriété intellectuelle*, Lausanne 2010, p. 78 s.

12 SCHLOSSER (*supra* note 11), p. 79.

13 MARTIN SCHNEIDER, *Schutz des Unternehmensgeheimnisses vor unbefugter Verwertung*, Bamberg 1989, p. 46. Cf. aussi SCHLOSSER (*supra* note 11), p. 79 s.

14 STÄUBER (*supra* note 11), p. 12.

15 ATF 138 III 67 c. 2.3.2, cité plus haut, II.A (*supra* note 8).

16 TF, arrêt du 16 mars 2010, 4A_31/2010, c. 2.1.

17 TF, arrêt du 3 décembre 2008, 4A_417/2008, c. 4.2.

pétition et à tourbillon – étaient des procédés de fabrication « connus d'une infime élite d'horlogers »¹⁸. Aux yeux du Tribunal fédéral, c'était admettre que les connaissances en cause n'étaient pas spécifiques à son entreprise, de sorte qu'il ne pouvait s'agir de secrets.

A cet exemple, l'on mesure le fossé qui sépare les deux acceptions du secret¹⁹. Dans l'approche adoptée en matière de droit pénal et de concurrence déloyale, un procédé de fabrication connu d'une « infime élite d'horlogers » peut parfaitement être qualifié de secret. Par définition, il n'est pas de notoriété publique; en outre, il est probable qu'il ne puisse être considéré comme aisément accessible de tous. En droit du travail, en revanche, la jurisprudence lui refuse le statut de secret.

3. Critique de la différenciation

Le Tribunal fédéral ne semble pas conscient de la dichotomie qui se dégage de sa pratique. Du moins ne l'évoque-t-il nullement dans les arrêts concernés. A une exception près²⁰, la différenciation en question paraît par ailleurs avoir échappé à la doctrine. De fait, les auteurs persistent à affirmer qu'il y aurait un consensus, en Suisse, quant au fait que le secret revêt un caractère *relatif*²¹, alors même qu'en matière de droit du travail, la jurisprudence aboutit à l'exigence d'un secret *absolu*²². Nombreux sont du reste les auteurs qui relèvent que les notions de secret de fabrication et d'affaires sont les mêmes en droit du travail qu'en matière de droit pénal et de concurrence déloyale²³.

18 TF, arrêt 4A_417/2008 c. 4.2 (*supra* note 17). Cf. dans le même sens: TF, arrêt 4A_31/2010 c. 2.2 (*supra* note 16): « On ne voit pas que l'intimé aurait été initié, lorsqu'il travaillait pour le compte de la demanderesse, à des innovations techniques inconnues des concurrents de celle-ci ».

19 Voir déjà AURÉLIEN WITZIG, Secrets de fabrication et secrets d'affaires (art. 340 CO), in: Rémy Wyler (éd.), Panorama II en droit du travail, Berne 2012, p. 258: « N'être pas de notoriété publique ne signifie pas être inconnu des concurrents... ».

20 WITZIG (*supra* note 19), p. 251 et 258.

21 Pour tous, cf. STÄUBER (*supra* note 11), p. 11.

22 Cf. WITZIG (*supra* note 19), p. 251, parlant de secret exclusif.

23 RÉMY WYLER, Droit du travail, 2^e éd., Berne 2008, p. 599; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (éds.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, art. 340 N 26; ADRIAN STAEBELIN, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht: Der Arbeitsvertrag, Zurich 2006 art. 340 N 14; GABRIEL AUBERT, Commentaire Romand Code des Obligations, Bâle 2012, art. 340 N 4; CHRISTOPH NEERACHER, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, Berne

Quoi qu'il en soit, l'adoption de deux conceptions divergentes d'une seule et même notion, selon le domaine du droit touché, ne semble pas souhaitable. Plus précisément, la définition qui en est donnée par la jurisprudence depuis des décennies en matière de droit pénal et de concurrence déloyale devrait à mon sens également prévaloir en droit du travail. L'exigence de secret absolu retenue par le Tribunal fédéral pour ce domaine du droit paraît en effet trop stricte en ce qu'elle offre une protection insuffisante aux ayants droit. Pour autant, cela ne signifie nullement que l'on ne tiendra pas compte des spécificités du monde du travail au moment de la mise en œuvre des dispositions légales. Ce n'est toutefois pas au niveau de la *définition* du secret que l'on se démarquera, mais bien plutôt dans l'*application* des art. 321a al. 4 et 340 al. 2 CO, où il conviendra de prendre en compte les intérêts des parties, et singulièrement l'intérêt de l'employé à ne pas être entravé dans sa liberté de mouvement²⁴.

C. Volonté de préserver le secret

Après l'exclusivité de fait, une deuxième composante du secret tient dans la volonté de l'ayant droit d'en préserver la confidentialité²⁵.

Selon la formule de l'art. 39 ch. 2 lit. c ADPIC, les renseignements concernés doivent avoir « fait l'objet de la part de la personne qui en a licitement le contrôle de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets ». Cette volonté doit être reconnaissable²⁶. Lorsque le détenteur du secret est une entreprise, il suffira de démontrer qu'elle poursuit une politique de confidentialité²⁷. A cette fin, il est notamment recommandé aux sociétés de songer à apposer la mention « secret » sur les documents, d'insérer des clauses de confi-

2001, p. 28; CHRISTIAN ALEXANDER MEYER, Grenzen der Treuepflicht des Arbeitnehmers beim Stellenwechsel, summa jus 1999, p. 226. Cf. aussi WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 12 ss.

24 Cf. ci-après, III.A.3.

25 Cf. la jurisprudence citée ci-dessus, II.A.

26 ATF 64 II 162 c. 7 *Maag-Zahnräder*.

27 FRANÇOIS DESSEMONTET, Le savoir-faire, in: Roland von Büren/Lucas David (éds.), SIWR IV, Bâle 2006, p. 836, N 88.

dentialité dans les contrats ou de subordonner l'accès aux fichiers informatiques à l'insertion d'un mot de passe²⁸.

Il semble à vrai dire préférable de ne pas faire de cette exigence un élément de la définition du secret, mais de l'ériger bien plutôt en une condition de sa protection²⁹.

D. Intérêt légitime

Enfin, un troisième élément de la définition du secret économique tient dans l'intérêt légitime du détenteur à son maintien³⁰.

La jurisprudence admet l'existence d'un intérêt légitime à la préservation du secret lorsque l'information concernée peut influencer sur le résultat commercial³¹ ou lorsque sa divulgation serait de nature à accélérer l'apparition de produits concurrents ou à diminuer les frais de production des compétiteurs³². Selon l'art. 39 ch. 2 lit. b ADPIC, la protection du secret suppose que celui-ci revête une « valeur commerciale ». On déduit de cette exigence que le détenteur d'un secret ne doit pas pouvoir l'invoquer de manière abusive³³.

Là encore, il paraît juste de voir dans l'existence d'un intérêt légitime une condition de la protection plutôt qu'une composante de sa définition³⁴.

28 SCHLOSSER (*supra* note 11), p. 80 et les références citées.

29 Voir dans ce sens la formulation de l'art. 39 ch. 2 ADPIC: le caractère secret est *défini* comme ce qui n'est pas généralement connu ou qui n'est pas aisément accessible (lit. a), alors que la volonté de conserver le secret (lit. c) et l'intérêt légitime (lit. b) sont présentés comme des *conditions de la protection*.

30 Cf. la jurisprudence citée ci-dessus, II.A.

31 ATF 103 IV 283 c. 2b *Blechstampfmaschinen*.

32 ATF 80 IV 22 c. 2a.

33 STÄUBER (*supra* note 11), p. 16; FRANÇOIS DESSEMONTET, Les secrets d'affaires dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce, Blaise Knapp/Xavier Oberson (éds.), Problèmes actuels de droit économique, Mélanges en l'honneur du Professeur Charles-André Junod, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 98.

34 Dans ce sens: CARL BAUDENBACHER/JOCHEN GLÖCKNER, in: Carl Baudenbacher (éd.), *Lauterkeitsrecht*, Bâle/Genève/Munich 2001, art. 6 N 25. A propos de l'art. 39 ADPIC, cf. *supra* note 29.

Le point de savoir s'il existe un intérêt légitime à la protection du secret s'apprécie le plus souvent dans le cadre d'une *balance des intérêts*. L'on songe aux trois cas de figure suivants : (1) en droit du travail, l'intérêt de l'employeur à la sauvegarde de ses secrets est mis en balance avec l'intérêt de l'employé de ne pas être entravé dans sa liberté de mouvement ; (2) dans les collaborations commerciales, l'intérêt au secret est soupesé par rapport à la liberté d'imitation ; (3) dans le cadre de procédures judiciaires, l'intérêt au maintien de la confidentialité est confronté à la nécessité de respecter le droit d'être entendu.

A chaque fois, il s'agit de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence. Je me propose de passer en revue ces trois types de situation, afin de tenter de dégager les critères susceptibles de guider cette recherche.

III. Mise en balance de l'intérêt au secret et des intérêts opposés

A. Les secrets économiques dans les relations de travail

1. *En général*

L'art. 321a al. 4 CO distingue selon que la protection des secrets est demandée pendant les relations de travail ou pour la période qui suit la fin du contrat. Pour ce qui est de la première situation, cette disposition légale prévoit ce qui suit : « Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler les faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication ou d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur » (art. 321a al. 4, 1^{ère} phrase CO). Pour la période post-contractuelle, la loi contient la règle suivante : « [Le travailleur] est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur » (art. 321a al. 4, 2^e phrase CO).

La réglementation valant pour la période qui suit la fin du contrat présente deux différences par rapport à la celle qui prévaut pendant la durée du contrat. Premièrement, il est question de « garder le secret », alors que pendant les relations de travail, la loi impose au travailleur de ne « pas utiliser ni révéler » les faits destinés à rester confidentiels (ci-après, III.A.2). Secondement, l'obligation post-contractuelle de confidentialité

vaut uniquement « en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur » (ci-après, III.A.3).

2. *Interdiction post-contractuelle limitée à la divulgation ?*

S'agissant de la première de ces différences, de nombreux auteurs³⁵ en déduisent une distinction matérielle: alors que pendant la durée du contrat, le travailleur est soumis à une interdiction de divulgation *et* d'utilisation, seule subsiste selon eux, pour la période qui suit la fin des relations de travail, une interdiction de divulgation³⁶. Par contraste, un autre courant doctrinal soutient qu'il n'y a pas à cet égard de différence entre les périodes observées; selon les tenants de cette approche, le devoir de discrétion post-contractuel comprend au contraire une interdiction de divulgation *et* d'utilisation, de la même manière que l'obligation de confidentialité prévalant pour la durée du contrat³⁷. Pour ma part, la

35 Contrairement à ce qu'affirme l'un d'entre eux (MARKUS FRICK, *Abwerbung von Personal und Kunden*, Berne 2000, p. 30), on ne saurait parler à leur propos de doctrine majoritaire: ROGER RUDOLPH, *Kontakte zu Kunden des alten Arbeitgebers nach einem Stellenwechsel*, *Revue de droit du travail et d'assurance-chômage* (DTA) 2009, p. 100 n. 34. De fait, les courants doctrinaux en présence sont constitués d'un nombre équivalent d'auteurs (comparer les notes 36 et 37 ci-après).

36 FRICK (*supra* note 35), p. 30 s.; WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 81 ss; MATTHIAS W. RICKENBACH, *Die Nachwirkungen des Arbeitsverhältnisses*, Berne 2000, p. 125; JÜRIG BRÜHWILER, *Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag*, 2^e éd., Berne 1996, art. 340 N 8; MANFRED REHBINDER, *Berner Kommentar: Der Arbeitsvertrag. Der Einzelarbeitsvertrag*, Berne 2010, art. 340 N 4; PETER BOHNY, *Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot*, Zurich 1989, p. 60 s.; MEYER, (*supra* note 23), p. 226; LUKAS COTTI, *Das vertragliche Konkurrenzverbot*, Fribourg 2001, N 31 N. 24; ARTHUR HAEFLIGER, *Das Konkurrenzverbot im neueren schweizerischen Arbeitsvertragsrecht*, 2^e éd., Berne 1975, p. 16. Dans ce sens également: OGer Zurich, JAR 2005, p. 484 c. 3a.

37 ULLIN STREIFF/ADRIAN VON KAENEL/ROGER RUDOLPH, *Arbeitsvertrag*, 7^e éd., Zurich/Bâle/Genève 2012, art. 321a N 13; WOLFGANG PORTMANN, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (éds.), *Basler Kommentar: Obligationenrecht I*, Bâle, 2011, art. 321a N 26; JEAN-PHILIPPE DUNAND, in: Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon (éds.), *Commentaire du contrat de travail*, Berne 2013, art. 321a N 50; STAEHELIN (*supra* note 23), art. 321a N 47 (lequel a changé de camp depuis la précédente édition de son commentaire); FRANK VISCHER, *Der Arbeitsvertrag*, 3^e éd., in: Franck Vischer (éd.), *Schweizerisches Privatrecht VII/4*, Bâle 2005, p. 160 n. 13; THOMAS GEISER, *Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre Schranken*, Berne 1983, p. 259; WENIGER (*supra* note 2), p. 222; ANTON WILLI BLATTER, *Der Schutz des Know-How im Arbeitsvertragsrecht, insbesondere die Auslegung von Art. 321 A IV OR*, Berne 1982, p. 137.

première tendance me semble tenir compte de manière plus appropriée du texte légal (« garder le secret », « *zur Verschwiegenheit verpflichtet* »); en outre, une interdiction post-contractuelle d'utilisation s'apparente à une prohibition de concurrence légale, ce qui paraît peu compatible avec la systématique de la loi³⁸.

3. *Intérêt légitime à la protection du secret*

Pour la période post-contractuelle, la loi subordonne explicitement la protection des secrets à l'existence d'un intérêt légitime (art. 321a al. 4, 2^e phrase CO), alors qu'elle ne prévoit rien de tel pour la période contractuelle. Pour autant, cela ne signifie pas que l'on ferait abstraction de cette exigence. Au contraire, le Tribunal fédéral affirme que l'existence d'un intérêt légitime est également une condition de la protection des données confidentielles pendant la durée du contrat³⁹. Seulement, alors que pour la période qui suit la fin des relations contractuelles, il appartient à l'employeur de *prouver* l'existence de l'intérêt légitime, l'intérêt légitime est *présumé* pendant la durée du contrat⁴⁰.

De fait, il sera rare que l'employé parvienne à échapper à l'obligation de confidentialité pendant la durée du contrat, tant il lui sera difficile d'établir l'absence d'intérêt légitime à la protection. On parle du reste, dans ce contexte, d'obligation *absolue* de garder le secret⁴¹, par opposition à l'obligation *atténuée* prévalant pour la période post-contractuelle. Il peut néanmoins exister des situations dans lesquelles l'invocation du secret apparaîtra comme abusive⁴², parce que destinée à nuire plutôt qu'à poursuivre un intérêt digne de protection. En dehors de telles situations exceptionnelles, l'intérêt légitime sera systématiquement retenu pour la période contractuelle.

Il en va différemment pour la période qui suit la fin du contrat. En exigeant de l'employeur qu'il prouve l'existence d'un intérêt légitime au maintien de la protection du secret, on lui demande en réalité d'établir

38 RICKENBACH (*supra* note 36), p. 125; WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 82; OGer Zurich, JAR 2005, p. 484 c. 3b.

39 TF, arrêt du 21 juin 2007, 4C.69/2007 c. 3.3.3.

40 ATF 127 III 310 c. 5a.

41 Message du Conseil fédéral concernant la révision des titres dixième et dixième^{bis} du code des obligations, FF 1967 II 310; RICKENBACH (*supra* note 36), p. 124.

42 Cf. ci-dessus, II.D.

que son intérêt l'emporte sur celui de l'employé à changer de place de travail et à tirer profit des connaissances acquises à son service. Le juge procède ici à une balance des intérêts, souvent délicate à opérer.

L'on peut dégager un certain nombre de *critères* susceptibles de guider le juge dans cette pesée des intérêts. Ainsi, le magistrat tiendra compte de la manière dont l'employé a eu connaissance du secret: s'il l'a appréhendé de manière irrégulière, il devrait s'en voir interdire l'exploitation en tout état de cause⁴³. En outre, il conviendra d'apprécier l'importance respective de l'information confidentielle pour l'une et l'autre partie: si la connaissance concernée ne revêt pas une signification décisive pour l'entreprise mais qu'elle paraît primordiale pour l'essor professionnel de l'employé, la balance penchera plutôt en faveur du travailleur⁴⁴; à l'inverse, lorsque le secret revêt une valeur concurrentielle notable, son maintien devrait prévaloir⁴⁵. A cet égard, la distinction opérée par la jurisprudence entre connaissances de la branche et connaissances spécifiques à l'entreprise⁴⁶ revêtira toute sa pertinence⁴⁷: les connaissances spécifiques mériteront une protection renforcée, alors que l'on admettra plus aisément qu'un savoir-faire partagé par plusieurs compétiteurs puisse être exploité par l'employé après la fin du contrat (sans que cela ne soit automatiquement le cas, contrairement à ce que prône le Tribunal fédéral⁴⁸). Par ailleurs, l'on se montrera plus enclin à admettre un droit de l'ancien employé à révéler à son nouvel employeur les connaissances apprises dans le cadre de sa précédente occupation lorsque leur caractère secret n'était pas reconnaissable ou qu'il ne l'était que difficilement⁴⁹. La jurisprudence prend également en compte le rang occupé par l'employé au sein de l'entreprise et sa rémunération: le devoir de fidélité et de discrétion est renforcé à mesure que l'on gravit les échelons

43 WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 60; WENIGER (*supra* note 2), p. 219.

44 SCHNEIDER (*supra* note 13), p. 186; BLATTER (*supra* note 37), p. 124; WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 61 s.

45 SCHNEIDER (*supra* note 13), p. 187, qui donne l'exemple de la formule du Coca-Cola.

46 Ci-dessus, II.B.2.

47 Pour des développements relativement détaillés sur ce point: WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 63-66.

48 Cf. ci-dessus, II.B.2.

49 Cf. WENIGER (*supra* note 2), p. 222. Au sujet du caractère reconnaissable de la volonté de l'employeur de préserver le secret, voir ci-dessus, II.C.

de la hiérarchie⁵⁰. Enfin, peuvent jouer un rôle des éléments tels que la durée de la relation contractuelle, la contribution de l'employé à l'élaboration de la connaissance secrète⁵¹ ou encore les circonstances de la fin du contrat⁵². En tout état de cause, on gardera à l'esprit que le devoir de discrétion post-contractuel ne doit pas être interprété de manière à ce point large qu'il s'assimilerait à une prohibition de concurrence⁵³. Signalons encore que l'on considère en principe que l'intérêt de l'employeur décroît au fil du temps⁵⁴.

La question du devoir de discrétion post-contractuel se pose de manière particulièrement sensible en lien avec la *clientèle*. En l'absence de clause de prohibition de concurrence, l'employeur invoque en effet souvent l'art. 321a al. 4 CO pour chercher à interdire à son ancien employé la prise de contact avec ses clients⁵⁵. Le Tribunal fédéral coupe court à tout débat: pour lui, la clientèle n'est *jamais* constitutive d'un secret, car l'art. 340 al. 2 CO distingue la clientèle des secrets d'affaires ou de fabrication⁵⁶. Ce raisonnement n'est toutefois pas convaincant. L'art. 340 al. 2 CO mentionne les secrets aux côtés de la clientèle, parce que tous deux sont dignes de protection; pour autant, il ne s'agit pas d'éléments qui seraient séparés par une frontière nette; au contraire, la clientèle peut parfaitement faire l'objet d'un secret⁵⁷. En conséquence, la connaissance de la clientèle peut être couverte par le devoir de discrétion post-contractuel.

50 ATF 127 III 86 c. 2c; ATF 88 II 319 c. 1.

51 GEORGES BINDSCHIEDLER, *Der strafrechtliche Schutz wirtschaftlicher Geheimnisse*, Berne 1981, p. 72. A propos du débauchage, voir aussi les critères mis en évidence par FRICK (*supra* note 35), p. 59 ss.

52 OGer Zurich, JAR 2005, p. 484 c. 4 (p. 490): «*Zwar wurde das Anstellungsverhältnis von den [Arbeitnehmern] aufgelöst, welcher Umstand im Zuge der Interessenabwägung zugunsten [des Arbeitgebers] spricht*».

53 WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 66. Cf. déjà ci-dessus, texte à note 38.

54 OGer Zurich, JAR 2005, p. 484 c. 4 (p. 491 s.).

55 Sur la question, voir plus particulièrement RUDOLPH (*supra* note 35), *passim*.

56 ATF 138 III 67 c. 2.3.2: «La seule connaissance de la clientèle ne saurait donc en aucun cas constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (art. 321a al. 4 CO)».

57 Dans ce sens par exemple WENIGER (*supra* note 2), p. 163 s.; SCHNEIDER (*supra* note 13), p. 32 s.; MEYER (*supra* note 23), p. 226; FRICK (*supra* note 35), p. 26 s.; STÄUBER (*supra* note 11), p. 23; OLIVIER SUBILIA/JEAN-LOUIS DUC, *Droit du travail*, 2^e éd., Lausanne 2010, art. 321a N 25.

tuel de l'art. 321a al. 4 CO⁵⁸. La question de la mise en balance des intérêts en présence est cependant délicate dans le contexte observé. Deux approches se font face. Dans une première conception, en l'absence de clause de non-concurrence, l'intérêt de l'ancien employé à son essor professionnel l'emporte en règle générale sur celui de l'entreprise à la préservation de sa clientèle⁵⁹. La seconde approche, à laquelle va ma préférence, est plus nuancée : dans le domaine de la finance à tout le moins, l'interdiction de la divulgation de la clientèle perdue pour une période limitée après la fin du contrat⁶⁰. Certes, on ne parle là que d'une prohibition de la *divulgation* de la clientèle, ce qui ne devrait pas faire obstacle à la *prise de contact* des clients par l'ancien employé⁶¹. Toutefois, il semble artificiel de tracer une telle ligne de démarcation ; lorsque la prise de contact aura été couronnée de succès et qu'elle aura débouché sur le transfert du client au nouvel employeur, celui-ci prendra nécessairement connaissance du client⁶². Dès lors, la prise de contact avec la clientèle ne saurait être considérée comme étant licite de manière systématique lorsque l'ex-employé travaille au service d'un nouvel employeur ; en pareille situation, elle devrait au contraire être traitée de la même manière que la divulgation, sauf circonstances particulières.

58 RUDOLPH (*supra* note 35), p. 99. Cf. du reste TF, arrêt 4C.69/2007 c. 3.3.2 *in fine* : « *Ausnutzen darf [der Arbeitnehmer] daher sowohl die spezifischen Branchenkenntnisse wie auch das Wissen um Geschäfts- und Kundenbeziehungen, sofern es sich dabei nicht um eigentliche Geschäftsgeheimnisse des früheren Arbeitgebers handelt* » ; le Tribunal fédéral reconnaît donc ici que la connaissance de la clientèle peut être constitutive d'un secret commercial.

59 Dans ce sens : OGer Zurich, JAR 2005, p. 484 ; CHRISTOPH GUTZWILLER, Geheimhaltungspflichten als Konkurrenzbeschränkungen, insbesondere im Bankwesen, La société anonyme suisse (SAS) 1986, p. 124. Voir aussi la pratique ayant cours en Allemagne : CHARLOTTE SANDER, Schutz nicht offenbarer betrieblicher Informationen nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses im deutschen und amerikanischen Recht, GRUR Int. 2013, p. 224 : « ... da das Gericht das Interesse des Arbeitnehmers an Flexibilität und Mobilität im Zweifel höher bewertet als die entgegenstehenden wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers ».

60 RUDOLPH (*supra* note 35), p. 101.

61 Cf. FRICK (*supra* note 35), p. 32.

62 Cf. RUDOLPH (*supra* note 35), p. 101, qui parle dans ce contexte de « *Wissenszu-rechnung* ». Contra : OGer Zurich, JAR 2005, p. 484 c. 3b.

B. Les secrets économiques dans les collaborations

Les acteurs économiques sont souvent amenés à dévoiler tout ou partie de leurs innovations dans le cadre des collaborations rendues nécessaires par la réalisation de leurs projets. Ainsi, l'entrepreneur remettra au fabricant les plans de la machine qu'il a mise au point; le créateur confiera à un bureau horloger le soin de réaliser le prototype de la montre qu'il a conçue; l'innovateur révélera à son associé le concept d'un jeu de construction dont la commercialisation commune est envisagée. Il s'agit là d'autant de situations (empruntées à la pratique des tribunaux) dans lesquelles le créateur est confronté au risque que l'objet confié (le plan de la machine, le design de la montre, le concept du jeu) soit utilisé par son partenaire sans son accord, une fois que la collaboration aura pris fin.

En droit suisse, ces situations sont le plus souvent appréhendées sous l'angle de l'article 5 lettres a et b LCD. Cette norme réprime l'exploitation induite du résultat d'un travail confié. Alors que l'expression employée (« résultat d'un travail ») ne le laisse pas nécessairement présager, il s'agit bien là d'une norme protégeant les secrets économiques. Certes, le Tribunal fédéral n'exige pas du résultat du travail qu'il soit nécessairement secret pour que s'applique l'art. 5 lit. a LCD⁶³. Toutefois, la doctrine est unanime à critiquer cette approche. Selon elle, le résultat du travail n'est au contraire protégé que s'il revêt un certain caractère confidentiel. Sans cela, l'on en viendrait à interdire l'exploitation d'une connaissance à l'ancien partenaire, alors même qu'à part lui, tout un chacun peut librement l'utiliser⁶⁴. De fait, en l'absence de protection par un

63 TF, sic! 1999, p. 300 c. 2g *Sienna II*: « L'art. 5 let. a LCD exige seulement que le résultat du travail ait été confié; il ne requiert pas que ce résultat soit secret ou d'une originalité particulière ».

64 IVAN CHERPILLOD, Remarque à propos de l'arrêt « Sienna II », sic! 1999, p. 303: « La solution du TF aboutit à ce curieux résultat que celui qui s'est vu confier la réalisation d'un travail ne peut plus ensuite l'exploiter pour son propre compte alors que n'importe quel autre concurrent sera en droit de le faire ». Dans le même sens: CARL BAUDENBACHER, in: Carl Baudenbacher (éd.), *Lauterkeitsrecht*, Bâle 2001, art. 5 N 31; BARBARA JECKLIN, *Leistungsschutz im UWG?*, Berne 2003, p. 109 s.; WICKIHALDER (*supra* note 11), p. 157; SCHLOSSER (*supra* note 11), p. 88. C'est au demeurant ce que le Tribunal fédéral avait retenu dans un arrêt plus ancien: « Eine Treuepflicht des Unternehmers ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nur dann anzunehmen, wenn der Besteller hierfür ein rechtliches Interesse nachzuweisen imstande ist [...] Fehlt es aber an einer solchen Voraussetzung,

droit de propriété intellectuelle, les innovations peuvent être librement imitées sauf s'il existe des circonstances spéciales rendant la copie déloyale⁶⁵.

A nouveau, l'on se doit de procéder à une pesée des intérêts. L'intérêt du créateur à la réservation de son innovation fait face à l'intérêt de l'ancien partenaire à une libre imitation⁶⁶. De son côté, l'ayant droit doit pouvoir s'opposer à la distribution de produits suscitant avec les siens un risque de confusion (art. 3 lit. d LCD), de même qu'il doit pouvoir faire échec à un comportement parasitaire (art. 3 lit. e LCD)⁶⁷. A l'inverse, le concurrent doit être autorisé à imiter ce qui est sur le marché, afin notamment de pouvoir choisir pour ses produits les caractéristiques qui correspondent à l'air du temps⁶⁸, quand bien même il tirerait profit ce faisant des efforts commerciaux d'autrui⁶⁹.

Dans le contexte observé, cette balance des intérêts tiendra compte avant tout du point de savoir si le procédé considéré est ou non secret. Alors que la protection sera accordée en présence d'une connaissance demeurée confidentielle⁷⁰, l'ancien partenaire contractuel doit avoir les coudees franches lorsque l'innovation est tombée dans le domaine public, singulièrement en raison de sa commercialisation⁷¹. Cette affirmation doit cependant être nuancée, en ce sens qu'il y a lieu de prendre en

so ist fraglich, unter welchem rechtlichen Gesichtspunkt der Besteller seinem früherem Vertragspartner ein Verhalten untersagen lassen kann, das er von jedermann dulden muss » (ATF 93 II 272 c. 5 [p. 279] Kuttelreinigungsmaschine).

65 TF, sic! 2009, p. 793 c. 4.1 *Maltesers II*; ATF 116 II 471 c. 3a/aa *Volvo*; ATF 108 II 327 c. 5a *Lego/Suchard*.

66 ATF 106 II 471 c. 3a/aa *Volvo*: « Abzuwägen sind dabei das Interesse des Erstherstellers an der Erhaltung seines wettbewerblichen Vorsprungs, das Interesse des Nachahmers an einer freien Benützung einer nicht geschützten Konstruktion oder Form sowie das Interesse der Allgemeinheit, vor Irreführung, aber auch vor ungerechtfertigter Monopolisierung einer Leitung geschützt zu sein ».

67 Sur les conditions auxquelles est réprimé le parasitisme, voir ATF 135 III 446 c. 7.5 *Maltesers II*.

68 ATF 106 II 471 c. 3a/aa *Volvo*; ATF 108 II 69 c. 2b *Rubik*.

69 ATF 108 II 327 c. 5a *Lego/Suchard*: « Dabei darf ein Konkurrent seine Ware einem fremden Erzeugnis sogar so anpassen, dass sie zusammen mit diesem oder an dessen Stelle verwendet werden kann, unbekümmert darum ob er dadurch aus fremder Mühe, Arbeit und Werbung Nutzen zieht [...] ».

70 ATF 77 II 263 c. 2c *Strassenhobel*.

71 ATF 93 II 272 c. 5 *Kuttelreinigungsmaschine*.

compte la période de *time lag* dont l'auteur de l'innovation est légitimé à bénéficier. Il s'agit là de la phase qui suit l'introduction d'un nouveau produit sur le marché, et durant laquelle le fabricant jouit d'une exclusivité de fait⁷². Il paraît en effet juste de ne pas priver l'ayant droit des profits de cette période initiale, de sorte que l'ancien partenaire doit se voir interdire la commercialisation d'une imitation aussi longtemps que dure le *time lag*.

La prise en compte des intérêts en présence intervient encore à un autre titre. Parfois, le créateur a dévoilé son innovation dans un cadre plus ou moins restreint (présentation à des experts, exposition lors d'une foire). Le secret ne s'en trouve pas nécessairement anéanti. Seul compte le point de savoir si le produit a été effectivement remarqué par la concurrence. Si tel n'a pas été le cas, il se justifie d'accorder une protection⁷³.

C. Les secrets économiques dans le procès civil

1. Les intérêts en présence

Dans les procès civils, il est fréquent qu'une partie ou un tiers (témoin ou destinataire d'une réquisition de production de pièces) soit amené à invoquer l'existence d'un secret de fabrication et d'affaires pour fonder un refus de collaborer ou pour justifier que soient prises des mesures de protection. A nouveau, l'on se trouve confronté à une situation où des intérêts opposés s'affrontent. A l'intérêt au maintien du secret font en effet face l'intérêt à la manifestation de la vérité⁷⁴ et celui de participer à l'administration des preuves⁷⁵ qui découle du droit d'être entendu garanti par les articles 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC⁷⁶.

72 JECKLIN (*supra* note 64), p. 26.

73 Pour des explications plus détaillées à ce sujet, cf. SCHLOSSER (*supra* note 11), p. 90-94.

74 Cf. art. 166 al. 2 CPC: «Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité»; voir aussi art. 166 al. 1 lit. b CPC. En matière pénale, cf. art. 173 al. 1 et 2 CPP.

75 JACQUES HALDY, La protection des intérêts des parties et des tiers dans la procédure probatoire ou les limites du droit à la preuve, in: Christoph Leuenberger (éd.), La preuve dans le procès civil, Berne 2000, p. 104.

76 JÜRGEN BRÖNNIMANN, Berner Kommentar: Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2013, art. 156 ZPO N 3; STÄUBER (*supra* note 11), p. 164 s.

2. *Refus de collaborer*

Par principe, les parties et les tiers ont l'obligation de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Dans certaines circonstances toutefois, la loi autorise la partie ou le tiers à refuser pareille collaboration. La mention d'un secret peut, à certaines conditions, justifier un tel refus (art. 163 al. 1 lit. b et al. 2, art. 166 al. 1 lit. b et al. 2 CPC). Plus précisément, un refus de collaborer peut découler de la nécessité de préserver un secret professionnel au sens de l'art. 321 CP ou un autre secret protégé par la loi (p.ex. secret bancaire, secret en lien avec les placements collectifs de capitaux⁷⁷).

Il est toujours question, dans ce contexte, du secret d'*autrui*. L'avocat, le médecin ou le banquier (pour citer quelques exemples) fondent leur refus de collaborer sur la nécessité de sauvegarder les secrets de leurs clients ou patients, secrets dont ils sont les dépositaires. En revanche, les dispositions légales concernées ne sont d'aucun secours lorsque la partie ou le tiers souhaite que soit préservé *son propre secret*⁷⁸. En pareil cas, l'intéressé devra au contraire faire appel à l'art. 156 CPC⁷⁹, que l'on commente dans la rubrique qui suit.

3. *Mesures de sauvegarde*

a) Les diverses mesures envisageables

Aux termes de l'art. 156 CPC, « [le] tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires ».

Plusieurs mesures sont envisageables à ce titre. L'on se propose dans un premier temps de les énumérer (ci-dessous, [1] à [6]), avant d'examiner dans une seconde étape quels sont les critères qui guideront le choix du juge (ci-dessous, III.C.3.b):

77 Pour une liste des principaux secrets concernés, cf. NICOLAS JEANDIN, in: François Bohnet *et al.* (éds.), Code de procédure civile commenté (CPC), Bâle 2011, art. 163 N 20.

78 STÄUBER (*supra* note 11), p. 138.

79 BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 10; MICHEL HOPF, Aktienrechtliches Einsichtrecht und prozessuale Mitwirkungspflichten, L'expert-comptable suisse 2012, p. 678.

- (1) *Exclusion du public.* Lorsqu'une partie démontre qu'elle y a un intérêt digne de protection, elle peut obtenir un huis clos total ou partiel (art. 54 al. 3 CPC). La préservation de secrets économiques est typiquement de nature à fonder un tel intérêt⁸⁰.
- (2) *Restriction du droit d'accès au dossier.* Le droit d'accès au dossier est l'une des composantes du droit d'être entendu. Si un intérêt privé le justifie, l'accès au dossier peut être limité (art. 53 al. 2 CPC). Là encore, la sauvegarde de secrets de fabrication ou d'affaires peut être constitutive d'un tel intérêt. Concrètement, l'on peut songer à limiter le droit d'une partie de consulter le dossier⁸¹, notamment en lui fermant l'accès à certains documents⁸². Dans certains cas, on laissera subsister le droit d'accès, tout en interdisant à la partie de confectionner des copies des titres consultés⁸³. Par ailleurs, il est concevable de caviarder certaines pièces⁸⁴, éventuellement de manière différenciée, en ce sens que le tribunal aura accès au document original alors que la partie adverse n'en obtiendra qu'une version expurgée⁸⁵.
- (3) *Exclusion de la participation à l'administration d'une preuve.* La sauvegarde des secrets peut conduire le juge à interdire à une partie d'assister à l'audition d'un témoin ou d'un expert ou à l'interrogatoire

80 CHRISTIAN LEU, DIKE-Komm-ZPO, Zurich/Saint-Gall, art. 156 N 13; BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14; MARKUS AFFOLTER, Die Durchsetzung von Informationspflichten im Zivilprozess, Berne/Stuttgart/Vienne 1994, p. 198; RODRIGO RODRIGUEZ, Der Geheimnisschutz in der neuen Schweizerischen ZPO, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP) 2010, p. 317; STÄUBER (*supra* note 11), p. 204 s.; HOPF (*supra* note 79), p. 277.

81 Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, p. 6924; LEU (*supra* note 80), art. 156 N 13; HALDY (*supra* note 75), p. 104.

82 BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14.

83 STÄUBER (*supra* note 11), p. 187; PETER GUYAN, in: Dominik Infanger/Karl Spühler/Luca Tenchio (éds.), Basler Kommentar: Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, art. 156 N 6; HOPF (*supra* note 79), p. 278.

84 Message CPC (*supra* note 81), p. 6924; LEU (*supra* note 80), art. 156 N 13; HALDY (*supra* note 75), p. 104; BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14; HOPF (*supra* note 79), p. 277; RODRIGUEZ (*supra* note 80), p. 317.

85 PHILIPPE SCHWEIZER, in: François Bohnet *et al.* (éds.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 156 N 12.

d'une autre partie⁸⁶ ou à l'exclure d'une inspection locale⁸⁷. Dans la foulée, la partie peut également se voir refuser l'accès au procès-verbal de l'audition du témoin (art. 176 CPC), de l'interrogatoire d'une partie (art. 193 CPC) ou de l'inspection locale (art. 182 CPC), de même qu'elle peut se voir dénier la remise du rapport de l'expert (art. 187 CPC)⁸⁸.

- (4) *Recours à un tiers.* Il est concevable de confier l'administration de certains moyens de preuve à un tiers (expert, juge délégué) qui consignera dans un rapport adressé aux parties et au tribunal les informations pertinentes, expurgées de tous éléments secrets⁸⁹. Cette mesure fera l'objet d'une présentation spécifique (ci-dessous, III.C.3.b.[5]).
- (5) *Participation à l'administration des preuves réservée à l'avocat.* Lorsqu'une partie se voit exclure de l'administration d'une preuve, il est envisageable de laisser son avocat ou un autre mandataire (p.ex. agent de brevets) y participer tout en le soumettant à un devoir de confidentialité vis-à-vis de son mandant⁹⁰. Là encore, il s'agit d'une mesure à laquelle on consacre des développements particuliers (ci-dessous, III.C.3.b.[6]).
- (6) *Renonciation à l'administration d'une preuve.* A l'extrême, on peut songer à renoncer purement et simplement à administrer la preuve litigieuse⁹¹.

86 BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14; HOPF (*supra* note 79), p. 277.

87 Message CPC (*supra* note 81), p. 6924; LEU (*supra* note 80), art. 156 N 13; HALDY (*supra* note 75), p. 104; BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14.

88 BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14.

89 TF, arrêt 4A_64/2011 et 4A_210/2011 c. 3.3; STÄUBER (*supra* note 11), p. 184 ss; AFFOLTER (*supra* note 80), p. 198; HOPF (*supra* note 79), p. 277 s.; BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14.

90 STÄUBER (*supra* note 11), p. 194 ss; SCHWEIZER (*supra* note 85), art. 156 N 14; FRANZ HASENBÖHLER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Zivilprozessordnung Kommentar, 2^e éd., art. 156 N 8a; BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 14; GUYAN (*supra* note 83), art. 156 N 6; HALDY (*supra* note 75), p. 104. Cf. aussi HOPF (*supra* note 79), p. 278, qui envisage la remise de pièces aux seuls avocats des parties, à l'exclusion de leurs clients.

91 ISAAK MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 302.

b) Les critères guidant la balance des intérêts

(1) Pertinence des informations confidentielles

Dans l'arbitrage des intérêts en présence, il y a d'abord lieu de s'interroger sur la pertinence des informations confidentielles pour le sort du litige. En effet, lorsque le secret porte sur des faits qui ne sont pas déterminants pour l'appréciation du bien-fondé des positions des parties, les mesures de sauvegarde seront sans incidence notable sur les droits procéduraux de la partie qui se voit imposer des restrictions⁹². Ainsi, le caviardage de certains passages d'un titre ne soulève pas de difficultés s'il porte sur des points secondaires, alors qu'il devient problématique si les éléments noircis sont décisifs pour l'issue du procès.

(2) Vraisemblance de l'existence de secrets

La partie ou le tiers qui sollicite la mise en œuvre de mesures de sauvegarde doit rendre vraisemblable l'existence d'un secret justifiant une telle mesure⁹³. Contrairement à ce que préconise une partie de la doctrine⁹⁴, il semble exagéré d'exiger à cet égard une preuve stricte; une vraisemblance doit suffire⁹⁵. Concrètement, on ne peut aller jusqu'à exiger de l'intéressé qu'il décrive avec précision le secret dont il requiert la protection, faute de quoi l'on viderait les mesures de sauvegarde de toute utilité⁹⁶. Toutefois, il est essentiel que celui qui invoque le bénéfice de l'art. 156 CPC allègue des éléments suffisamment concrets pour que le tribunal puisse se convaincre du bien-fondé de sa requête⁹⁷. En alle-

92 STÄUBER (*supra* note 11), p. 166; HALDY (*supra* note 75), p. 105; LEU (*supra* note 80), art. 156 N 15.

93 SCHWEIZER (*supra* note 85), art. 156 N 8; LEU (note 80), art. 156 N 10.

94 STÄUBER (*supra* note 11), p. 206 s.; GUYAN (*supra* note 83), art. 156 N 4; dans ce sens également, pour la réquisition de pièces: IRÈNE SCHILTER/HANS CASPAR VON DER CRONE, *Beweisedition und Geheimnisschutz im Überprüfungsverfahren nach Art. 105 FusG*, *Revue suisse de droit des affaires (RSDA)* 2008, p. 445.

95 Dans ce sens, les auteurs cités à n. 93 ci-dessus.

96 Cf. STÄUBER (*supra* note 11), p. 207: « *Oft wird es möglich sein, die geheimen Informationen [...] zu beschreiben, das Geheimnis selbst aber nicht im einzelnen preiszugeben* ».

97 ATF 134 III 255 c. 2.5 (dans le contexte de l'art. 105 LFus): « *[Die herausgabepflichtige Partei] hat jedoch hinreichend zu substantiieren, inwiefern solche geheimzuhaltende Informationen vorliegen* ». De même, le Tribunal fédéral exige de la partie qui requiert la mise en œuvre de mesures de sauvegarde en vertu de l'art. 68 al. 2 LBI qu'elle décrive de manière détaillée l'existence d'intérêts dignes

mand, il est question à cet égard de « *Substantiierung* »⁹⁸, par quoi on entend un certain degré de précision ou de détails dans l'allégation de l'état de fait pertinent⁹⁹. L'intéressé devra à tout le moins indiquer quel type d'information confidentielle est concerné et pourquoi la protection sollicitée apparaît nécessaire¹⁰⁰. La simple *invocation* d'un secret ne suffira pas¹⁰¹.

(3) Valeur du secret

Dans le cadre de la balance des intérêts à laquelle il doit procéder, le juge tiendra également compte de la valeur du secret invoqué. On affirme parfois que le secret revêt une valeur plus grande lorsqu'il est le résultat d'un travail effectué au sein de l'entreprise que lorsqu'il porte sur des informations de nature commerciale¹⁰², ce qui paraît à vrai dire quelque peu schématique. En tout état de cause, on invitera le juge à s'interroger

de protection à la sauvegarde d'un secret (« [...] *sofern sie schützenswerte Geheimhaltungsinteressen genügend substantiiert aufzeigt [...]* »): arrêt 4A_64/2011 et 4A_210/2011 c. 3.3. Dans le même sens: BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 13.

98 Cf. la note précédente.

99 MARK SCHWEIZER, Substanziieren – wozu?, Revue suisse de jurisprudence (RSJ) 2012, p. 557. Dans cet article, l'auteur montre de façon convaincante que le concept de *Substantiierung* est flou, dans la mesure où il ne dit rien du degré concret de précision qui sera exigé dans chaque cas d'espèce (voir en particulier l'exemple très parlant proposé en page 558).

100 STÄUBER (*supra* note 11), p. 205. Dans le contexte des brevets, cf. MARIO M. PEDRAZZINI/CHRISTIAN HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3^e éd., Berne 2008, p. 495: « *Mindestens gefordert werden darf, dass für das Gericht im kontradiktorischen Verfahren eine nachvollziehbare und überzeugende Begründung geliefert werden muss, warum bezüglich eines bestimmten Produkts, Verfahrens oder Verfahrensabschnitts etc. ein Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnis vorliegen und worin es bestehen soll. Dabei ist es in den meisten Fällen durchaus möglich, den Bereich der sensitiven Informationen so zu umschreiben und abzugrenzen, dass ihr geheimer Charakter erkannt wird, sie aber nicht preisgegeben werden müssen* ».

101 Même en lien avec la description de l'art. 77 LBI, en dépit du texte légal. De fait, l'art. 77 al. 3 LBI prévoit que le juge prend les mesures de sauvegarde nécessaires lorsque la partie adverse « invoque » le secret de fabrication ou d'affaires. Par souci de cohérence, il faut cependant exiger que l'existence du secret soit bel et bien rendue vraisemblable (et non pas seulement « invoquée »): MARK SCHWEIZER, Der Anspruch auf genaue Beschreibung gemäss Art. 77 PatG, sic! 2010, p. 933.

102 STÄUBER (*supra* note 11), p. 179 s.

sur le potentiel de nuisance d'une divulgation du secret à la partie adverse et/ou au public¹⁰³.

(4) Interdiction des *fishing expeditions*

Les « *fishing expeditions* » sont prosrites¹⁰⁴, notamment dans le contexte des réquisitions de pièces¹⁰⁵. Pour éviter qu'une réquisition de pièce ne soit dévoyée en un outil permettant des parties de pêche abusives, l'on pose là encore l'exigence de la « *Substantiierung* », en ce sens que l'on invite le requérant à désigner les pièces requises de manière aussi précise que possible¹⁰⁶. Plus particulièrement, le requérant doit circonscrire tant l'objet de la preuve (« *Beweisthema* ») que le moyen de preuve lui-même (« *Beweismittel* »)¹⁰⁷. S'agissant de l'objet de la preuve, l'intéressé doit décrire l'état de fait qu'il entend voir corroboré par la preuve recherchée¹⁰⁸; pour ce qui est du moyen de preuve, il ne devrait pouvoir se contenter de libellés abstraits tels que « l'intégralité de la correspondance » ou « tous les documents comptables »¹⁰⁹. Toutefois, il arrive que celui qui sollicite la mise en œuvre d'un moyen de preuve ne dispose pas des précisions voulues¹¹⁰. Souvent, la réquisition de pièces ou l'inspection locale a précisément pour but de lui fournir les indications qui lui manquent. A se montrer trop exigeant, on risque de priver le requérant de l'accès légitime à des preuves. On se contera dès lors, en pareilles circonstances, de ce que le requérant émette des suppositions au sujet de l'objet de la preuve et/ou du moyen de preuve¹¹¹. Il pourra certes s'avérer délicat, dans certaines situations, de faire le départ entre suppositions

103 STÄUBER (*supra* note 11), p. 182 ss.

104 STÄUBER (*supra* note 11), p. 117 ss; JEANDIN (*supra* note 77), art. 160 N 13; BSK ZPO-SCHMID, art. 160 N 24.

105 Cf. STEFAN GÄUMANN/RETO MARGHITOLA, Editionspflichten nach der eidgenössischen Zivilprozessordnung, in: Jusletter 14 novembre 2011, N 7; BK-RÜETSCHI, art. 160 N 16.

106 STÄUBER (*supra* note 11), p. 117 s.

107 STÄUBER (*supra* note 11), p. 119 s.

108 Cf. TFB, arrêt du 27 avril 2012, S2012_006 c. 7 *Filmtabletten*: « *«Wer» ist kein Beweisthema* ».

109 BSK ZPO-SCHMID, art. 160 N 24; GÄUMANN/MARGHITOLA (*supra* note 105), N 19–23; MARK LIVSCHITZ/OLIVER SCHMID, Sie wollen klagen – Ihr Gegner hat die Beweise, Pratique juridique actuelle (PJA) 2011, p. 740 s.

110 STÄUBER (*supra* note 11), p. 121.

111 YVES WALDMANN, Informationsbeschaffung durch Zivilprozess, Bâle 2009, p. 299.

(légitimes) et allégations « au petit bonheur la chance » (illégitimes car relevant de tentatives de *fishing expeditions*)¹¹². Il conviendra d'évaluer de cas en cas la *crédibilité* de la position invoquée par le requérant¹¹³.

(5) Recours à un tiers ?

Comme on l'a vu¹¹⁴, afin de ménager les intérêts en présence, les tribunaux font parfois appel à un tiers, expert ou juge délégué, en l'invitant à administrer la preuve hors la présence des parties et à consigner dans un rapport destiné à la cour et aux parties les éléments jugés pertinents, expurgés des aspects confidentiels. La démarche ne soulève aucune difficulté lorsque les aspects secrets ne sont pas décisifs pour la cause, car le fait que le rapport les passe sous silence ne porte pas préjudice aux parties¹¹⁵. En revanche, la question est autrement délicate lorsque les développements et conclusions du rapport reposent, fût-ce en partie, sur des éléments secrets. D'abord, on se heurte à un problème vis-à-vis du tribunal, qui est supposé avoir accès à tous les éléments pertinents pour sa prise de décision, de sorte que le condensé constitué par le rapport ne devrait en règle générale pas suffire¹¹⁶. En outre, l'une des parties au moins n'aura pas accès aux informations confidentielles concernées et n'aura dès lors pas la possibilité de se déterminer en toute connaissance de cause sur le rapport, de sorte qu'il y aura entrave à son droit d'être entendu. A mon avis, pour éviter une telle atteinte à un droit fondamental, il conviendra d'appliquer par analogie l'art. 56 al. 3 LTF, selon lequel le tribunal ne peut utiliser l'information au détriment d'une partie qu'à la condition de lui en communiquer le contenu essentiel. J'y reviendrai¹¹⁷.

(6) Participation à l'administration des preuves réservée à l'avocat ?

Une autre solution médiane prônée par certains praticiens et suivie par quelques tribunaux tient, comme on a eu l'occasion de le voir¹¹⁸, dans

112 STÄUBER (*supra* note 11), p. 128 s.

113 WALDMANN (*supra* note 111), p. 299 : « Eine solche Abgrenzung kann nur über eine Wahrscheinlichkeitsprüfung der Parteivorträge erfolgen ». Cf. aussi AFFOLTER (*supra* note 80), p. 113 et 191, qui parle de « Plausibilitätskontrolle ».

114 Ci-dessus, III.C.3.a.(4).

115 Cf. ci-dessus, (2).

116 STÄUBER (*supra* note 11), p. 185 s.

117 Cf. ci-dessous, III.C.3.b.(7).

118 Ci-dessus, III.C.3.a.(5).

une différenciation entre la partie et son conseil : la partie elle-même se voit exclure de l'administration de la preuve, mais son avocat est autorisé à y participer tout en se voyant soumettre à un devoir de discrétion face à son mandant. Deux objections sont principalement soulevées face à ce mécanisme. En premier lieu, on fait valoir que l'avocat se met en porte-à-faux par rapport à son client : l'obligation de confidentialité que le tribunal lui impose vis-à-vis de son mandant empêche l'homme de loi de respecter son devoir de fidélité (art. 398 al. 2 CO) et de rendre compte de sa gestion (art. 400 al. 1 CO). En réalité, il s'agit là d'une restriction qui paraît admissible, dans la mesure où elle est imposée par le tribunal¹¹⁹ et que le mandant peut refuser son accord avec une telle manière de faire¹²⁰. Une seconde objection formulée à l'égard de l'approche en cause tient dans le risque d'abus. En effet, soutient-on parfois, l'on ne peut écarter le danger qu'un avocat ignore l'injonction qui lui est faite et révèle des informations confidentielles à son client¹²¹. La transmission d'éléments secrets peut du reste ne pas être consciente, mais transparaître indirectement dans les conseils prodigués au client¹²². A ces voix critiques il est rétorqué qu'il n'y a pas de raison de se montrer plus méfiant envers les avocats qu'envers les juges, les greffiers ou les experts judiciaires¹²³. On fait valoir par ailleurs que le système a fait ses preuves à l'étranger, du moins dans le domaine des brevets¹²⁴.

Le Tribunal fédéral des brevets a adopté cette approche dans le cadre de l'exécution d'une description¹²⁵, suivant en cela la pratique dite de Düs-

119 STÄUBER (*supra* note 11), p. 197.

120 Cf. THIERRY CALAME/LARA DORIGO, in: Thierry Calame/Andri Hess-Blumer/Werner Stieger (éds), Patentgerichtsgesetz, Bâle 2013, Vorbemerkungen zu Art. 23 N 170. A vrai dire, on imagine mal que la partie refuse son accord, car elle renoncerait ce faisant à participer à l'administration des preuves, ce qui la priverait d'un moyen d'en contrôler et d'en influencer le cours; cf. THOMAS KÜHNEN, Die Berücksichtigung im Patentrecht, GRUR 2005, p. 191.

121 AFFOLTER (*supra* note 80), p. 199.

122 PETER KATHER, cité par AGNIESKA TABERSKA, Prozessieren vor dem Bundespatentgericht, Bericht über die INGRES-Tagung vom 22. November 2011 in Zürich, sic! 2012, p. 225; STÄUBER (*supra* note 11), p. 198.

123 STÄUBER (*supra* note 11), p. 198.

124 SCHWEIZER (*supra* note 101), p. 934 texte à n. 36.

125 TFB, décision du 14 juin 2012, S2012_007 c. 5 *Procédé de moulage I*.

seldorf¹²⁶. De fait, la loi sur les brevets d'invention prévoit que le juge « peut interdire à la partie requérante de participer à l'établissement de la description » (art. 77 al. 3, 2^e phrase LBI), ce qui devrait constituer la règle¹²⁷. On estime toutefois qu'il serait excessif d'étendre cette interdiction aux conseils (avocat, agent de brevet) du requérant, car leur présence peut permettre de guider le juge ou l'expert en charge de la description¹²⁸. La pratique de Düsseldorf apparaît ainsi comme la manière la plus appropriée de concilier les intérêts des parties¹²⁹. Une fois que le juge a procédé à la description, il donne à la partie adverse la possibilité de se prononcer à son sujet avant qu'elle ne soit portée à la connaissance de la partie adverse (art. 77 al. 5 LBI), ce qui permet à l'intimée de lui signaler les éventuels éléments secrets dont elle veut éviter qu'ils soient portés à la connaissance de la requérante¹³⁰. Si le juge estime que la requête est fondée, il caviarde les éléments en question et remet aux parties le procès-verbal de description expurgé des données confidentielles¹³¹. Le choix du juge devrait à cet égard être guidé par les réflexions suivantes : si les éléments dont la suppression est demandée n'ont aucun lien avec la violation alléguée, le caviardage ne posera aucun problème¹³² ; dans le cas contraire, le juge devra se demander si le document révèle une atteinte au brevet ou non : dans l'affirmative, il devrait refuser de mas-

126 Sur la pratique de Düsseldorf, cf. THOMAS HOEREN/KEVIN KUTA, Die Düsseldorf-Praxis und der Besichtigungsanspruch bei Software, in: Andreas Heinemann *et al.* (éds.), Kommunikation, Festschrift für Rolf H. Weber zum 60. Geburtstag, Berne 2011, p. 503 s.

127 Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le Tribunal fédéral des brevets, FF 2008, p. 412 : « La protection des intérêts de la partie adverse commandera donc en général qu'il soit tenu à l'écart ».

128 SCHWEIZER (*supra* note 101), p. 933 ; THIERRY CALAME, Beweissicherung im Zusammenhang mit Patentverletzungsklagen in der Schweiz ab 2011, in: Matthias Oertle *et al.* (éds.), M&A, Recht und Wirtschaft in der Praxis, Liber amicorum für Rudolf Tschäni, Zurich/St-Gall 2010, p. 501 ; HOEREN/KUTA (*supra* note 126), p. 525 ; KÜHNEN (*supra* note 120), p. 191.

129 CALAME/DORIGO (*supra* note 120), Vorbemerkungen zu Art. 23 N 169 ; SCHWEIZER (*supra* note 101), p. 934 ; HOEREN/KUTA (*supra* note 126), p. 527.

130 SCHWEIZER (*supra* note 101), p. 934.

131 TFB, décision du 23 août 2012, S2012_007 c. 5 *Procédé de moulage II* ; TFB, décision du 14 juin 2012, S2012_007 c. 7 *Procédé de moulage I*.

132 CALAME/DORIGO (*supra* note 120), Vorbemerkungen zu Art. 23 N 172.

quer les éléments en cause, car l'intérêt de l'intimé à cacher les traces de son forfait n'est pas légitime¹³³.

(7) Communication du contenu essentiel des moyens de preuve recueillis en l'absence d'une partie

D'une manière générale, il ne paraît pas concevable qu'un tribunal utilise un moyen de preuve au détriment d'une partie sans que celle-ci ait pu prendre connaissance de son contenu essentiel et se soit vue accorder la possibilité de s'exprimer à son sujet. C'est la seule manière de respecter le droit d'être entendu de l'intéressé¹³⁴. Explicitement prévue par les articles 28 PA¹³⁵ et 56 al. 3 LTF¹³⁶, cette règle devrait trouver application de manière toute générale en procédure civile¹³⁷. Par « contenu essentiel », on entend les éléments importants de la pièce ou des déclarations recueillies¹³⁸. En tout état, les indications non pertinentes pour la cause devront en être retranchées¹³⁹. Ainsi, dans le cadre d'un procès en contrefaçon de brevet, le Tribunal de commerce de St-Gall a communiqué à la demanderesse un résumé des informations fournies par la défenderesse, dans lequel les noms des clients (non pertinents), connus du tri-

133 SCHWEIZER (*supra* note 101), p. 934; KÜHNEN (*supra* note 120), p. 192. Voir cependant CALAME/DORIGO (*supra* note 120), Vorbemerkungen zu Art. 23 N 172, qui évoquent de manière plus générale la nécessité de procéder à une balance des intérêts.

134 JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Bernard Corboz *et al.* (éds.) Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 56 N 15, qui parle à cet égard de « noyau intangible du droit d'être entendu »; dans le même sens: PHILIPP GELZER, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger (éds.), Basler Kommentar: Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2011, art. 56 N 18.

135 Art. 28 PA: « Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves ».

136 Art. 56 al. 3 LTF: « Dans ce cas [c'est-à-dire lorsque le Tribunal fédéral a pris connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses], si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves ».

137 STÄUBER (*supra* note 11), p. 193. Dans le résultat, la même approche est préconisée par BRÖNNIMANN (*supra* note 76), art. 156 ZPO N 22; de même encore: LEU (*supra* note 80), art. 156 N 18.

138 FRÉSARD (*supra* note 134), art. 56 N 15; GELZER (*supra* note 134), art. 56 N 18.

139 Cf. déjà ci-dessus, III.C.3.b.(1).

bunal, n'ont pas été mentionnés, à l'inverse du nombre d'exemplaires vendus¹⁴⁰. Si le détenteur du secret est demandeur (principal ou reconventionnel) et que les éléments secrets sous-tendent ses prétentions, le tribunal devrait l'interpeller avant de transmettre un tel résumé à la partie adverse. Le demandeur doit en effet pouvoir refuser une telle transmission s'il préfère prendre le risque de perdre le procès plutôt que de dévoiler son secret. En revanche, si le maître du secret est le défendeur à l'action, et que les éléments confidentiels sont supposés prouver le comportement illicite qui lui est reproché, le tribunal ne saurait lui donner la possibilité de refuser la transmission de son rapport au demandeur, car il priverait ce dernier d'un moyen de prouver l'atteinte à ses droits.

IV. Conclusions

Pour légitime que soit la protection des secrets de fabrication et d'affaires, il est rare qu'elle ne se heurte pas à des intérêts divergents. Nous avons choisi d'en examiner certains de plus près : l'intérêt du travailleur à la liberté de mouvement, l'intérêt du concurrent à la libre imitation et l'intérêt du justiciable au droit d'être entendu. En règle générale, aucun des intérêts en présence ne prévaut de manière absolue sur les intérêts opposés. Il est au contraire indispensable, sauf exception (comme le devoir de confidentialité imposé au travailleur pendant la durée du contrat), de procéder de cas en cas à une pesée des intérêts. Seule une approche circonstanciée et flexible paraît en effet propre à atteindre le juste équilibre recherché.

140 HGer St. Gallen, décision du 29 novembre 2006, citée par PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, 2^e éd., Berne 2010, art. 68 PatG N 8.

The Protection of Trade Secrets: the Legal Framework in the EU

*Sarah Turner**

I. Why is trade secrets law important?

Trade secrets, know-how and other proprietary information often lie at the heart of a business' value, particularly those businesses that are knowledge or R&D based. Companies such as Procter & Gamble maintain that more than 50% of the value of their business is derived from trade secrets. Misappropriation of such valuable information is an increasing problem. Industrial espionage, in particular cybercrime, is growing – we now see regular press reports of trade secrets worth millions being “stolen”.

Why has there been such an increase in misappropriation of proprietary information? The economic downturn may have had an effect. Unscrupulous competitors have realised that they can cut corners by stealing R&D or corporate information and using it to compete. Others (often individuals) have seen that they can get rich by taking others information and selling it.

When trade secrets are “stolen”, it results in an uneven playing field in the market. To even things up, more and more companies are resorting to litigation to recover their trade secrets and/or seek compensation for their misuse. The existing law in Europe does provide some protection for trade secrets but its nature and effectiveness does vary from country to country. This can cause injustice as many cases of misuse have a cross border element; confidential information is disseminated across a number of different countries and exploited where the law is weakest.

This area of the law has never been given the same international attention as more traditional intellectual property rights – until now. The Eu-

* Solicitor, London.

ropean Commission has recently recognised the importance of trade secrets and is assessing the EU's ability to provide a strong legal framework.

II. A common problem

In a recent European survey, 91% of businesses surveyed reported at least one "theft" of trade secrets during the past seven years. Nearly one quarter of the companies surveyed had experienced others misusing their information more than 10 times. In nearly half of the reported cases the information misused was believed to have been used for the production of a competing product.

Advances in technology are also making access to data easier, faster and more difficult to detect. Not that long ago, information would have to be photocopied or photographed to be collected and transferred. Today, when most information is stored electronically, all that is required is a small memory stick to download huge quantities of data.

The ways that companies do business today also lend themselves to misappropriation. More and more companies are outsourcing various aspects of their business. In order to do this, they have to provide information to the company carrying out the services. Once information leaves the control of the original "owner", it is difficult to police its use.

In an era where misuse is rife, does the existing legal framework provide adequate protection for the owners of confidential information?

III. The existing legal framework

There is currently no harmonised system of protection of trade secrets in the EU. Protection must be considered at a national level. All Member States offer some form of protection for confidential information although it is extremely limited in some Member States¹.

The manner of protection varies from Member State to Member State. In some Member States both the substantive law and the procedure for

1 Report on Trade Secrets for the European Commission, Hogan Lovells International LLP, para. 57 (available at: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf, last accessed August 30, 2013).

protection is far from clear. However, whether or not a Member State has effective protection is not simply a question of whether it has legislation in place to protect trade secrets. Common law countries, such as the UK, have very effective trade secret protection systems even though they have no specific legislation governing their protection.

Sweden is the only Member State to have a specific statute in place to protect trade secrets in the form of the Act on the Protection of Trade Secrets. Most countries, however, have some specific provisions directed to trade secrets but these tend to be scattered across different types of legislation. Other countries use the law of unfair competition (both civil and/or criminal) to address trade secrets abuse; Germany is probably the best example of this approach. In other jurisdictions, most notably the Netherlands, general tortious liability extends to trade secrets misuse. At the other end of the scale, the UK and the Republic of Ireland rely on the judicially created law of confidence to protect trade secrets. Most countries also have criminal sanctions although interestingly the UK and the Republic of Ireland have no form of criminal redress (despite the UK Law Commission having reviewed the need for change to the criminal law in this area).

If the disputing parties have a contract in place, then contract law can be used to protect any trade secrets disclosed pursuant to the contract. This is particularly useful in relation to misuse by current employees. Malta is notable in that it only uses the law of contract to protect trade secrets and so where there is no contractual relationship between the parties there is no means of protection.

IV. Types of information protectable

While some Member States apply (either formally or informally) the definition of "undisclosed information" in TRIPS², there is no uniform definition of "trade secrets" across the EU. This, in itself, does not appear to pose a particular problem. Generally the law protects all types of confidential and secret information whether it is commercial, industrial or personal. However, in some States special protection is available

2 See Article 39 of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Annex 1C of the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organisation, signed in Marrakesh on 15 April 1994).

for particular types of information. For example, in Belgium and France, there is specific statutory protection against disclosure by employees and ex-employees of manufacturing or process information. Thus it is important to identify from the outset the type of information for which protection is sought as special provisions may be applicable.

V. Potential defendants

There is a lack of consistency between Member States as to the type of person against whom legal action may be brought. In some countries anyone who has received confidential information may be liable; in others (such as Malta above) action may only be taken against those with whom there is contractual relationship.

Employees (or usually disgruntled ex-employees) are the most common defendant in trade secret actions. While most jurisdictions provide for contracts of employment to be enforceable against employees during the term of their employment, what can be done in relation to an ex-employee varies. This is an area of the law which would benefit from harmonisation as in some countries rights of action against ex-employees are extremely limited.

The approach against "innocent" third parties also varies widely. Sometimes confidential information can be received innocently – perhaps as a result of a wrongly addressed e-mail. What happens if the recipient refuses to return the information? This could have disastrous consequences if they cannot be stopped from using the information or from further disclosure as the value of the trade secret may be lost. In some countries no action can be taken if a person receives the trade secret in good faith. Fortunately, in common law countries, it is possible to obtain an injunction against an innocent recipient of information and an order for delivery up of any documents containing the information. This would seem to be best practice. However, even in common law countries no damages are recoverable against innocent recipients.

VI. Differences in procedural law and practice

A country's procedural law and its court system have an enormous effect on the way trade secrets are protected in that jurisdiction. In some countries the court procedures themselves may discourage a claimant or plaintiff from taking action in the first place. For example, in Belgium, in order to pursue a case, it is necessary to plead in writing the information that is alleged to be secret. This in itself is not unusual. However, these pleadings are open to the public as are the submissions and the evidence given at trial. Accordingly, unless the trade secret has already become generally known, a plaintiff may not wish to pursue a case as its secret would become public by reason of the legal process. In many countries this problem is addressed by certain parts of the case being heard in private or by those parts of the pleadings which describe the trade secret being kept confidential (and not kept on the public court file). This approach appears to be line with TRIPS.

A claimant may also be faced with considerable difficulty in obtaining enough evidence of misuse to launch an action. People dealing in other people's trade secrets are frequently dishonest; when accused of trade secret misuse they will often conceal and/or destroy documents and other materials containing evidence of the trade secret. This can be a serious obstacle when trying to substantiate or particularise a claim and take effective action to protect the trade secret. This problem has largely been dealt with in common law jurisdictions by the use of *ex parte* search orders. These are granted by the court where there is a strong *prima facie* case and there is evidence that the proposed defendant will conceal or destroy materials if given advance notice of the claim. Search orders are a very good way of dealing quickly and effectively with dishonest defendants and often bring matters to an early conclusion. Many cases involving search orders are settled before trial.

The Enforcement Directive³ also provides for seizure of materials on an *ex parte* basis in appropriate intellectual property cases. However, most Member States do not treat trade secret rights as intellectual property rights and so do not apply the Enforcement Directive to trade secret cases. Even so, the Enforcement Directive stops short of providing for specific powers of search. Such powers (which are available in a few

3 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights in the Member States.

Member States such as the UK) are very important in trade secret actions where a potential defendant is unlikely to be helpful in identifying the location of infringing material. In these cases, it is very important for the claimant's lawyers to be able to search for this material as they are likely to have the most detailed information about the nature of the information and where it is likely to be held. In other jurisdictions bailiffs are used to perform the search. However, they may not have the same level of background knowledge to enable them to carry out a full and thorough search if they do not have the assistance of the claimant's advisers.

Even where the courts do have powers of search they can be reluctant to use them. In many countries where search and seizure orders are available in theory, they are rarely used because:

- (a) the burden of proof is very high and cannot be overcome in practice;
- (b) a search order can only be obtained on an inter-partes basis (giving a dishonest defendant an opportunity to destroy evidence); or
- (c) the search can only be conducted by court officials without the assistance of the claimant's representatives.

In trade secret cases it is also very important to identify the "leak". A useful procedural tool to determine who has had access to or possession of information is an order that those from whom information has been unlawfully obtained and those to whom it has been given are identified. The law in some Member States does not permit or provide for procedures of this type which means that there may be no assurance that all the information has been retrieved.

For an effective trade secret regime, injunctions should be available as a minimum. However, in some countries there is no clear power to grant "permanent" injunctions. For example, in Denmark, the courts appear unwilling to grant an injunction for longer than two to three years. This means that whilst damages may be available there is no power to stop abuse after this limited period. For a trade secret as valuable as, say, the Coca Cola recipe, such a limited injunction would have a severely detrimental effect on the business.

VII. Would harmonisation of the law be beneficial?

Harmonisation of the law across the EU should result in more secure cross-border information flow. As business becomes more and more international it becomes even more important to ensure that protection across Europe is universally strong. Harmonisation would also introduce consistency in the means to collect evidence and the preservation of secrecy during the litigation process. This may encourage more claimants to bring actions in the first place. Harmonisation would also result in a full range of remedies being available, most importantly effective injunctive relief.

VIII. Conclusion

Trade secrets are often as important as patents in driving innovation. Protection of such an important asset should not be subject to the current variance in national laws.

Proper protection of trade secrets is key to achieving Europe's competitive advantage. The European Commission is reviewing this area of the law and we hope it will introduce means to address the vulnerability of trade secrets in some Member States. Robust protection against trade secret misuse, in particular cybercrime, is necessary. Building on Hogan Lovells initial Report for the European Commission on Trade Secrets Law across Europe (see footnote 1), a second study looking at the economic value of trade secrets is expected in 2013. Armed with this evidence and the results of the 2012 public consultation, we hope that a harmonised regime will result.

International Transfer of Trade Secrets: Traps and Promises

*Jacques de Werra**

I. Introduction

In an era where access to and control of information are of key importance, it is essential to know how information can be legally protected against its misuse by unauthorized third parties¹. This is consequently not surprising that the protection of trade secrets (which constitute confidential information²) has come to the forefront of the political agenda in many parts of the world, including in the United States of America, which has launched a strategy for “mitigating the theft of U.S. trade secrets”³ and which has also improved its regulatory frame-

* Professor of intellectual property law and of contract law at the University of Geneva, Faculty of Law; Faculty associate, Berkman Center for Internet and Society, Harvard University.

1 This paper is published in a collective book edited par Prof. Pierre-Emmanuel Moysse in the book series “Concurrence et innovation” (éditions Thémis, Faculté de droit, Université de Montréal); this paper will not address the topic of data privacy as such, even if it is obviously also of high importance for private individuals and for companies in today’s interconnected world, as evidenced by the recent scandal about the U.S. National Security Agency data online surveillance program (Prism program), see CHARLES ARTHUR, “NSA scandal: what data is being monitored and how does it work?”, *The Guardian*, June 7, 2013, available at: <http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/07/nsa-prism-records-surveillance-questions> (all the websites have been last accessed on August 30, 2013); it will not address either the broader issue of the international transfer of technology as such, which is and remains politically disputed.

2 For a definition at the international level, see below II.A.

3 See the paper released on February 20, 2013, “Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets”, available at: <http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/20/launch-administration-s-strategy-mitigate-theft-us-trade-secrets>.

work⁴, as well as in the European Union which has recently launched a consultation for the purpose of assessing the need to strengthen the legal protection of trade secrets⁵. Trade secrets have further kept busy state courts⁶ and arbitration tribunals⁷. These cases illustrate the multiple and complex facets of the protection of trade secrets and their relevance in many (if not all) business activities, including the financial⁸ and pharmaceutical industries⁹, while illustrating that threats do not only come from private companies but can also come from disclosure of

- 4 *I.e.* the Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012 and the Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012.
- 5 See http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm (the deadline for responses was March 8, 2013; the next steps of the process will be known in the near future).
- 6 See in particular the recent decision of the Supreme Court of England and Wales of May 22, 2013 *Vestergaard Frandsen A/S* (now called *MVF 3 ApS*) and others v *Bestnet Europe Limited* [2013] UKSC 31, available at: http://www.supremecourt.gov.uk/decided-cases/docs/UKSC_2011_0144_Judgment.pdf; for a comment, see *World IP Review*, May 25, 2013, available at: <http://www.worldipreview.com/news/uk-supreme-court-delivers-rare-trade-secret-ruling>.
- 7 See the arbitral award of November 18, 2011, under the American Arbitration Association (AAA) awarding Seagate Technology compensatory damages in the amount of \$525 million against its competitor Western Digital Corp. and against a Seagate former employee for misappropriation of trade secrets, see: <http://www.zdnet.com/blog/btl/seagate-wins-525-million-from-western-digital/63981>; the award was subsequently reversed by a judgment of October 12, 2012 of the District Court of Hennepin County, Minnesota: see CHRIS MELLOR, "WD escapes \$630m hit over Seagate 'trade secrets' ... for now anyway", *the Register*, October 16, 2012, available at: http://www.theregister.co.uk/2012/10/16/wd_off_arbitration_hook/.
- 8 *U.S. v. Aleynikov*, 676 F.3d 71 (2d Cir. 2012) dealing with the misappropriation of software code relating to a high frequency trading software program – this case led to an amendment of the US legislation (EEA); see ROBERT DAMION JURRENS, "Fool Me Once: *U.S. v. Aleynikov* and the Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 28, July 2013 p. 833, available at: http://btlj.org/data/articles/28_AR/0833-0858_Jurrens_091113_Web.pdf.
- 9 See the recent orders of the President of the General Court of the European Court of Justice of April 29, 2013, which granted interim measures in favour of AbbVie and InterMune against the European Medicines Agency (EMA) for the purpose of preventing the EMA from disclosing to third parties certain clinical data that these companies had filed relating to already authorised medicinal products (respectively Humira (INN adalimumab) and Esbriet (INN pirfenidone)) before the companies' respective challenges to the EMA's proposed actions had been fully examined by the Court; Order of the President of the General Court of 25 April 2013 –

trade secrets by governmental bodies¹⁰. These recent events confirm (if need be) the vital importance of trade secrets in today's knowledge economy.

It is also important to note from the outset that the protection of trade secrets does not only affect major multinational corporations, but also – and perhaps even more – smaller business entities (which may rely on trade secrets instead of pursuing a patent filing strategy for financial reasons)¹¹. As a result, trade secrets are also of major relevance for smaller business enterprises (SME)¹².

The globalization of business markets and the mobility of human capital necessarily imply that trade secrets circulate intensively across national borders. Such international transfer of trade secrets creates risks which results from multiple factors, and specifically from the differences in the regulatory environment in the relevant States¹³. On the other hand, the international transfer of trade secrets can be promoted as a result of certain regulatory measures which can be adopted at the international or at the national levels.

On this basis, the goal of this paper is first to identify from a global perspective certain factors which facilitate the international transfer of trade

InterMune UK and Others v EMA (Case T-73/13 R) and Order of the President of the General Court of 29 April 2013 – AbbVie v EMA (Case T-44/13 R) .

- 10 As reflected by the Abbvie and InterMune cases cited in the previous note in which the risk resulted from an undue disclosure of trade secrets (*i.e.* clinical data) by the EMA to third parties.
- 11 As evidenced by the Vestergaard Frandsen case (see note 6 above) which related to a very specific industry (*i.e.* insecticidal bednets, with the purpose of preventing the sleeper from being bitten by mosquitos); see the report of WIPO in assessing the use of the IP system by SMEs, "Intellectual Property Rights and innovation in Small and Medium Sized Enterprises" (WIPO), available at: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/iprs_innovation.pdf.
- 12 Which is confirmed by the activities developed by the WIPO SME Division in these fields, see http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm and http://www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/05_2002.pdf.
- 13 On this issue (with a Euro-Asian focus), see JACQUES DE WERRA, "What Legal Framework for Promoting the Cross-Border Flow of Intellectual Assets (Trade Secrets and Music)? A View from Europe Towards Asia (China and Japan)", *Intellectual Property Quarterly* 2009, Issue 1, p. 27, available at: <http://ssrn.com/abstract=2149758> (certain developments made in this paper are taken from this previous paper).

secrets, and thus to discuss about the promises (see below II). It is also to analyse the difficulties which may negatively affect the international transfer of trade secrets, which implies to identify the traps that should be avoided (see below III)¹⁴.

II. The Promises

The international transfer of trade secrets is facilitated by the existence of an international regulatory framework with an almost global reach which grants a minimum level of protection to trade secrets (see below A). It can also be supported by the adoption of innovative mechanisms at the national level which can ensure an efficient protection against the foreign misappropriation of trade secrets (see below B).

A. Trade secrets are protected at the global level

The TRIPS Agreement, which entered into force on April 1, 1995¹⁵, contains for the first time in an international convention a provision which specifically addresses the protection of trade secrets. Art. 39 TRIPS indeed provides – under the neutral title “protection of undisclosed information” – that:

“1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Art. 10^{bis} of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10)¹⁶ so long as such information:

14 This chapter does not claim to address all the relevant difficulties.

15 Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C to the Agreement establishing the World Trade Organization.

16 Footnote 10 provides “[f]or the purpose of this provision, ‘a manner contrary to honest commercial practices’ shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition

- (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- (b) has commercial value because it is secret; and
- (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use”.

In view of the global reach of the WTO law¹⁷, this provision has almost a universal application and therefore ensures a minimum level of protection of trade secrets at the international level. It should however be noted that WTO members have very recently agreed (*i.e.* on June 11, 2013) to extend until July 1, 2021 the deadline for least developed countries to comply with the minimum standard of protection of intellectual property rights under the TRIPS agreement. This means that the relevant countries (*i.e.* the least developed countries)¹⁸ are not required to protect confidential information under Art. 39 TRIPS until that date or until they are not considered anymore as least developed countries¹⁹.

In spite of the promises that Art. 39 TRIPS contains for the protection of trade secrets at the global level, it must be noted that the wording of

of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition”.

17 The WTO has 159 Member States as of today.

18 The WTO recognizes as least-developed countries (LDCs) those countries which have been designated as such by the United Nations, see http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org7_e.htm.

19 See the decision of the WTO Council of June 11, 2013 (available at: http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_11jun13_e.htm#decision): “1. Least developed country Members shall not be required to apply the provisions of the Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, until 1 July 2021, or until such a date on which they cease to be a least developed country Member, whichever date is earlier”.

Art. 39 TRIPS is the result of an international consensus which means that it leaves a considerable freedom of implementation to the Member States of the WTO²⁰ with respect to both the substantive protection that it shall grant as well as to the enforcement of such protection. This freedom and the uncertainty which results from it are not surprising to the extent that the core of the protection of trade secrets remains anchored in unfair behaviours which are obviously difficult to categorize and to define in a legal provision. This is reflected in the very wording of Art. 39 TRIPS which refers to the general standard of “honest commercial practices” and illustrates the types of relevant behaviours in footnote 10 in a *non exhaustive* manner. The complexity of the protection results from the difficulty to define precisely the object of protection given that there is no property right as such on trade secrets (under Art. 39 TRIPS)²¹. This legal uncertainty further applies with respect to the scope of protection of the so-called “test data” provided under Art. 39 para. 3 TRIPS²².

Such uncertainty also exists with respect to the issue of enforcement. While the enforcement of the protection resulting from Art. 39 TRIPS is governed by the chapter of the TRIPS relating to the enforcement of intellectual property rights (art. 41 seq. TRIPS), it remains uncertain what remedies shall be available, and specifically whether an injunctive relief can be granted in case of an undue disclosure of a confidential information. In such a case indeed, the relevant information would not be protectable anymore because it would not be secret (so that one of the condition of protection under Art. 39 TRIPS would be missing). In addition, by contrast to wilful copyright and trademark infringement activities (Art. 61 TRIPS), no criminal sanctions are imposed by the TRIPS

20 For this purpose, see the analysis of this provision made in the TRIPS commentaries of DANIEL GERVAIS, *The TRIPS agreement: drafting history and analysis*, 4th ed. (2012), at 2.349, and of CARLOS M. CORREA, *Trade related aspects of intellectual property rights : a commentary on the TRIPS Agreement* (2007), p. 369 seq.

21 For a discussion, see CHARLES TAIT GRAVES, “Trade Secrets As Property: Theory and Consequences”, 15 *J. Intell. Prop. L.* 39 (2007).

22 One question relates to the meaning of the terms “unfair commercial use” against which the test data are supposed to be protected; for a discussion, see INGO MEITINGER, “Implementation of Test Data Protection According to Art. 39.3 TRIPS, The Search for a Fair Interpretation of the Term ‘Unfair Commercial Use’”, *Journal of World Intellectual Property*, vol. 8 No. 2 (2005), p. 123 seq., at 127.

for acts of violation of the protection of undisclosed information under Art. 39 TRIPS (even if this can be introduced by the Member States).

Art. 39 TRIPS thus creates a - most welcome - international framework which ensures a minimal level protection of trade secrets at the international level²³. But, national legislative and judicial authorities still enjoy a relatively broad freedom in the way how such protection shall be implemented at the local level²⁴.

B. Innovative strategies for protecting trade secrets at the national level

Given that Art. 39 TRIPS (unfortunately) does not create a totally uniform protection of trade secrets at the global level, it can still be challenging to enforce the protection of trade secrets before foreign courts (or other foreign decision making bodies) in case of a misappropriation of trade secrets committed in certain foreign countries. In view of this situation, innovative strategies have been developed to enforce the protection against acts of misappropriation of trade secrets committed in *foreign* countries before *local* authorities (*i.e.* before authorities in the country in which the victim is based). One strategy is to block the import of products which have been manufactured abroad on the basis of misappropriated trade secrets. This is precisely what has been done in the USA as a result of an interesting case relating to proceedings initiated before the International Trade Commission (ITC)²⁵.

In this case, a US company in the railway industry (Amsted Industries Inc.) filed a complaint with the ITC based on the alleged misappropriation of its trade secrets by a Chinese competitor (TianRiu). Amsted is a manufacturer of cast steel railway wheels which has developed secret processes for manufacturing such wheels. It has licensed out one of these processes to several firms with foundries in China, including to

23 Except for the least developing countries which are not bound by the TRIPS obligation until 2021 (as discussed above).

24 See INGO MEITINGER, "Die globale Rahmenordnung für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen im TRIPS-Abkommen der WTO und ihre Auswirkungen auf die Rechtslage in der Schweiz", *sic!* 3/2002 (Swiss Intellectual Property, Information and Competition Law Review), p. 145 seq., at 158.

25 It being noted that the ITC has recently emerged as an attractive forum for litigating various types of intellectual property disputes (particularly patent disputes).

Datong ABC Casting Company Limited. TianRui had tried to obtain a license from Amsted but these negotiations failed. Subsequently TianRui hired nine employees of Datong who were bound by confidentiality obligations not to disclose the relevant manufacturing secrets. Amsted therefore alleged before the ITC that these former Datong employees disclosed confidential information and document to TianRui and thus misappropriated Amsted's trade secrets.

The power of the ITC to decide this type of disputes results from Section 337 of the US Tariff Act²⁶. Sec. 337(a)(1)(A) specifically grants to the ITC the power to sanction "[u]nfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles [...], the threat or effect of which is (i) to destroy or substantially injure an industry in the United States; [...]". It should be noted that the ITC has no power to grant damages, but can issue injunctions prohibiting the import of the relevant products on the US market.

One of the disputed and interesting features of the case was that the misappropriation of trade secrets did not take place in the US but occurred exclusively in China (which is where the confidential information was disclosed to TianRui by former Datong employees). In a quite remarkable decision²⁷, the Court of Appeal for the Federal Circuit confirmed on the basis of the statutory interpretation of the relevant provisions and powers of the ITC that it was proper for the ITC to find a Sec. 337 violation even if the misappropriation took place abroad, thereby reversing the "presumption against extraterritoriality", *i.e.* against the application of local (US) law to foreign related acts. By doing so, the Court confirmed that the section 337 remedies are available for acts of trade secret misappropriation committed abroad. The Court emphasized in this respect that the power of the ITC relates to the import of infringing goods in the US and does not relate to conducts which would have no connection whatsoever with the US territory. Interestingly, the Court rejected the argument raised by TianRui according to which the application of US law regarding the concept of misappropriation of trade secrets would cause improper interference with Chinese law. The Court noted in this respect that there was no conflict between the principles of misappropriation applied by the ITC and Chinese trade secrets law and

26 19 U.S.C. § 337.

27 *TianRui Group Co. v. International Trade Commission*, 661 F.3d 1322, 1337, 100 U.S.P.Q.2d 1401 (Fed. Cir. 2011) (J. Moore, dissenting).

referred in this context to Art. 39 TRIPS (in order to support its view that there are no differences between the respective standards of protection of trade secrets in the two countries).

The TianRui decision has led to the initiation of several other ITC proceedings relating to similar factual scenarios (*i.e.* cases of alleged misappropriation of trade secrets by Chinese companies hurting US companies) which have not been decided yet²⁸. In spite of the legal issues that the TianRui decision has provoked²⁹, it shows that creative local regulatory and litigation strategies can be envisioned in order to fight against cases of misappropriation of trade secrets committed abroad. Such strategies can contribute at least indirectly to the promotion of transfer of trade secrets to foreign markets, by giving to the owner of the relevant trade secrets certain legal means to at least block the import of products the manufacture of which would incorporate misappropriated trade secrets.

It results from this that the progressive international harmonisation of the protection of trade secrets which results from Art. 39 TRIPS³⁰ (in spite of the limits of this provision) as well as innovative local strategies which shall fight against foreign related unfair behaviours³¹ can offer promising perspectives and create legitimate hopes for efficiently protecting against cases of misappropriation of trade secrets which are committed in foreign countries.

28 *Certain Robotic Toys and Components Thereof*, Inv. No. 337-2930 (filed January 2013) (investigation on-going); *Certain Shredders, Certain Processes for Manufacturing or Relating to Same*, Inv. No. 337-TA-863 (filed January 2013) (investigation ongoing); *Rubber Resins and Processes for Manufacturing Same*, Inv. No. 337-TA- 849 (June 2012) (pending investigation), *Electric Fireplaces, Components Thereof, Manuals for Same*, Inv. Nos. 337-TA-826/791 (2012/2011) (pending consolidated investigation); and *DC-DC Controllers and Produces Containing the Same*, Inv. No. 337-TA- 698 (January 2012) (enforcement proceeding); see MARK WINE, "Beyond TianRui v ITC: how far will the US courts go?", *World IP Review*, May 1, 2013, available at: <http://www.worldipreview.com/article/beyond-tianrui-v-itc-how-far-will-the-us-courts-go>.

29 For an analysis, see NATALIE FLECHSIG, "Trade Secret Enforcement after Tianrui: Fighting Misappropriation through the ITC", 28 *Berkeley Tech. L.J.* (July 2013) 449, available at: http://btjl.org/data/articles/28_AR/0449-0482_Flechsigg_091113_Web.pdf.

30 See A above.

31 See B above.

III. The Traps

The intangible nature of trade secrets (which is perhaps the most intangible type of all intellectual property rights) sometimes make it difficult to enforce their protection in certain circumstances. Even if the protection of trade secrets does not depend on the taking of any formal official step by the holder of such secrets³² so that the perception may arise that trade secrets would be easier to protect, their efficient protection unavoidably requires a very high level of diligence, which is sometimes neglected. Case law indeed teaches that many claims of alleged misappropriation of trade secrets fail because the claimant has not been sufficiently diligent in the first place in taking the required measures of protection. This is particularly true in international operations relating to transfer of trade secrets because of the differences and potential uncertainties in the application of the law in the relevant foreign countries.

Diligence is indeed expected both with respect to substantive law (see below A) as well as with respect to dispute resolution mechanisms (see below B).

A. Substantive law

A high degree of diligence must apply when trade secrets are transferred to a third party on the basis of a contract: an efficient protection of trade secrets consequently requires a high level of *contractual* diligence.

Case law first confirms the obvious risk of disclosure of trade secrets to potential licensees/business partners before a formal agreement has been entered into. If the negotiations subsequently fail, the party having – somehow irresponsibly – disclosed its trade secrets will have a hard time enforcing a claim of misappropriation of trade secrets: the courts will likely find that the disclosed information is not trade secrets because of the lack of measure of protection taken in order to keep it confidential (which is a standard condition of protection of trade secrets)³³.

32 By contrast to patent protection which obviously presupposes the filing of a patent application.

33 See U.S. Plywood Corp. v. General Plywood Corp., 370 F.2d 500, 152 U.S.P.Q. 80 (6th Cir. 1966) (rejecting the claim because the claimant did not make “any effort at [...] securing an agreement for confidentiality”).

Along the same line, even if a formal agreement is entered into, its wording must be carefully drafted in order to avoid being faced with a scenario which is not covered by the relevant contractual provision. This particularly applies to non disclosure agreements (NDA) which are among the most basic and common types of business agreements but nevertheless and somehow paradoxically remain quite complex from a legal perspective. NDAs indeed call for a high level of attention from the contracting parties which are supposed to disclose their trade secrets to the other party under such contractual framework. Even if the issue may seem mundane, the parties should carefully identify all potential relevant activities that may relate to the disclosed confidential information. The contract should therefore make sure that the party to whom the confidential information is disclosed cannot *use* it itself and shall not only be prevented from *disclosing* it to a third party³⁴.

A further area of concern (which is prone to litigation if not properly addressed by contract) relates to the post-contractual right of use of the trade secrets after the termination of the agreement under which the trade secrets have been transferred. Some courts have decided that the recipient may continue to use the relevant confidential information even after the termination of the agreement³⁵, even if this may seem somehow counterintuitive because one could expect (or one may at least claim) that a contracting party should not as a matter of principle continue to benefit from the performance of the contract after its termination. Imprecise contractual drafting may also be damaging when the agreement focuses on the prohibition to use the trade secrets in case of early *termination* of the agreement, and does not prohibit the use in case of ordinary *expiration* of the agreement³⁶.

34 This was not what was done in this clause "the obligation to maintain secrecy will remain in force for a period of five years if the intended talks fail to result in a cooperation development or agreement" contained in the Agreement concerning Secrecy and Know-How Protection, Dearborn Ind. Manufacturing Co. v. Soudronic Finanz AG, 1997 WL 156589, US Dist. Ct. N.D. Illinois (April 1, 1997).

35 See the decision of the England and Wales Court of Appeal in Regina Glass Fibre Ltd v Werner Schuller [1972] FSR 141: "[W]hen confidential information or know-how is given so as to enable a business to be established, it is given for all time. When the agreement comes to an end, there is no right to acquire further information, but the recipient can go on using that which he has already received. He is not bound to close down the business which he has built up by using it".

36 "In the event of termination of this agreement other than set forth in [...], Industries [licensee] agrees that it will not, directly or indirectly, manufacture, use, sell

The lack of contractual solution may finally be problematic after the termination of joint research and development agreements in the course of which confidential information shall be jointly created. When parties cooperate together for the joint development of a technology (which is confidential information), courts can decide that the technology which has been created can be freely used by each of these parties after the termination of their cooperation³⁷.

All these real life examples confirm that a successful voluntary based transfer of trade secrets presupposes a carefully drafted agreement. Even if this is obviously a key concern in all intellectual property related contracts (and more fundamentally in all contracts), this is of particular importance for trade secrets based contracts because it will be much more difficult or even be impossible to enforce the protection of trade secrets in case of inadequate contractual protection³⁸.

B. Dispute resolution mechanisms

Beyond these issues of substantive law (*i.e.* of contract law and of the law of trade secrets), due attention should also be paid to the efficiency of dispute resolution mechanisms that shall be adopted in order to solve disputes about international transfer of trade secrets agreements.

or lease the Rotary Collator and the parts thereof and attachments thereto [...]" (Pitney-Bowes v. Mestre, 517 F. Supp. 52 (S.D. Fla. 1981), *aff'd*, 701 F.2d 1365 (11th Cir. 1983)); see also the clause in the dispute Faiveley Transport Malmo AB, v. WABTEC Corp. (559 F.3d 110, 2nd Cir. 2009) providing for the obligation to "cease manufacture of the License Projects subject only to the entitlement to finish and sell Products in manufacture before or at the end of the term of the Agreement and to carry out contracts of sale of products entered into by the licensee before such date".

37 See para 3 a) aa) of the decision of the Swiss Supreme Court ref. 4C.163/2000 (available in the original German version on the website of the Swiss Supreme Court, <http://www.bger.ch>): "Haben die Parteien ein Erzeugnis in einer fortgesetzten Rechtsbeziehung entwickelt, bei der beide Partner die Anstrengungen zur Verbesserung vereinen, so wird dieses Arbeitsergebnis gemeinsames Gut, welches nach Beendigung der Zusammenarbeit mangels anderer Parteivereinbarung von beiden Parteien verwertet werden darf, sofern keine besonderen Umstände vorliegen".

38 See the cases discussed in the text accompanying footnotes 32 to 36.

Alternative resolution methods, such as mediation³⁹ or arbitration, may in this respect be adequate for ensuring the confidentiality of both the dispute itself as well as – more importantly – of the relevant trade secrets.

The view has indeed been expressed that alternative dispute resolution methods (and particularly arbitration) should be used and encouraged given that they would provide “one neutral forum” and may avoid “the rendering of conflicting awards and judgments”⁴⁰, provided that certain conditions are met⁴¹. On this basis, it appears important to address the issue of the resolution of trade secrets disputes by way of arbitration.

Some of the traditional advantages of arbitration over state courts litigation have a particular relevance for trade secrets disputes to the extent that arbitration proceedings are supposed to ensure a high level of confidentiality (which is obviously quite critical in trade secrets disputes) as well as a particular expertise of the arbitrators appointed for solving the dispute.

The submission to arbitration however raises the issue of arbitrability of trade secrets disputes. This implies to assess whether such disputes are arbitrable under the relevant law (which can be the law of the seat of the arbitration)⁴², whereby the solution can vary from one country to the other depending on the arbitration-friendliness of the relevant regulatory framework⁴³. Because of its established expertise and reputation as

39 It being noted that mediation is now a “main stream” alternative dispute resolution method at least in Europe, as evidenced by the recent adoption of the Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters and that mediation is also viewed as an appropriate and useful method for solving intellectual property disputes, see DAVID W. PLANT, *We Must Talk Because We Can – Mediating International Intellectual Property Disputes*, ICC Publication, No. 695, Paris (2008).

40 See STANISLAS SOLTYSINSKI, “Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology Transactions”, 196 *Recueil des cours de la Haye* 226 (1986), at 355.

41 For a discussion of these conditions, see Soltysinski (*supra* note 40), at 355.

42 See Art. 176 and 177 Swiss Act on Private International Law for Switzerland (SAPIL).

43 The Supreme Court of Canada has recently confirmed that disputes about moral rights can be arbitrated by emphasizing that there are no grounds based on public policy which should prevent this (“[i]n interpreting and applying this concept

a seat for international commercial arbitration cases, it is not a surprise that Switzerland is an arbitration friendly country in which disputes about intellectual property rights are generally held as arbitrable under the applicable rules (such disputes are considered as a dispute about a financial interest under Art. 177 para. 1 SAPIL⁴⁴).

The submission of a party to arbitration for a certain dispute further requires that such dispute shall fall within the scope of the arbitration clause. This requires that the trade secrets dispute, which can frequently be viewed as non-contractual disputes, shall fall within the scope of the arbitration clause which in turn supposes a sufficiently broad wording of the arbitration clause⁴⁵. In order to ensure that trade secrets misap-

[of public policy] in the realm of consensual arbitration, we must therefore have regard to the legislative policy that accepts this form of dispute resolution and even seeks to promote its expansion", *Desputeaux v. Éditions Chouette* (1987) inc., [2003] 1 S.C.R. 178, 2003 SCC 17.

- 44 On this issue, see ROBERT BRINER, "The Arbitrability of Intellectual Property Disputes with Particular Emphasis on the Situation in Switzerland" (Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes), WIPO (1994), available at: <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/briner.html>; see also FRANÇOIS PERRET, "L'arbitrabilité des litiges de propriété industrielle en droit comparé: Suisse/Allemagne/Italie", in: *Arbitrage et propriété intellectuelle/ colloque organisé par l'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois*, p. 73 seq. (1994); for the US, see DAVID W. PLANT, "Arbitrability of intellectual property issues in the United States" (Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes, WIPO (1994), available at: <http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/plant.html>).
- 45 By way of counterexample, it was held by the US Court of Appeal for the 9th Circuit in *Tracer Research Corp. v. National Environment Services Company* (42 F.3d 1292, 9th Cir. 2004) that the relevant arbitration clause (providing that "[i]n the event any controversy or claim arising out of this Agreement cannot be settled by the parties [], such controversy or claim shall be settled by arbitration") did not cover trade secrets disputes which were qualified as tort claims by the court and were thus held not subject to the arbitration clause ("The misappropriation of trade secrets count of Tracer's complaint is a tort claim. [...]. The fact that the tort claim would not have arisen "but for" the parties' licensing agreement is not determinative. [ref. omitted]. If proven, defendants' continuing use of Tracer's trade secrets would constitute an independent wrong from any breach of the licensing and nondisclosure agreements. [ref. omitted] Statutory tort remedy does not affect contractual remedies, whether or not based on misappropriation of trade secrets. Therefore, it does not require interpretation of the contract and is not arbitrable under Mediterranean Enterprises. On remand, that claim should be tried in the district court"); for a discussion, see JACQUES DE WERRA, "Arbitrating International Intellectual Property Disputes: Time to Think Beyond the Issue of

propriation claims shall be arbitrable in a specific case, it can be recommended to use standard clauses provided for by recognized arbitration institutions, such as the WIPO arbitration and mediation Center⁴⁶. In addition, it could be useful to specify that the jurisdiction of an arbitration panel does not prevent a party to request from a state court at the place where the damage occurs the issuing of preliminary injunctions against the persons/entities which are allegedly misappropriating the trade secrets at issue⁴⁷. It is indeed essential for the victim of such misappropriation to have the right to obtain temporary injunctive relief in the jurisdiction(s) where the damage occurs or is likely to occur⁴⁸.

Even if arbitration can be an attractive method for solving cross border trade secrets disputes by providing a neutral forum as well as offering increased confidentiality of the proceedings⁴⁹, this dispute settlement method can still raise difficulties.

(Non-)Arbitrability", *International Business Law Journal*, 2012, Issue 3, p. 299, available at: <http://ssrn.com/abstract=2149762>.

- 46 See the WIPO standard arbitration clause (<http://www.wipo.int/amc/en/clauses/#4>): "Any dispute, controversy or claim arising under, out of or relating to this contract and any subsequent amendments of this contract, including, without limitation, its formation, validity, binding effect, interpretation, performance, breach or termination, as well as non-contractual claims, shall be referred to and finally determined by arbitration in accordance with the WIPO Arbitration Rules. The arbitral tribunal shall consist of [three arbitrators][a sole arbitrator]. The place of arbitration shall be [specify place]. The language to be used in the arbitral proceedings shall be [specify language]. The dispute, controversy or claim shall be decided in accordance with the law of [specify jurisdiction]".
- 47 This is clarified in the WIPO Arbitration Rules (<http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/>) as follows (Art. 46 d): "A request addressed by a party to a judicial authority for interim measures or for security for the claim or counterclaim, or for the implementation of any such measures or orders granted by the Tribunal, shall not be deemed incompatible with the Arbitration Agreement, or deemed to be a waiver of that Agreement".
- 48 See with respect to China, e.g., FRED GREGURAS, "Intellectual property strategy and best practices for R&D services in China", *Computer Law & Security Report* 2007, p. 449 seq., at 451, insisting on the fact that "the right to obtain injunctive relief for IP leakage needs to be expressly excluded from the obligation to arbitrate".
- 49 See for instance PHILIP J. MCCONNAUGHAY, "ADR of Intellectual Property Disputes Conference", available at: http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/11th/en/PMCon.pdf.

This can be illustrated by a relatively recent decision of the Swiss Supreme Court⁵⁰. In this decision, the Court had to decide whether an arbitration clause contained in a "Secrecy Agreement" entered into between two companies (a Belgian company and a Swiss company) for the purpose of a common industrial research and development project which was entered into in 1989 for a one year period and which expired in 1994 covered the claims of allegedly abusive filing of patent applications (in various countries) which was made by the Swiss company in 1996 and 1997 and which were allegedly based on the confidential information disclosed under and covered by the Secrecy Agreement. The Belgian company had indeed initiated legal proceedings before Swiss state courts at the seat of the Swiss company (in Lucerne) and requested the assignment of the relevant patents and patent applications from the Swiss company.

The Swiss Supreme Court held that the arbitration clause⁵¹ covered the dispute over the ownership of the disputed patent and patent applications because of the close relationship between the subject of the dispute and the Secrecy Agreement irrespective of the fact that the patent applications were filed several years after the expiration of the Secrecy Agreement. On this basis, the Swiss Supreme Court held that this dispute was to be solved by arbitration and not by Swiss state courts⁵².

This decision is quite interesting in the context of the international transfer of trade secrets given that it confirms that arbitration can (potentially) validly solve this type of disputes. It illustrates a typical scenario of potential disputes as well as the close interaction between trade secrets and patents. The misappropriation of trade secrets can frequently materialize in the filing of patent applications which allegedly incorpo-

50 Decision of the Swiss Supreme Court ref. 4C.40/2003 (available in the original German version on the website of the Swiss Supreme Court, <http://www.bger.ch>).

51 The relevant part of the arbitration clause had the following wording: "the parties shall try in good faith to settle amicably any difference or dispute resulting from or with regard to this agreement. Should they not succeed, the matter shall be settled under the Rules of conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules".

52 By applying Art. 7 of the SAPIL (which provides that if the parties have concluded an arbitration agreement concerning an arbitrable dispute, the Swiss court shall decline jurisdiction except in narrowly defined cases).

rate the misappropriated trade secrets⁵³. This brings the difficulty that any ensuing disputes would not be limited to a trade secret misappropriation claim but would also integrate a patent law related claim which may raise the issue of arbitrability of the relevant patent dispute.

In view of the arbitration-friendly approach of certain national legal systems (such as Swiss law⁵⁴), an arbitration panel seating in such countries (particularly Switzerland) could have the power to decide on the issue of the ownership of foreign patents. However, an arbitral award could still risk to face enforcement difficulties according to the local laws of the country where the patents have been registered/applied for on the ground that disputes about the ownership of patents would not be arbitrable in such jurisdiction for public policy reasons⁵⁵. As a result, limits to the efficiency of arbitration as a global alternative dispute resolution method may result from the local rules governing the arbitrability of trade secret related disputes such as patent ownership disputes.

Similarly, should a trade secrets misappropriation claim arise in the context of a labor contract for which an arbitration clause would have been agreed upon in the employment agreement, the enforcement of an award could be threatened because other jurisdictions in which the enforcement of the award would be sought might prohibit the arbitrability of labor disputes or would submit such arbitration to specific rules. This could thus potentially prevent the enforcement of an arbitral award rendered by an arbitration panel located in an arbitration-friendly jurisdiction in a foreign country which would not, or which may be promoting

53 There are many other cases which confirm the close and complex interaction between patent and trade secrets, see for instance the decision of the Swiss Supreme Court 4A_616/2009, available on the website of the Swiss Supreme Court, <http://www.bger.ch>.

54 The US has also adopted an arbitration friendly approach to this issue as confirmed by the US Patent Act which confirms that patent related disputes are arbitrable (35 U.S.C. 294) as well as by case law (see – among others – the decision *IN-VISTA North America, S.a.r.l. v. Rhodia Polyamide Intermediates S.A.S.*, 503 F. Supp.2d 195 (D.D.C. Aug. 6, 2007); for a comment on this case, see “Inventorship Disputes Can Be Resolved Through Arbitration”, available at: http://www.arb-forum.com/adr_CaseDetails.aspx?caseid=1157.

55 On this issue, see STEFAN LINIGER, “Immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz”, thesis (Berne 2002), at 114–115.

local arbitration institutions⁵⁶, it being however noted that a growing number of countries are parties to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of June 10, 1958 ("New York Convention")⁵⁷ which defines and limits the grounds of non-enforceability of foreign arbitral awards⁵⁸. Parties to an international contract providing for arbitration may further try to avoid arbitration before a foreign arbitration body by submitting the case to a local labor court and by claiming before such court that the (commercial) dispute should in reality be viewed as a labor dispute⁵⁹.

Parties may also feel the need to adopt an *hybrid* dispute resolution system under which they would decide to split the jurisdictional powers between two or more decision-making bodies depending on the nature of the dispute at issue: this is frequently reflected in contractual dispute resolution clauses under which contractual disputes are to be referred to arbitration while intellectual property disputes must be submitted to state courts. While this may appear attractive at first sight, as experience – and litigation – show⁶⁰, this system does not prove of any value

56 See CLARISSE VON WUNSCHHEIM & KUN FAN, "Arbitrating in China: the Rules of the Game, Practical Recommendations concerning Arbitration in China", *Review of the Swiss Arbitration Association (ASA Bulletin)*, p. 35 seq., at 43 (2008), recommending, for arbitration in China, to "avoid choosing a foreign arbitration institution", by referring to JINGZHOU TAO & CLARISSE VON WUNSCHHEIM, "Art. 16 and 18 of the PRC Arbitration Law: the Great Wall of China for Foreign Arbitration Institutions", *Arbitration International*, Vol. 23, p. 309 seq. (2007).

57 See the countries listed at http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html.

58 See in particular Art. V para. 2 (a) (non-arbitrable matter in the State where enforcement is sought) and (b) (*ordre public*).

59 This is what was done in the highly mediatized Danone-Wahaha joint venture dispute, in the course of which the lawyers of the Chinese partner (Mr. Zong) tried to avoid the arbitration in Stockholm by claiming that the alleged breach of non-compete and non-disclosure agreements by Mr. Zong fell under the scope of the Chinese labor law, since Mr. Zong was in an employment relationship with the Wahaha-Danone joint venture; see: <http://chinabusinesslaw.blogspot.com/2007/08/wahaha-v-danone-my-arbitration-is.html>; see also the article of STEVEN M. DICKINSON, "Danone v. Wahaha: Lessons for Joint Ventures in China", available at: <http://www.chinalawblog.com/DanoneWahahaLessons.pdf>.

60 See the clause "a) Any dispute arising out of or relating to this License shall be finally settled by arbitration as set out herein, except that either party may bring any action, in a court of competent jurisdiction (which jurisdiction shall be exclusive), with respect to any dispute relating to such party's Intellectual Property Rights or

if the respective powers of the dispute resolution bodies cannot be clearly distinguished.

These examples show that in addition to the assessment of the merits of the dispute (which can depend on the existence and/or wording of appropriate contractual clauses), parties should also pay careful attention to the ways how they want to solve their disputes in the context of an international transfer of trade secrets.

IV. Conclusion

Thanks to the WTO and specifically to the TRIPS agreement, the international protection of trade secrets has entered a new era under which there is for the first time an international definition of the conditions of protection of undisclosed information. In addition, recent regulatory and judicial developments at the regional and national levels have contributed and will continue to contribute to the clarification of the scope of protection of trade secrets. They confirm that the protection of trade secrets should not be viewed as a minor and neglected category of intellectual property right⁶¹. However, the promises of the TRIPS as well as of the other measures to improve the protection of trade secrets which are taken at the regional (such as the on-going EU project on the protection of trade secrets) or at the national level (such as the power of the

with respect to Your compliance with the TCK license” in the dispute *Oracle America, Inc. v. Myriad Group AG*, in the course of which an injunction prohibiting the continuation of arbitration proceedings was issued by a judge in California (US Dist. Ct N. D. California), by a decision of Jan. 17, 2012 (available at: <http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/4:2010cv05604/235529/69/0.pdf?1326881848>); this decision has however been reversed by the Court of Appeal for the 9th Circuit which held that that the arbitral tribunal had the power to decide on the scope of the arbitration clause and thus to decide whether it had the power and the mission to decide the dispute (decision of July 26, 2013, case no 11-17186 (available at: <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/11-17186/11-17186-2013-07-26.html>)).

- 61 Which is how trade secrets law is sometimes perceived in terms of legal scholarship: see SHARON K. SANDEEN, “The Cinderella of Intellectual Property Law: Trade Secrets”, in *2 Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Age* 399, 399 (Peter K. Yu ed. 2007) (describing trade secrecy doctrine as “the forgotten step-daughter who toils in the shadow of her more privileged siblings: patent, copyright, and trademark law.”).

US International Trade Commission to indirectly fight against the misappropriation of trade secrets which occurred outside of the US territory) cannot hide the difficulties of ensuring an efficient protection of trade secrets globally in the case of cross-border transfer of trade secrets.

In short, the TRIPS does not avoid the traps of the international transfer of trade secrets. These traps can however be avoided or their risks reduced by a careful contractual treatment of trade secrets related transactions, both in terms of ensuring that the substantive conditions of protection can be granted and of the shaping of efficient dispute resolution mechanisms. In any case, the legal protection of trade secrets as well as the conditions and consequences of their transfer to third parties will clearly remain of fundamental importance in the future in an age where both businesses and individuals will increasingly need (and try) to capitalize on their confidential information in order to compete successfully in the global networked economy.

Livres parus dans la collection

Books published in the series

Vol. 1 (2010):

Sport et propriété intellectuelle /

Sport and Intellectual Property

ISBN: 978-3-7255-6005-9

Vol. 2 (2010):

La résolution des litiges de propriété intellectuelle /

Resolution of Intellectual Property Disputes

ISBN: 978-3-7255-6154-4

Vol. 3 (2011):

Marques notoires et de haute renommée /

Well-Known and Famous Trademarks

ISBN: 978-3-7255-6389-0

Vol. 4 (2012):

La propriété intellectuelle dans l'industrie pharmaceutique /

Intellectual Property in the Pharmaceutical Industry

ISBN: 978-3-7255-6654-9

Vol. 5 (2013):

Yaniv Benhamou

Domages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle

ISBN: 978-3-7255-6751-5