



La protection du secret des affaires en Chine : impacts de la loi de 2019

WEBINAR

ASPI – Blog ChinePI

9 septembre 2020



LLR – Conseil en Propriété Industrielle

Paris

Rennes

Lyon

Bordeaux

Aix en Provence

Stuttgart

Bruxelles

Pékin

Shanghai

Shenzhen

Hong-Kong

Shujie FENG

Professeur de droit

Docteur en droit (Panthéon Sorbonne)

Associé co-fondateur (LLR China)

feng@llrchina.com



Plan

- Contexte législatif
- Statistiques
- Objet protégeable par le secret des affaires
- Conditions de qualification du secret des affaires
- Procédure de qualification du secret des affaires
- Atteintes au secret des affaires
- Charge de la preuve sur le demandeur dans la détermination de l'atteinte au secret
- Mesures probatoires
- Mesures provisoires
- Application du principe du contradictoire
- Mesures de sanction
- Juridiction et conflit de lois
- Deux types d'affaires courantes

2

RESTRICTED USE



Contexte législatif

Loi de 1993 sur le droit de la concurrence déloyale

1^e Révision par la loi de 2017

2^e Révision par la loi de 2019 en exécution de l'accord Sino-américain du 15 Janvier 2020 (accord *Phase Une*)

3

Réformes importantes du régime de protection du secret des affaires:

- Définition du secret des affaires
- Charge de la preuve et seuil de la preuve
- Principe du contradictoire et protection des secrets des parties
- Sanction de l'atteinte au secret des affaires

Comment ces réformes seront mises en œuvre par les tribunaux chinois? Quels impacts?

- Pratique actuelle
- Nouveau décret judiciaire de la Cour suprême chinoise

RESTRICTED USE



Objet protégeable

- **Loi de 1993** : Informations techniques et informations de gestion (commerciale ou économique)
- **Révision 2019** : toute information commerciale
- **Projet d'interprétation judiciaire 2020** :
 - Liste d'exemple des informations techniques
 - Liste d'exemple des informations de gestion



Conditions de qualification du secret des affaires

5

- Secret
- Valeur commerciale
- Mesure de confidentialité

RESTRICTED USE



Conditions de qualification du secret des affaires

Secret

Interprétation judiciaire 2007-2 :

A. **Oui** si l'information est 1) inconnue par toutes les personnes du milieu concerné et 2) ne leur est pas facilement accessible.

6

B. **Non** si l'information est

- a) issue de la connaissance générale ou de la pratique dans le domaine technologique ou commercial concerné,
- b) observable sur le produit
- c) divulguée par publication ou autres médias
- d) accessible par voie publique

RESTRICTED USE



Conditions de qualification du secret des affaires

Valeur commerciale

Interprétation judiciaire 2007-2 (art.10)

- Actuelle ou potentielle, avantage compétitif

7

Remarque : condition aisée à satisfaire

RESTRICTED USE



Conditions de qualification du secret des affaires

Mesures de confidentialité

Interprétation judiciaire 2007-2 (art. 11)

8

- 1) mesures raisonnables et appropriées par rapport à la valeur commerciale du secret
- 2) éléments à tenir compte : support des informations confidentielles, intention du titulaire, caractère identifiable des mesures prises, degré de difficulté pour un tiers d'accéder aux informations confidentielles.

RESTRICTED USE



Procédure de qualification du secret des affaires

Etape 1 : Demandeur

Loi de 2019 (art. 32)

Demandeur: preuve *prima facie* sur

- 1) mesures de confidentialité prises et
- 2) existence de l'atteinte au secret des affaires

=> Défendeur: prouver la disqualification du secret des affaires.

Remarque: renversement de la charge de preuve ?



Procédure de qualification du secret des affaires

Etape 2 : Défendeur

Réfuter la qualité de secret des affaires :

10

- 1) prouver que le prétendu secret est connu ou accessible aux personnes du milieu concerné,
- 2) sources légales de l'information : R&D, cession, licence, ingénierie inverse, succession, etc. => charge de la preuve sur ces faits de défense

RESTRICTED USE



Caractérisation des atteintes au secret

Atteinte directe :

1. acquisition par vol/pot-de-vin/fraude/menace/intrusion électronique (loi 2019)
2. divulgation, exploitation ou licence à un tiers du secret des affaires acquis par actes 1
3. divulgation, exploitation ou licence à un tiers du secret des affaires par violation d'une obligation de confidentialité (loi 2019) ou demande au respect de confidentialité par la victime
4. incitation, séduction ou aide à un tiers de commettre un acte de 3 (loi 2019)

11

Atteinte indirecte :

- acquisition, divulgation, exploitation or licence à un tiers d'un secret acquis de manière illégale 1-4 avec connaissance de cause

RESTRICTED USE



Charge de la preuve sur le demandeur dans la détermination de l'atteinte au secret

Loi de 2019 (art.32 alinéa 2)

Le défendeur doit prouver l'absence de l'atteinte si le plaignant a fourni de preuve *prima facie* sur l'existence de l'atteinte et les preuves sur les faits ci-dessous :

- Défendeur a eu des voies ou occasions d'obtenir le secret des affaires et l'information utilisée par le défendeur est essentiellement identique au secret des affaires,
- Divulcation, exploitation du secret des affaires par le défendeur et le risque imminente d'un tel acte
- Autres cas

12

Remarque :

- abaissement du seuil de preuve pour le demandeur ?
- *prima facie* preuve sur l'existence de l'atteinte ?

RESTRICTED USE



Mesures probatoires

Mesures probatoires:

1. Saisie de preuve avant le procès:
 - Urgence ou difficultés du demandeur
 - Prudence des tribunaux,
2. Saisie de preuve par la police dans procédure pénale (mesures plus contraignantes)
3. Injonction au défendeur de fournir des preuves en sa possession



Mesures provisoires

Injonction préliminaire

Loi de procédure civile art.100-108 et Interprétation judiciaire 2018-21

14

Conditions générales d'application

- Circonstances qui rendraient impossible l'exécution de décision judiciaire ou qui mettent la victime en péril des autres préjudices
- Dépôt de garantie (contre-garantie ne peut pas annuler l'injonction préliminaire sauf avec l'accord du requérant)

RESTRICTED USE



Mesures provisoires

Conditions d'application d'injonction avant le procès :

1. Urgence
2. risque de préjudice irréparable
3. tribunal dispose de 48h pour prononcer l'injonction
4. Demandeur dispose de 30 jours suivant la mesure d'injonction pour porter la plainte



Mesures provisoires

Responsabilité du requérant en cas d'erreur de la demande si

1. plainte non déposée dans les 30 jours suivant la mesure d'injonction,
2. titre de PI invalide
3. Absence d'atteinte au secret

16

Prudence des tribunaux dans l'application de mesures provisoires

RESTRICTED USE



Application du principe du contradictoire

Moyens de protection des informations des deux parties:

17

- Accessible uniquement aux avocats, CPI, experts techniciens (lettres d'engagement de confidentialité)
- Audience à huis clos

RESTRICTED USE



Application du principe du contradictoire

Comparaison des informations des deux parties:

- Identiques ou essentiellement identiques

18

Projet IJ 2020 (art.15) : utilisation du secret des affaires sous forme modifiée et diverses manières d'utilisation

- Compétence technique des juges, assistants techniques au sein des cours de PI
- Expertise

RESTRICTED USE



Mesures de sanction

Domages-intérêts :

perte subie par victime -> bénéfices réalisés par le contrefacteur

-> multiplié par 5 en cas de mauvaise foi et circonstances aggravantes

-> montant statutaire jusqu'à 5 millions CNY (610 K €) , y compris frais de litige (loi 2019 art. 17 alinéa 3, 4)



Mesures de sanction

- **Cessation de l'acte de contrefaçon :**

jusqu'à la divulgation du secret d'affaire ou pendant une certaine durée (durée de validité du contrat de confidentialité ?)

20

- **Destruction des produits illégaux et les instruments destinés à l'atteinte au secret.**

- **Réparation du préjudice moral**

Sanctions administratives: Cessation des agissements illégaux/confiscation des bénéfices illégaux/amende jusqu'à 5 millions CNY (610k €)

RESTRICTED USE



Juridiction et Conflit de lois

Projet d'interprétation judiciaire 2020

Juridiction

1. Cour d'appel des villes capitales de province et cours désignées par la Cour suprême

21

2. *Lex loci delictis* ou *Lex loci domicilii*

3. Intrusion électronique -> PC ou serveur du contrefacteur ou PC ou serveur qui conserve le secret d'affaire

Si 2 ou 3 ne peut pas être identifiée, cour du domicile du plaignant

Conflit de lois

Projet d'interprétation judiciaire (art.30)

Les cours chinoises appliquent la loi chinoise.

RESTRICTED USE



Procédure pénale

Coordination de procédures civile et pénales

- Procédure civile suspendue en cas de procédure pénale, sauf si l'information réclamée ne peut pas être qualifiée de secret des affaires ou s'il n'y a pas d'atteinte au secret (Projet IJ 2020)
- Seront examinées par les juges civils les preuves acceptées et le montant de la perte subie par la victime ou bénéficiaires illégaux du contrefacteur déterminé dans la décision pénale



Deux types de cas fréquents

23

- Atteinte au secret des affaires par les salariés
- Informations clientèles

RESTRICTED USE



Atteinte au secret par les salariés

24

1. application de la loi sur la concurrence déloyale aux individus qui ne sont pas opérateurs commerciaux ?

Débat théorique c. pratique -> clarification par la loi de 2019

3. Contrat de travail nécessaire ? Projet IJ 2020 (art.9).

RESTRICTED USE



Informations clientèles

25

- 1. Projet IJ 2020 art.5** : information clientèle peut être celle basée sur les nom, adresse, coordonnées et habitudes ou contenus d'affaire ou besoin spécifique etc. d'un client particulier.
- 2. Exception** : 1) le client a fait des affaires avec l'ancien employeur en raison de sa confiance sur l'ancien salarié ; **et** 2) après la fin du contrat de travail, le client a choisi de mener des affaires avec l'ancien salarié ou le nouvel employeur de l'ancien salarié, sauf s'il avait été convenu autrement entre l'ancien employeur et l'ancien salarié. (IJ 2007-2, art.13 aliéna 2)

RESTRICTED USE



Conclusion & Conseil

1. Mesures nécessaires à mettre en place
2. Collection et préservation des preuves
3. Importance de preuves *prima facie*
4. Réclamer un montant élevé de dommages-intérêts



Questions ?

Shujie FENG

LLR China

ip@llrchina.com

27



©LLR 202008

NB : this document is for pedagogic use only and no legal statement can be inferred therefrom.
Any distribution, publication, reproduction without the consent of their authors is prohibited.

RESTRICTED USE