



LES SECRETS DE COMMERCE ET LE CHIMISTE

ALEXANDRA STEELE*
ROBIC, S.E.N.C.R.L.

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Le chimiste occupe généralement une position privilégiée dans l'entreprise en ce que le succès de l'entreprise est souvent directement et intrinsèquement lié aux compétences et au savoir-faire du chimiste qui contribue à la recherche et au développement du produit mis en marché par l'entreprise. Bien que chacun soit libre de travailler là où il veut, et de changer d'emploi pour satisfaire à son projet de carrière et à ses ambitions, il faut tout de même garder à l'esprit que la mobilité d'employés-clé, comme les chimistes, doit tout de même se faire dans un cadre contrôlé afin de ne pas nuire aux intérêts de l'entreprise.

Il n'est donc pas rare pour un employeur, comme condition préalable à l'embauche d'un chimiste, d'exiger la signature d'un contrat de travail comportant des clauses sur la confidentialité des informations, incluant les secrets de commerce, qui seront connues par le chimiste dans le cadre de son emploi.

Bien que ce type d'engagement de confidentialité soit commun, la vérité est que bien peu de gens comprennent réellement ce qui est couvert par l'entente de confidentialité. Les difficultés d'interprétation surviennent le plus souvent lors du départ de l'employé, alors que les relations sont parfois tendues et que l'atmosphère n'est pas propice à la discussion.

Comment alors éviter les problèmes? Il faut d'abord comprendre ce que sont les secrets de commerce, afin de bien pouvoir les identifier, ensuite il faut connaître les obligations contractuelles et légales qui découlent de la signature d'un engagement de confidentialité et enfin connaître les conséquences du non-respect d'un tel engagement.

QU'EST-CE QU'UN SECRET DE COMMERCE?

Un secret de commerce est défini comme une information qui n'est pas généralement connue ou accessible dans l'industrie, qui a une valeur commerciale

© CIPS, 2011.

*Avocate, Alexandra Steele est membre de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans (Printemps 2011), Chimiste. Publication 60.023

ROBIC, SENCRL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e étage
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7
Tél.: 514 987-6242 Téléc.: 514 845-7874
www.robic.ca info@robic.com

et pour laquelle des mesures nécessaires sont prises pour en conserver la confidentialité. L'on peut penser, par exemple, à la recette du Coca-Cola^{MD}, laquelle n'est connue que de quelques cadres dans l'entreprise. Cette recette a une valeur inestimable puisque le succès du produit et de l'entreprise repose en grande partie sur le caractère secret de la recette qui fait l'objet de mesures de protection exceptionnelles depuis son existence pour en préserver la confidentialité.

Pour établir l'existence d'un secret de commerce, le plus souvent, l'employeur indiquera au chimiste que l'information est et doit demeurer protégée. Le chimiste aura alors à respecter certaines consignes, tant pour accéder à l'information que pour la conserver, comme par exemple, signer un registre, entrer un mot de passe, accéder à une pièce barrée à clé, ne pas apporter un cahier de laboratoire à l'extérieur de l'entreprise, etc. Même si l'employeur fait défaut d'identifier au chimiste un secret de commerce, ce sont là autant d'indices qui doivent mettre la « puce à l'oreille » du chimiste que ces informations confidentielles ne doivent pas être disséminées. Cela vaut tant pour les informations acquises par le chimiste au moment de son embauche que les informations confidentielles que le chimiste pourrait développer ou être appelé à connaître dans le cadre de son emploi.

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET LÉGALES

Les ententes de confidentialité signées lors de l'embauche d'un chimiste visent à protéger de manière la plus large possible les informations appartenant à l'employeur. Le contrat est donc la « loi » entre les parties et couvre ce qui y est spécifiquement prévu¹. Le contrat de travail du chimiste est également soumis aux lois du territoire qui le gouvernent, que ce soit le Québec ou ailleurs au Canada ou dans le monde, et le chimiste doit être conscient de la portée des engagements qu'il signe.

Au Québec, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail ou de clause de confidentialité spécifiques, le chimiste est tout de même régi par les devoirs légaux de loyauté et de protection des informations confidentielles du salarié² et ces obligations subsistent pendant une durée raisonnable après la cessation de l'emploi.

¹ Cependant, les tribunaux n'hésiteront pas à restreindre la portée de ce qu'un employeur désire protéger si la preuve révèle que l'information est devenue publique avant que le chimiste ne la révèle également. C'est alors une question de preuve et de crédibilité qui amènera un tribunal à trancher le débat.

² Article 2088 du *Code civil du Québec* (L.Q. 1991, c. 64). Ailleurs au Canada, une obligation de loyauté existe également, désignée sous le vocable « fiduciary duty », et sert à éviter que l'employé ne se place en situation de conflit d'intérêts, qu'il agisse uniquement dans l'intérêt de l'employeur et que l'employé ne profite pas de sa position. En l'occurrence, si l'employeur possède des secrets de commerce, si l'employé savait que c'était secret, si l'employé a acquis cette connaissance durant son emploi et si l'employé a utilisé cette connaissance de manière non appropriée après la fin de son emploi, alors il y aurait violation de l'obligation de fiduciaire.

CONSÉQUENCES DE LA DIVULGATION DU SECRET

Pour une entreprise, il va sans dire que les conséquences de la divulgation d'un secret de commerce peuvent être catastrophiques, allant jusqu'à la fin de l'entreprise.

Pour l'employé fautif, il y aura indubitablement des représailles juridiques sous forme d'action civile en justice. La loi au Québec³ prévoit que l'employé peut alors être condamné à payer la perte subie par le propriétaire du secret de commerce, incluant le coût des investissements, la mise au point et l'exploitation du secret ainsi que la perte de profits découlant de sa divulgation. Tout cela peut représenter des sommes importantes, voire faramineuses, si l'employeur a gain de cause!

Les médias rapportaient d'ailleurs récemment une affaire dans laquelle un chimiste était poursuivi par son ex-employeur pour la somme de trois cent mille dollars (\$300,000.00)⁴. Selon les faits allégués dans la requête introductive d'instance, le chimiste aurait livré par courriel des secrets de commerce de son employeur, notamment des protocoles de fabrication, à un concurrent chez qui il sollicitait un emploi. La cause en est à ses débuts et il est à prévoir qu'un éventuel procès n'aura lieu que dans plusieurs mois, voire plusieurs années...

Également, le chimiste doit faire attention de ne pas divulguer d'informations confidentielles appartenant à des employeurs antérieurs comme cela pourrait entraîner de lourdes conséquences tant pour lui que pour le nouvel employeur. Il n'est pas rare des litiges civils impliquant une entreprise contre un ex-employé et son nouvel employeur pour les empêcher de travailler sur des projets ou thèmes précis qui pourraient mener, ou ont mené, à la divulgation, délibérée ou non, de secrets de commerce. De plus, s'il y a preuve de divulgation effective d'informations confidentielles, tant l'ex-employé que le nouvel employeur pourront être condamnés à payer des sommes d'argent importantes pour compenser le préjudice subi.

COMMENT ÉVITER UNE SITUATION « EXPLOSIVE »?

Quelques précautions sont à prendre par tout chimiste qui œuvre au sein d'une entreprise qui détient des secrets de commerce afin d'éviter de créer une situation potentiellement « explosive » sur le plan juridique et financier, et possiblement même de sa carrière.

³ Article 1612 du *Code civil du Québec*.

⁴ *Produits Techniseal Inc. c. Corbeau*, C.S. No 505-17-005104-114.

D'abord, il faut bien connaître ses obligations envers son employeur en matière d'informations confidentielles. Cela veut dire de revoir et clarifier au besoin son contrat de travail en la matière pour s'assurer de l'étendue de ses obligations, tant pendant l'emploi que lors d'un éventuel départ.

Ensuite, pendant la période d'emploi, l'on doit s'assurer de connaître les politiques de l'entreprise sur les secrets de commerce. Quels sont les informations confidentielles que l'employeur considère être réellement secrètes? Quelles sont les mesures en place pour protéger ces informations? Qui y a accès? Comment y accède-t-on? Les informations sont-elles éventuellement divulguées publiquement, dans une publication, une conférence, une demande de brevet par exemple? Ce sont autant de questions qui aident à déterminer si l'on est en présence ou non d'un secret de commerce et donc si l'on doit prendre certaines mesures ou non pour en préserver le caractère secret. Dans le doute, mieux vaut se renseigner auprès de son employeur!

Le chimiste doit aussi faire attention de ne pas tomber dans le piège de l'incitation à la divulgation d'informations confidentielles. Dans une affaire récente hautement médiatisée, l'entreprise française Renault a congédié trois de ses cadres, les soupçonnant d'espionnage industriel et d'avoir passé des secrets de commerce à une concurrente chinoise. Bien que nous ne connaissons pas tous les faits de ce dossier, il demeure possible que si des secrets de commerce ont effectivement été livrés à la concurrence, cela peut résulter autant d'un geste délibéré que d'un « hameçonnage » par des tiers pour forcer la divulgation d'informations banales au début, puis devenant progressivement plus sensibles. Il faut donc rester à l'affût de ce que l'on révèle en dehors du cadre de l'entreprise et à qui on le révèle!

Finalement, lors d'un départ de l'entreprise, il est primordial pour le chimiste d'agir avec loyauté envers son ex-employeur, quelles que soient les circonstances du départ. Cela veut dire d'éviter d'utiliser des informations secrètes acquises lors de son emploi antérieur au profit d'un nouvel employeur, étant donné qu'un tel comportement déloyal pourra avoir de lourdes conséquences commerciales, financières et légales pour toutes les parties concernées.

ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

