

# Expertise, principe du contradictoire et secret des affaires



**Pierre Véron**  
Avocat  
Véron & Associés



**Blandine Finas-Tronel**  
Avocat  
Véron & Associés

## RÉSUMÉ

*Lorsqu'une pièce utile aux opérations d'expertise contient des secrets d'affaires qu'une partie peut légitimement refuser de révéler à l'autre partie, le respect du principe du contradictoire peut être assuré par la communication de la pièce aux seuls conseils de l'autre partie.*

## SUMMARY -

*Where a document that is helpful in expert investigations contains business secrets or confidential information that one party can lawfully refuse to disclose to the other party, compliance with due process can be ensured by presenting the document only to the other party's counsel.*

Par une décision du 29 avril 2009, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Paris a statué sur la question de la communication, en cours d'expertise, d'un document contenant des secrets d'affaires d'une partie, à l'autre partie. Pour concilier le principe du contradictoire et la protection du secret des affaires, il a ordonné une communication aux seuls conseils de l'autre partie, à l'exclusion de cette partie elle-même.

Il convient de rappeler le contexte de l'ordonnance du 29 avril 2009 (1.), avant de présenter ses enseignements (2.).

### 1. LE CONTEXTE

Titulaire d'un brevet, protégeant un procédé d'évacuation sous vide d'eaux-vannes sur les navires, une entreprise

assigne un concurrent en contrefaçon de ce brevet devant le tribunal de grande instance de Paris.

Elle saisit ensuite le président de ce tribunal d'une demande d'interdiction provisoire, fondée sur l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, tendant à empêcher la fourniture à un chantier naval d'un dispositif mettant en œuvre son brevet. Par ordonnance du 22 janvier 2008, le président du tribunal, après avoir constaté que le défendeur offrait d'apporter certaines modifications pour exclure tout grief de contrefaçon, désigne un constatant pour vérifier leur mise en œuvre.

Lors des opérations du constatant, le défendeur communique un plan de fabrication du nouveau matériel qu'il se propose de mettre en œuvre ; mais il ne souhaite pas le communiquer au

plaignant, son concurrent direct, pour ne pas lui dévoiler ses secrets industriels. Le défendeur adresse donc ce plan, sous le sceau de la confidentialité, au constatant, qui le présente seulement aux conseils du plaignant. Celui-ci saisit alors le juge du contrôle des expertises d'une demande de production forcée du plan du nouveau matériel. Adoptant l'avis du constatant - selon lequel ce plan était susceptible de contenir certains secrets de fabrique - le juge chargé du contrôle des expertises rejette la demande :

« Compte tenu du contexte très fortement concurrentiel et de la nécessité de ne pas permettre une violation du secret des affaires, les conditions dans lesquelles il a été donné connaissance [aux conseils du demandeur demandeur] du plan de la pompe doivent être considérées satisfaisantes au regard des prescriptions édictées par l'article 16 du Code de procédure civile ». L'ordonnance

du 29 avril 2009 du juge du contrôle des expertises permet ainsi de concilier le principe du contradictoire et la protection légitime qui est due aux secrets d'affaires des parties.

## 2. LA CONCILIATION DU PRINCIPLE DU CONTRADICTOIRE ET DE LA PROTECTION DUE AUX SECRETS D'AFFAIRES

Selon l'article 16 du Code de procédure civile :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

Il résulte de ce texte, pilier de notre système procédural civil, applicable non seulement au procès lui-même, mais aussi aux opérations d'expertise, que toute pièce produite par une partie au juge ou à l'expert doit, en principe, être communiquée à l'autre partie. Toutefois, la communication d'une pièce ou d'un acte aux seuls conseils des parties est pratiquée, en procédure civile<sup>1</sup>, dans les circonstances où la communication directe serait de nature à mettre en péril un intérêt légitime. Ainsi, en matière d'assistance éducative, l'article 1187 du Code de procédure civile prévoit que seuls les conseils ont libre accès au dossier et, notamment, au rapport d'enquête sociale, les parties pouvant voir leur accès à ce dossier restreint par le juge, par décision motivée, si les circonstances l'exigent.

En expertise civile, des aménagements au principe du contradictoire sont également nécessaires. Ainsi, durant l'expertise médicale, la dignité de la personne humaine s'oppose à ce que l'examen de la victime soit conduit par le médecin expert sous l'œil de l'auteur du dommage : le caractère contradictoire est assuré par la participation du médecin conseil aux opérations de l'expert. Pareillement, la communication aux seuls avocats et conseils en propriété industrielle des parties, à l'exclusion des parties elles-mêmes, est pratiquée dans le cadre des expertises

judiciaires, pour préserver la confidentialité des documents contenant des secrets industriels sur lesquels l'expert doit se livrer à des vérifications.

Cette protection est dictée par plusieurs textes. Elle est notamment rendue obligatoire par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, plus connus sous leur acronyme anglais TRIPS)<sup>2</sup>. Cet accord prévoit, en effet, en ses articles 39, 42 et 43<sup>3</sup>, la nécessité d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, en autorisant leur production uniquement, dans les cas appropriés, et s'il existe des conditions garantissant leur protection. De même, l'article L. 615-5-1, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle prévoit la protection des secrets de fabrication et de commerce, lors

**Pour concilier le principe du contradictoire et la protection du secret des affaires, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une communication aux seuls conseils de l'autre partie, à l'exclusion de cette partie elle-même.**

de l'administration de la preuve contraire requise du défendeur cherchant à échapper au grief de contrefaçon d'un brevet de procédé<sup>4</sup>. Et l'article R. 615-4 du Code de la propriété intellectuelle institue également, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, la possibilité pour la partie saisie de demander au président du tribunal de « prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».

La jurisprudence<sup>5</sup> applique attentivement ces textes. La question a été abordée, sans doute pour la première fois, par une ordonnance de référé du 24 novembre 1988<sup>6</sup> du président du tribunal de grande instance de Lyon, désignant un expert pour examiner des documents, objet d'une saisie-contrefaçon, qui avait donné lieu à l'appréhension d'informations estimées secrètes par leur détenteur :

« Attendu qu'il s'ensuit que la solution du litige commande qu'il soit procédé, sous le sceau de la confidentialité, à

*l'examen par un homme de l'art, tiers aux débats, sous notre contrôle et avec l'assistance des conseils en propriété industrielle du choix des parties, de l'ensemble des pièces et à la distinction consécutive des documents nécessaires à la preuve d'avec ceux confidentiels qui lui sont étrangers. »*

Dans de tels cas, le secret est l'objet même de l'expertise, dite « de tri », qui a pour but de sélectionner les documents confidentiels. Mais la restriction de l'accès des seuls conseils aux informations est également pratiquée dans les expertises portant sur le fond de l'affaire. Ainsi, par ordonnance du 11 juillet 2003<sup>7</sup>, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a décidé que l'examen de documents confidentiels relatifs à la preuve de la contrefaçon serait conduit seulement en présence des conseils des parties :

« Disons que les opérations d'expertise se dérouleront en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties et que les informations relatives aux procédés de fabrication des produits litigieux ne devront donc pas être remises à la société D... »

Pareillement, par ordonnance du 1<sup>er</sup> décembre 2003<sup>8</sup>, le juge de la mise en état du même tribunal a estimé que des documents comptables contenant le détail de la marge du défendeur seraient examinés par les seuls conseils des parties :

« Disons que les informations remises à l'expert par la société A... constituées de pièces comptables détaillant le calcul de sa marge sur coûts directs seront examinées par l'expert en la seule présence des avocats et des conseils en propriété industrielle des parties. »

Ces décisions cherchent prudemment à éviter que, durant un procès, l'une des parties, qui peut, en définitive, se voir déboutée de ses prétentions, accède aux secrets d'affaires de son concurrent.

Ces solutions ne sont pas spécifiques à la France. La protection des documents confidentiels est assurée aux États-Unis par les *protective orders*<sup>9</sup> que prennent, dans des cas semblables, les tribunaux américains sur le fondement de la Règle 26 (c) des règles fédérales de procédure civile. Les documents sont alors classifiés en fonction de leur degré de confidentialité, l'accès aux documents les plus confidentiels étant réservés aux seuls avocats (*attorneys' eyes only*), ceux du niveau suivant étant accessibles aux juristes de l'entreprise, d'autres pouvant, ensuite,

## CHRONIQUE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE

être de diffusion restreinte à certaines personnes nommément désignées dans l'entreprise.

Une pratique similaire (*confidentiality club*)<sup>10</sup> a été mise en place au Royaume-Uni, comme un contrepoids à la procédure de *disclosure*, qui oblige les parties à communiquer tous les documents qui concernent le litige, même ceux défavorables à leur thèse ; la communication des documents confidentiels peut ainsi être limitée aux conseils des parties et, éventuellement, à certains juristes de l'entreprise. De la même manière, dans les pays d'Europe qui mettent en œuvre progressivement des mesures de recherche de la preuve des atteintes portées aux droits de propriété industrielle, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, la pratique judiciaire pose des limites à l'accès des plaignants eux-mêmes aux informations obtenues par ces mesures.

L'ordonnance du 29 avril 2009 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Paris s'inscrit dans cette quête d'un équilibre entre les droits des parties. Le droit du demandeur (avoir accès à la preuve de l'atteinte qu'il allègue à ses droits) est préservé par la communication du document à ses conseils (avocats et conseils en propriété industrielle) qui peuvent faire valoir en son nom leurs observations techniques. Le droit du défendeur (assurer le secret industriel d'une nouvelle machine) est

préservé parce que les conseils de la demanderesse ne pourront révéler à leur client que les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

Cette ordonnance illustre le souci des juges de concilier, durant l'expertise, le principe du contradictoire et la protection du secret des affaires. ■

\* Les auteurs ont représenté la société défenderesse dans cette affaire

## NOTES

1. Elle est également connue en procédure pénale : en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale, seul les conseils peuvent obtenir communication de l'intégralité du rapport d'expertise, les parties n'ayant communication que des conclusions.
2. Annexe 1C de l'Accord de Marrakech, instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 14 avril 1994, ratifié par la loi n° 94-1137 du 27 décembre 1994.
3. L'article 39 édicte l'obligation, pour les États membres, d'assurer la protection des « renseignements non divulgués ». L'article 42 sur les procédures loyales et équitables dispose in fine : « La procédure comportera un moyen d'identifier et de protéger les renseignements confidentiels, à moins que cela ne soit contraire aux prescriptions constitutionnelles existantes. » L'article 43 sur les éléments de preuve précise in fine : « 1. Les autorités judiciaires seront habilitées, dans les cas où une partie aura présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l'appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, à ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve, dans les cas appropriés, qu'il existe des conditions qui garantissent la protection des renseignements confidentiels. »
4. Article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. [...] Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »
5. *Jurisclasseur Brevets*, Fasc. 4640 : Action en contrefaçon – expertise technique – protection des secrets, n° 115 et suivants ; *Jurisclasseur Brevets*, Fasc. 4632 : Saisie-contrefaçon – c) Tri par expert - Secret et contradiction, n° 111 et suivants ; Feuillet et Thorin, *Guide de*

*l'expertise judiciaire*, page 52 ; Centre Paul Roubier, La Propriété industrielle et le secret, 4 avril 1995, « Le secret et les procédures juridictionnelles en matière de propriété industrielle », Pierre Véron, pages 63 à 81

6. TGI Lyon, ord. réf., 24 novembre 1988, *PIBD* 1989, n°450-III-106. Dans le même sens, TGI Lyon, ord. réf., 11 mai 1998, *RD propr. intell.*, n° 87, mai 1998, pages 26 à 29 et TGI Paris, ord. réf., 24 novembre 1997, *RD propr. intell.*, n° 83, janvier 1998, note Pierre Véron « Documents confidentiels appréhendés lors d'une saisie-contrefaçon », pages 11 à 28
7. TGI Paris, 3e chambre, 2e section, JME, 11 juillet 2003, *RD propr. intell.*, n° 152, octobre 2003, pages 9 à 11
8. TGI Paris, 3e chambre, 1e section, JME, 1er décembre 2003, *RD propr. intell.*, n° 156, février 2004, pages 18 à 20
9. Glenn W. Rhodes, *Patent Law Handbook*, 1998-99, West Group, pages 255 et 362 ; Barry L. Grossman et Gary M. Hoffman, *Patent Litigation Strategies Handbook*, 2008, American Bar Association ; « *Understanding discovery in US patent litigation* », Patent World # 149, février 2003, page 29
10. Trevor Cook, *A User's Guide to Patents*, 2007, Tottel Publishing Ltd, page 144, « Patents and privilege », Patent World # 157, novembre 2003, page 14



Facilitez votre inscription  
sur la liste des experts judiciaires

**DUEJ**

Diplôme Universitaire d'Expertise Judiciaire

Formation sur 8 sessions de 2 jours



Faculté  
Libre  
de Droit

Pour tout renseignement :  
Faculté Libre de Droit  
60 bd Vauban - BP 109 - 59016 Lille Cedex  
Tél. 03 20 13 41 33  
www.fld-lille.fr

Université Catholique du Littoral

REVUE

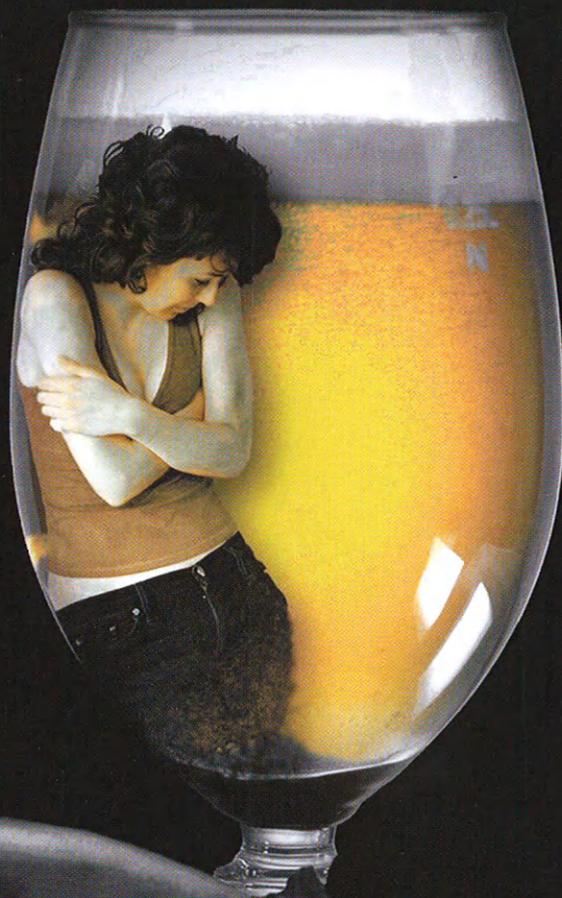
# EXPERTS



EXPERTS

*Revue de l'expertise*

## DROGUE DU VIOL



**SURVEILLE TON VERRE !**

Bimestriel

n° 87

DÉCEMBRE 2009

Lire « La soumission chimique » p.20

[www.revue-experts.com](http://www.revue-experts.com)