

WHAT ARE THEY UP TO?

TEXT BY

Noëlle Lenoir,Partner of Kramer Levin's Paris office
and former Minister of the French Government

TRADE SECRETS AND PROTECTING THEM

LE SECRET DES AFFAIRES ET SA PROTECTION

A EUROPEAN DIRECTIVE

As strange as it may seem in this digital era when the risks of acquiring trade secrets are rife, Europe has only recently acknowledged the importance of protecting them.

A directive "on the protection of undisclosed know-how and business information" was proposed by the European Commission in late 2013 and is expected to be adopted in early 2016. It bears a number of similarities with the civil laws enacted by American state legislatures, which were based on the Uniform Trade Secret Act ("UTSA") drafted by the Uniform Law Commission ("ULC").

Although cybercrime, a growing concern for companies and governments because of the rise in economic espionage, is a "cross-border crime" (Article 87 of the TFEU¹) which gives the European Union authority to establish criminal sanctions, the directive only addresses the civil aspects of offender responsibility.

CRITERIA FOR TRADE SECRET PROTECTION

The directive defines trade secrets in accordance with the TRIPS² agreement from the WTO³, which is also the basis for the American laws. Three criteria are established: (1) non-public information (2) whose commercial value is tied to its confidentiality and (3) which the company has made "reasonable efforts" to protect. Infringement of trade secrets is constituted as soon as illicit appropriation occurs, regardless of transmission or disclosure of the secret.

A civil judge may issue an injunction against the offender to stop using the illegally obtained secret and to seize any unduly earned profits. The damages and interest granted by the judge shall cover the unfairly earned profits, as well as the non-material damage caused to the trade secret holder. Finally, just as in European and international competition law, the judge may order confidentiality measures be taken in the case of legal

proceedings relating to trade secret infringement (*in camera* proceedings, limited access to hearings, etc.).

In the United States, trade secret protection has generated abundant case law. In that country, moreover, trade secret infringement is a federal crime (Cohen Act of 1996) punishable by up to 10 years in prison for individuals and a fine of up to 5,000,000 dollars for legal entities.

COMPLIANCE

Trade secret protection is a core component of the compliance efforts made by multinational companies, especially given that a trade secret only exists if reasonable protective measures have been taken. Therefore companies must include trade secret infringement in their risk mapping and address it with an efficient internal control system within all entities from which it operates, including in countries where such confidentiality is not protected.

¹ Treaty on the Functioning of the European Union. ² Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. ³ World Trade Organisation.

UNE DIRECTIVE EUROPÉENNE

Aussi étrange que cela puisse paraître, à l'ère du numérique où les risques de captation des secrets d'affaires sont démultipliés, l'Europe vient seulement de percevoir l'importance de leur protection.

Une directive sur « la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulguées » a été proposée par la Commission européenne fin 2013 et devrait être adoptée début 2016. Elle n'est pas éloignée des lois civiles des États américains, votées sur le modèle du Uniform Trade Secret Act « UTSA » élaboré par l'association Uniform Law Commission « ULC ».

Bien que la cybercriminalité - préoccupation croissante des entreprises et des gouvernants du fait de la progression de l'espionnage économique - soit une « infraction transfrontière » (article 87 du TFUE¹) rendant l'Union Européenne compétente pour prévoir des sanctions pénales, la directive n'aborde que les aspects civils de la responsabilité des contrevenants.

LES CRITÈRES DE PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES

La directive définit le secret des affaires, sur la base de l'accord ADPIC² de l'OMC³, qui est également au fondement du droit américain. Trois critères sont retenus : (1) une information non accessible (2) dont la valeur commerciale est liée à son caractère secret et (3) que l'entreprise montre qu'elle veut protéger par des « mesures raisonnables ». La violation du secret des affaires est constituée dès l'appropriation illicite, indépendamment de la transmission ou la divulgation du secret.

Le juge civil pourra enjoindre au contrevenant de cesser d'utiliser le secret illégalement acquis et de saisir les profits indûment perçus. Les dommages et intérêts qu'il accordera couvriront les bénéfices injustement réalisés, mais aussi le préjudice moral causé au détenteur du secret. Enfin, à l'instar du droit de la concurrence européen comme international, le juge pourra ordonner des mesures de confidentialité dans le cadre de poursuites pour

violation d'un secret (huis-clos, accès limité aux audiences...).

Aux États-Unis, la protection du secret des affaires donne lieu à une jurisprudence abondante, la violation d'un secret des affaires étant d'ailleurs un crime fédéral (Cohen Act de 1996) passible de 10 ans d'emprisonnement pour les personnes physiques et d'une amende de 5 000 000 de dollars pour les personnes morales.

LA CONFORMITÉ

La protection des secrets d'affaires est au cœur de la conformité à laquelle les multinationales doivent se plier, dès lors qu'en effet, un secret n'existe qu'à la condition que des mesures de protection raisonnables aient été prises. Les entreprises doivent donc impérativement inclure la violation des secrets d'affaires dans leur cartographie des risques et l'assortir d'un système efficient de contrôle interne dans l'ensemble de leurs établissements, y compris dans les pays où le secret n'est pas protégé.

¹ Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. ² Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle. ³ Organisation Mondiale du Commerce.