

LE BENCHMARKING: QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES ASPECTS ÉTHIQUES ET JURIDIQUES DE L'ÉTALONNAGE INDUSTRIEL

par

Laurent Carrière*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

Lorsque l'on m'a approché en mai dernier pour exposer les aspects éthiques et juridiques du benchmarking, je me suis dit que, vu l'importance du phénomène, je trouverai sans peine beaucoup de documentation.

J'ai rapidement déchanté.

En effet, à ma surprise, un premier sondage informatique à même les banques de données usuelles aux avocats n'a rien donné: «No Hit!» m'annonçait l'écran. Toutefois, le même sondage, réalisé cette fois à même des banques de données «d'affaires», pour les quatre dernières années et seulement pour les États-Unis, m'en révélai, lui, plus de 500!

J'y ai réfléchi et en ai conclu que, dans le fond, le benchmarking ne constituait pas à proprement parler un discipline ou spécialité du droit mais bien plutôt un phénomène auquel il convenait d'appliquer les règles ordinaires de droit en tenant compte, bien sûr, de la spécificité de la technique.

La nature même du benchmarking met cependant à contribution, il est vrai, de multiples facettes du monde juridique, tels

- le droit des contrats
- le droit de la concurrence
- le droit de la propriété intellectuelle

© Laurent Carrière, 1994.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée à Montréal le 1994.09.22 dans le cadre des journées d'étude «Devancez la concurrence par le Benchmarking» organisée par l'Institut international de recherche/International Research Corporation. Ce document, dont la présente version omet les annexes et certaines citations, ne prétend pas exposer l'état complet du droit. Publication 144.

- droit criminel
- le droit de l'information et des communications
- le droit du travail
- le droit international
- et que sais-je encore.

De plus, il faudra tenir compte, en bien des cas, du type de droit qui chapeaute la sphère d'activité des participants (transport, énergie, télécommunication, informatique, environnement, etc.).

Le sujet est donc vaste et, vu le peu de temps alloué, je vous propose le plan suivant:

- Introduction
- I - Considérations éthiques
- II - Considérations juridiques
 - A - Les lois anti-monopole
 - B - Les secrets de commerce
 - C - La propriété intellectuelle
- III - Considérations contractuelles
- Conclusion

INTRODUCTION

Le benchmarking (ou étalonnage concurrentiel) souffre plusieurs définitions, toutes plus nuancées les unes que les autres. Je laisserai donc -d'ailleurs sans regrets- à mes co-conférenciers, véritables experts en management et mercatique- la tâche d'en discuter plus avant du bien-fondé.

Pour le propos qui est mien, à titre de «juriste de service», j'entends m'en tenir à une notion plus classique, savoir un processus d'évaluation, systématique et continue, dans un but d'émulation institutionnelle. Une analyse comparative qui permet de transformer information ou connaissance. Un système de navigation qui permet de se situer face au soleil.

-Michael SPENDOLINI: «A continuous systematic process for evaluating the products, services, and work processes of organizations that are recognized as representing best practices for the purpose of organizational improvement.»

- AMERICAN PRODUCTIVITY & QUALITY CENTER: «The process of continuously comparing and measuring an organisation against business leaders anywhere in the

world to gain information that will help an organization improve its performance»

David J. TEECE: «Benchmarking is the process by which firms discover the degree to which they are not world-class in their various functional activities and institute programs to emulate best practices. Typically, benchmarking involves collecting information from excellent companies inside as well as outside the industry, either directly or through third parties.»

En clair, il s'agit d'évaluer, de l'intérieur ou de l'extérieur, les idées, la façon d'être d'une entreprise (la sienne ou celle d'un autre) et de mettre en oeuvre les meilleures d'entre elles dans sa propre entreprise.

Ce peut être également, pour les chefs de file dans une industrie donnée d'évaluer les autres joueurs dans la même industrie ou une industrie connexe de façon à se positionner, s'améliorer ou encore déterminer l'évolution du marché ou d'une industrie.

On peut également, de façon générale, discerner diverses formes principales de benchmarking, savoir

- à l'interne ou «internal benchmarking» (i.e., par l'étude de fonctions similaires d'une division à l'autre d'une même entreprise suivant le principe du «connais-toi toi-même») et sa variante le «functional benchmarking»)

- vis-à-vis de concurrents (ou «competitive benchmarking»)

- à l'extérieur de son domaine («generic benchmarking» ou «process benchmarking»).

Je préfère, quant à moi, m'en tenir à une distinction plus simple entre le benchmarking stratégique et le benchmarking opérationnel, qu'ils soient concurrentiels ou fonctionnels.

Dans tous les cas, cet étalonnage ou balisage peut se faire ouvertement, par une approche directe d'échange, présumément constructif pour les parties en présence ou encore en catimini, par une analyse "de l'extérieur" de la cible de l'évaluation.

Dans le premier cas, cela pourra se faire de façon plus ou moins formelle, préférablement, l'expérience l'aura appris à certains, par le biais d'un protocole précis qui évitera les surprises.

Dans l'autre cas, il faudra porter une attention plus particulière tant à ce qui est fait qu'à la façon dont cela est fait et ce, afin d'éviter qu'une louable initiative de mercatique ne dégénère en espionnage -sinon piratage- industriel, avec les conséquences civiles et pénales qui peuvent s'y rattacher, sans compter la perte de crédibilité à laquelle s'exposent les «tricheurs».

En tous les cas cependant, entrent en ligne de compte d'importantes questions d'ordre éthique et juridique, aux conséquences financières et de développement importantes pour les participants à ce processus

I CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Moralité et légalité sont deux dimensions d'un choix de comportement. Elles ne sont d'ailleurs pas antinomiques, à preuve le nouveau Code civil du Québec, qui assujettit l'exercice des droits à une obligation de bonne foi. D'ailleurs, dans le nouveau Code civil du Québec, il y a 73 références spécifiques à cette obligation de bonne foi qui doit prévaloir dans toutes les relations contractuelles et extra-contractuelles.

Le benchmarking, se plaît-on à répéter, ne devrait pas être une entreprise de copiage et d'espionnage.

La réalité toutefois c'est qu'on est toujours à l'affût de la concurrence et de l'innovation. La réalité également c'est que pour cibler les «Best in Class», il faut enquêter et analyser profondément. La réalité c'est aussi qu'il faudra, même avec humilité, intéresser au processus un partenaire potentiel en lui indiquant ce que, lui, a à gagner de l'échange. La réalité, enfin, c'est que pour établir un protocole d'échange favorable et avec le moins de désagréments/surprises possibles, il faut être en mesure de déterminer tout ce que l'autre peut avoir à offrir et tout ce que l'on est disposé à offrir dans le processus. Cela nécessite donc un important travail de recherches et de préparation préalables.

Pour certains, plus pragmatiques, la question éthique se résume à une obligation générale de bonne foi et d'honnêteté suivant le principe quasi biblique de ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, en tenant compte toutefois bien sûr que la loi ne protège pas les insoucients.

En ce qui a trait à cette partie éthique ou morale de ma conférence, je vais donc vous référer, sur un mode amusant, aux 10 commandements de LEONARD FULD dans son *Monitoring the Competition: Finding Out What's Really Going On Over There* (New York, John Wiley & Sons, 1987). Je cite ces

10 commandements et je les commente brièvement, avec les implications juridiques qui y sont sous-jacentes:

1. THOU SHALT NOT LIE WHEN REPRESENTING THYSELF

Le cas classique, c'est celui du chercheur qui se fait passer pour un étudiant et qui, sous prétexte d'un travail de fin de cycle, interviewe le directeur du marketing d'une boîte concurrente.

Une autre variante c'est celle du protocole d'accord qu'on n'a pas l'intention de mener à terme ou bien des demandes de soumissions pour des projets fantômes ou encore des offres d'achat bidon

Civilement cela peut constituer du dol ou de la fraude et donner lieu à des dommages-intérêts; cela pourra aussi, en certains cas, constituer une infraction criminelle, que ce soit par la supposition de personnes (403 Cric), faux-semblant (361 Cric) ou fraude (380 Cric).

2. THOU SHALT OBSERVE THE COMPANY'S LEGAL GUIDELINES

Ou «à Rome, fais comme les Romains»; adage spécialement vrai si vous faites partie d'un échange dans une contrée aux moeurs juridiques plus «exotiques» que celles prévalant en Europe ou en Amérique du Nord ou que vous voulez éviter de vous faire vider manu militari par les services de sécurité.

3. THOU SHALT NOT TAPE-RECORD A CONVERSATION

Au civil, cela constitue une atteinte à la vie privée, contraire aux articles 35 et 36 du Code civil du Québec de même qu'à la Charte québécoise des droits et libertés: cela donne d'ailleurs ouverture à une action en dommages, sur procédure sommaire accélérée, et à des dommages punitifs.

4. THOU SHALT NOT BRIBE

Eh oui! Ça aussi, c'est prohibé (voir, par exemple, l'article 426 Cric sur les commissions secrètes) et ça ne vise pas que la main qui donne, mais aussi toute personne qui contribue à l'infraction.

5. THOU SHALT NOT PLANT EAVESDROPPING DEVICES

Il s'agit de l'atteinte "par excellence" à la vie privée (oui, même pour une corporation) et cela peut entraîner des sanctions civiles ou pénales.

Au criminel, je vous rappelle le "nouveau" chapitre 6 du Code criminel, qui traite des atteintes à la vie privée et qui ne vise pas que l'écoute électronique.

6. THOU SHALT NOT DELIBERATELY MISLEAD ANYONE IN AN INTERVIEW

Ça, c'est le truc des petites annonces ou des faux chasseurs de têtes. On cible une entreprise concurrente, on recible le responsable d'intérêt, on fait passer une annonce bidon "taillée sur mesures" et on fait intervenir, le cas échéant, un chasseur de tête: ça flatte toujours l'ego!

Et, sous prétexte de donner une entrevue, on tente alors d'extirper de l'information sur le concurrent. Si l'interviewé est «si bon que ça», il va rapidement se rendre compte du caractère factice de l'entrevue et vous en serez pour vos frais. De toute façon, cela devrait constituer un acte de concurrence déloyale prévu tant par l'article 1457 C.c.Q. que l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans sa norme.

7. THOU SHALT NEITHER OBTAIN FROM NOR GIVE PRICE INFORMATION TO THY COMPETITOR

Ça, c'est le super hyper mega giga feu rouge en matière d'échange d'information. C'est cela qui signale généralement au directeur des enquêtes sur les coalitions qu'il y a perpétration d'un acte anticoncurrentiel.

Idem quant à tout ce qui pourrait, de près ou de loin, avoir saveur de répartition ou limitation des marchés, de structures d'escomptes, de rabais de volumes, de primes de mise en marché («marketing incentives») ou encore de prix de revient et de coûts d'achat.

J'aborderai plus tard, de façon spécifique, les conséquences civiles et criminelles d'une violation de l'article 45 de la *Loi sur les coalitions*.

8. THOU SHALT NOT SWAP MISINFORMATION

Cela constituera généralement un manquement à l'obligation contractuelle qui fait l'objet du protocole d'échange (1024 C.c.Q.) et, outre une perte de crédibilité certaine dans le milieu, donnerait sans doute ouverture à des recours civils pour recouvrer les dommages résultant des conséquences de cette mésinformation délibérée (art. 1457 C.c.Q.).

9. **THOU SHALT NOT STEAL TRADE SECRETS**

Et cela, parce que cela donne ouverture à divers recours judiciaires, dont l'injonction et les dommages-intérêts. A cet égard, le nouvel article 1612 du Code civil du Québec, prévoit spécifiquement qu'en matière de secret commercial, le propriétaire a droit, entre autres, à des dommages représentant le coût de ses investissements faits pour l'acquisition du secret, sa mise au point et son exploitation, de même que le gain dont il est privé de par l'appropriation illégale de ce secret.

Les tribunaux canadiens, que ce soit au Québec ou dans les provinces de Common Law, sont plutôt prompts d'ailleurs à émettre des injonctions pour empêcher celui qui s'est approprié un tel secret de commerce d'en tirer quelque avantage.

Cette propension croît lorsqu'il s'agit d'ex-employés ou officiers ou, encore, lorsqu'il s'agit d'informations obtenues dans le cadre d'une relation privilégiée (négociations pour licence, offre d'achat, échange commun dans le cadre de procédures judiciaires, etc.).

10. **THOU SHALT NOT KNOWINGLY PRESS SOMEONE FOR INFORMATION IF IT MAY JEOPARDIZE THAT PERSON'S JOB OR REPUTATION**

Cela se passe de plus amples de commentaires et il faut tenir en compte sur ce point deux choses, savoir l'obligation de fidélité et de discrétion des employés en vertu de l'article 2088 C.c.Q. (obligation qui perdure tant pendant l'emploi que pendant un temps raisonnable après celui-ci) et le fait qu'une campagne systématique de débauchage d'employés pourrait être considérée par la Cour comme un fait de concurrence déloyale.

II **CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES**

Ces quelques considérations éthiques à conséquences juridiques vous ayant été sommairement livrées, je me proposerais maintenant de vous indiquer, d'un strict point de vue juridique, trois écueils importants à éviter pour que le benchmarking soit économiquement profitable et ne nécessite pas l'intervention après coup des avocats.

Je traiterai donc 1) des lois anti-monopole, 2) des secrets de commerce et 3) de la propriété intellectuelle.

A **LOIS ANTI-MONOPOLE**

Que ce soit le Sherman Act américain, la loi canadienne sur la concurrence, la loi mexicaine sur la concurrence économique ou, encore, pour le Marché commun, le Traité de Rome, le but des lois antitrust est généralement, partout dans le monde, le même, savoir préserver et favoriser la concurrence et assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

Ce que ces lois veulent empêcher, ce sont donc des agissements anticoncurrentiels dont le résultat serait de réduire indûment la concurrence dans un secteur ou pour un produit donné.

La loi fédérale canadienne, par exemple, fixe des normes dont la violation entraîne des sanctions pénales et civiles.

Arrêtons-nous ici sur l'infraction de complot prévue par l'article 45 de la *Loi canadienne sur la concurrence*. Cet article rend susceptible d'une condamnation pour un acte criminel quiconque complot, se coalise ou conclut un accord ou un arrangement avec une autre personne pour empêcher, limiter ou réduire indûment la concurrence.

Cet article reprend l'une des plus vieilles dispositions relatives à la concurrence et condamne tout accord de fixation de prix (de vente ou d'achat), de partage de marché ou d'établissement de barrières susceptibles de limiter la concurrence. Cela pourrait également viser un échange d'information au terme duquel le prix d'acquisition de certaines fournitures est fixé, ou leur prix de revente.

Pour qu'il y ait un tel complot, il doit y avoir un élément matériel, savoir une entente, expresse ou tacite, et un élément mental, savoir l'intention de comploter, de s'entendre. Il n'est cependant pas nécessaire de prouver que les parties avaient l'intention que le complot ait l'un des effets de réduction de concurrence visés par l'article 45.

Ce dernier article ne prohibe pas les ententes qui limitent la concurrence, mais bien celles dont le résultat est ou pourrait être de limiter indûment celle-ci. "Indûment" doit d'ailleurs s'entendre ici dans son sens général de "impropre", "démessuré", "excessif", "oppressif".

Ce sera donc, on s'en doute, une question de faits qui dépendra largement de la position combinée sur le marché des parties à cette entente. Plus les parties à cette entente ont du poids sur un marché donné, plus il fera facile d'y voir une entente visant à restreindre la concurrence de façon indue.

Comme en toute règle, il y a des exceptions et des exceptions aux exceptions. Prenons l'article 45(3) de cette loi, article qui indique une série d'exceptions où il n'y aura pas complot. Ces exceptions, à prime abord, semblent taillées sur mesure pour les situations traditionnelles de

benchmarking puisqu'il y est édicté que ne constituera pas un complot, association d'intérêt, accord ou arrangement prohibé ce qui se rattache exclusivement à un ou plusieurs des actes suivants:

- °échange de données statistiques;
- °la définition de normes de produits;
- °l'échange de renseignements sur le crédit;
- °la collaboration en matière de recherche et de mise en valeur;
- °la taille ou la forme des emballages, etc.

Cependant, cette exception ne veut pas dire que toutes les ententes de cette nature ne pourront donner lieu à une poursuite pour complot. L'exception à cette exception est prévue à l'article 45(4) qui est à l'effet qu'il pourrait y avoir quand même complot si les ententes dont j'ai fait part ci-haut (statistiques et définitions de normes, etc.) ont quand même pour résultat de réduire la concurrence à l'égard des prix, de la quantité ou de la qualité de la production, des marchés ou des clients ou des voies et méthodes de distribution qui s'y rapportent.

Comme il s'agit d'une exception, c'est à la partie qui voudra se prévaloir de celle-ci qu'incombera le fardeau de prouver que telle entente ne restreint pas la concurrence.

Le benchmarking est donc la voie privilégiée pour l'échange d'information sur tous sujets. Par voie de conséquence, les dispositions des lois anti-monopole qui régissent l'échange d'information vont pareillement s'appliquer à l'information échangée dans le cadre d'une relation de benchmarking.

D'abord, il est important de noter que ces lois peuvent s'appliquer même s'il ne s'agit pas d'échanges entre concurrents puisque le critère à retenir, c'est celui de l'effet sur le marché.

L'échange d'information, en soi, ne constitue pas un agissement concurrentiel prohibé; pour qu'il y ait ouverture à un recours, cet échange doit avoir pour résultat qu'un marché, dans son sens le plus large, soit indûment restreint. On ne parle pas ici que d'un contrôle de prix aux consommateurs, mais également, par exemple, d'un contrôle des prix d'un fournisseur ou, encore, de ceux qui pourront se qualifier comme revendeurs.

L'échange d'information, en soi, est donc parfaitement légitime parce qu'il permet généralement d'améliorer l'efficacité d'une entreprise et sa compétitivité.

Là où le bât blesse cependant, c'est que l'échange d'information peut souvent faciliter la collusion dans la «coordination» des prix, de la distribution et de la production. De fait, les cartels ne peuvent subsister que par une coordination des activités et un échange d'informations qui seules permettent de mettre en place, surveiller et maintenir ces ententes prohibées.

Le benchmarking est, pourrait-on prétendre, de nature à déclencher l'intervention des tribunaux par ce qui peut facilement être perçu comme une concertation de marchés. De fait, lorsqu'il y a benchmarking, les entreprises communiquent directement l'une avec l'autre, se rencontrent et visitent l'établissement du partenaire et échangent beaucoup d'information par une série de rencontres, de communications téléphoniques ou de notes de service. L'opportunité pour une tentative de concertation ou de coordination des marchés est donc importante.

Les tribunaux appliqueront la qualification de raisonnabilité de l'échange une pondération tenant compte de la part de marché des intervenants et des conséquences probables de l'échange sur un créneau donné. En clair, les tribunaux n'achèteront pas aveuglément un argument à l'effet qu'un échange d'information est bénéfique aux consommateurs et il faudra prouver que la concurrence n'est pas indûment réduite de fait de cet échange.

En ces matières, je vous le rappelle, la preuve circonstancielle est tout à fait acceptable et les tribunaux pourront tirer, de ce que d'aucuns pourraient tenter de présenter comme un simple échange d'information, l'existence d'un accord prohibé.

Certaines situations sont, on s'en doute, plus «à risques» que d'autres: voir le tableau de Brian R. HENRY dans son *Benchmarking and Antitrust* (1994), 62 *Antitrust Law Journal* 483, à la page 510.

La portée et l'application des lois anti-monopole, faut-il le rappeler, varient grandement d'une juridiction à l'autre. Les lois américaines, pour ne citer que celles-ci, sont extrêmement agressives (à moins que ce ne soient les avocats qui les manipulent!) et, souvent, ont même une portée extra-territoriale.

Lorsqu'une entreprise canadienne, par exemple, "benchmark" avec une entreprise américaine ou, encore, que deux entreprises canadiennes s'échangent de l'information mais que de cet échange peut résulter un effet

sur le marché américain, il faudra donc tenir compte et des lois canadiennes et des lois américaines.

Quelques trucs. Il n'y a pas, bien sûr de recette miracle mais il y a, en tenant compte de mes commentaires précédents, des directives que l'on peut mettre en place pour éviter ce type de problèmes.

Six règles -d'ailleurs inspirées de Brian R. HENRY-, dont je vous fais part ci-après:

- a) les personnes qui participent à un tel échange devraient recevoir quelques rudiments de droit antitrust -non pas tant pour remplacer le contentieux mais pour savoir réagir lorsque confrontées à une situation qui est potentiellement dangereuse de ce chef;
- b) question de «padding» (ou d'étayer) le dossier, le but «pro compétitif» ou concurrentiel de l'étude devrait être documenté de façon à faciliter la démonstration que cette étude procédait d'une fin légitime, pour un besoin réel, suivant un protocole déterminé;
- c) respecter scrupuleusement ce protocole: premièrement, ça évite de «s'épivarder» et, deuxièmement, de toucher à des sujets tabous, du moins au sens des lois antitrust: éviter, par exemple, toute discussion qui pourrait impliquer de quelque façon une tentative de fixation des prix ou de répartition des marchés -ou le donner à croire;
- d) jamais le benchmarking ne devrait-il avoir pour but une coordination ou concertation des marchés: le benchmarking doit servir d'abord et avant tout à l'émulation des entreprises qui y participent;
- e) certains iront jusqu'à prétendre que ceux qui participent à la collecte ou l'échange d'information ne devraient pas détenir une position qui leur permettrait de conclure des ententes collusoires -bref, faire la différence entre les recherchistes/analystes et les décideurs.

On peut cependant éprouver de sérieuses réserves sur cette vision dans la mesure où la clé d'un benchmarking efficace, c'est généralement d'y faire participer activement ceux qui mettront en place les changements qui devraient en résulter;

- f) tenir compte en tout temps (c'est-à-dire dans l'élaboration du protocole, pendant les échanges et lors de la mise en place

subséquente) des critères qui font l'objet du tableau précédemment discuté.

B SECRETS DE COMMERCE

In order for three men to keep a secret,
two of them have to be dead.

–Benjamin FRANKLIN

C'est sous ce vocable général que l'on regroupe deux concepts pourtant différents, savoir celui du secret de fabrique et celui de l'information confidentielle.

Le secret de fabrique, c'est un savoir ou une expertise particulière à une entreprise, non protégée par brevet ou dessin industriel, et qui tient sa valeur de sa non-divulgateion. Connue des tiers, ceux-ci peuvent l'utiliser et l'entreprise perd alors son avantage concurrentiel. Cela vise généralement un procédé de fabrication, une formule chimique, une recette.

L'information confidentielle, elle, couvre des renseignements ou documents sur le fonctionnement d'une entreprise, son organisation, ses projets, etc.

D'aucuns diront que le secret industriel c'est «l'ensemble ou la partie des connaissances techniques nécessaires à l'élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l'entretien et, éventuellement, à la commercialisation de produits, de procédés ou de techniques de toutes natures»: Serge PICHETTE, *La propriété intellectuelle: régime canadien et systèmes internationaux de protection* (Montréal, H.É.C., 1981).

Quoi qu'il en soit, information et secret de commerce ont ceci en commun qu'ils ne sont pas de connaissance générale et qu'ils ne sont pas divulgués au public: ils sont, le nom l'indique, secrets et leur protection juridique de même que leur survivance économique vont dépendre de la non-accessibilité de cette information.

Le propriétaire de ce secret de commerce doit donc prendre toutes les dispositions pour protéger ce qu'il considère ainsi comme sa propriété. L'on peut, par exemple, référer aux 10 règles de WOODLEY (John H.), *Taking Care of Trade Secrets: Controlling and Exploiting, in Trade Secrets* (Toronto, Upper Law Society, 1990; Roger T. Hughes, ed.), à la page 56.

Dans le cadre d'une relation ouverte de benchmarking, ce type de «propriété» ne devrait pas créer trop de difficulté.

En effet, le secret de commerce aura généralement fait l'objet d'un protocole d'accès «serré» aux termes duquel la partie à laquelle est divulguée l'information s'engage à maintenir celle-ci confidentielle et à ne pas l'employer pour d'autres fins que celles spécifiées.

Si celui qui reçoit cette information ne respecte pas ses engagements, alors il y aura ouverture à des recours judiciaires, incluant injonction, remise de possession, reddition de comptes et dommages (article 1612 C.c.Q.). À cet égard, il est important de ne pas sous-estimer l'importance des coutumes du milieu et des obligations implicites. Une entente, qu'elle soit verbale ou écrite, s'interprétera d'ailleurs suivant l'équité, l'usage et la loi, incluant bien sûr l'obligation de bonne foi (articles 6, 7 et 1434 C.c.Q.).

Cela est généralement suffisant pour assurer la gestion de ce type d'information dans le cadre d'une relation bilatérale. Qu'en est-il cependant lorsque le benchmarking est effectué "de l'extérieur"?

Prenons 5 exemples:

Première situation, celle de l'employé qui parle trop et qui, habilement aiguillé, dévoile plus qu'il n'en devrait. Laissons ici le problème éthique (sinon, en certains cas, éthylique!) et concentrons-nous sur les conséquences juridiques.

L'on pourrait d'abord penser que celui qui a ainsi légalement -sinon légitimement- obtenu cette information pourra l'utiliser à sa guise, sans rapport aucun au propriétaire du secret; il resterait alors, pour l'employeur du bavard, un recours en dommages, sans doute illusoire, contre celui-ci parce qu'il aura violé son obligation contractuelle et légale de confidentialité et de discrétion (article 2088 C.c.Q.).

La solution toutefois n'est pas si simple. Les tribunaux québécois et canadiens ont, en effet, reconnus que le tiers qui intervenait dans le cadre d'une entente contractuelle pour en favoriser la violation (le «tort of interference with contractual relations») pouvait être recherché également en injonction et dommages: c'est là une simple application du principe général de la responsabilité civile extra-contractuelle (art. 1457 C.c.Q.)

De plus, le propriétaire du secret pourrait sans doute instituer contre ce récipiendaire indirect une action fondée sur l'enrichissement sans cause de ce dernier et son approuvissement corrélatif.

Seconde situation, celle où l'on débauche un employé et qui, arrivé chez son nouvel employeur, «déballé» toute cette belle information, vitale pour son ex-employeur.

Ce dernier pourra alors prévenir la dissémination et l'utilisation de l'information, tant vis-à-vis de cet ex-employé que du nouvel employeur, par voie d'injonction. S'il s'agit d'une tactique visant à désorganiser l'entreprise d'un concurrent donné, cela pourra d'ailleurs constituer un fait de concurrence déloyale

Troisième situation, l'analyse par ses propres moyens du produit d'un concurrent. C'est là ce qu'on appelle le "reverse engineering" ou procédé inversé qui consiste à étudier le produit fini en le démontant afin d'en découvrir le mode de fabrication ou la composition. Cela est tout à fait permis et a été maintes fois sanctionné par les tribunaux comme étant une pratique de libre concurrence à l'encontre de laquelle ils n'interviennent pas. Une réserve toutefois: le parasitisme commercial ou concurrence parasitaire.

On peut également référer aux articles 64 (pour les objets utilitaires) et 64.2 (pour les topographies) de la Loi sur le droit d'auteur, qui indiquent qu'en certaines circonstances, le «reverse engineering» ne constitue pas violation de droits.

Quatrième situation, l'analyse systématique des renseignements que les entreprises doivent produire aux différentes autorités publiques. En effet, il n'y a pas que les journalistes de la Gazette ou du Devoir qui se prévalent des lois d'accès à l'information fédérale ou provinciales.

Cela est tout aussi légitime que légal pour un concurrent d'ainsi consulter ce qui est autrement accessible à tous, quoique ce ne soit peut-être pas le but visé à l'origine par la loi. C'est bien plutôt à celui qui fournit les renseignements requis de bien s'assurer qu'il ne dévoile pas de secrets de fabrique ou autre information confidentielle non requise. *Vigilantibus non dormientibus jura invenieunt* - Les droits échoient à ceux qui sont vigilants, non aux endormis.

Bien sûr, il appartiendra également à ce dernier de s'objecter, le cas échéant, à la divulgation à des tiers de renseignements économiques.

Une conclusion s'impose d'ailleurs d'elle-même: les lois d'accès à l'information se présentent, en fait, comme un outil efficace dans la recherche de renseignements ayant une valeur économique.

Cinquième situation: la procédure en déchéance. Une dernière considération sur un outil auquel certains ont recours pour connaître les activités d'un concurrent en regard d'un produit donné: l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

Contre une simple taxe de 150\$, le registraire sommera le titulaire d'une marque enregistrée (vraisemblablement celle de votre concurrent!) de prouver, l'emploi de sa marque à l'égard de tous les services et de toutes les marchandises mentionnées dans l'enregistrement, à défaut de quoi cet enregistrement sera radié.

Lorsque confronté à la possibilité, même lointaine, de "perdre" sa marque, il est toujours surprenant de constater la quantité d'information "statistique" et "organisationnelle" qui est fournie et dont vous serez tenu en copie. Incidemment, la pratique est de faire émettre ces procédures au nom du Cabinet d'agents de marque, préservant ainsi l'anonymat du mandant réel!

Ce qu'il faut retenir de toutes ces situations, c'est que les tribunaux n'interviendront pas lorsque, par sa faute ou sa négligence, de l'information "sensible" a été coulée dans le public ou chez un concurrent. Les tribunaux auront cependant tendance à recourir à la théorie du "tremplin" pour fins de réprimer un comportement qui leur apparaît malhonnête ou contraire à l'équité ou à la bonne foi et ce, pour empêcher l'utilisation d'une information mal acquise.

Glissons maintenant à la troisième partie, savoir les lois de propriété intellectuelle.

C PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il y a, au Canada, six grandes lois qui régissent la propriété intellectuelle: brevets d'invention, marques de commerce, droits d'auteur, dessins industriels, obtentions végétales et topographies de circuits intégrés. Je n'entends évidemment pas les traiter toutes mais de faire simplement, dans un premier temps, quelques remarques d'ordre général qui s'y rapportent, puis m'attarder sur les droits d'auteur.

Ainsi, sauf pour les droits d'auteur, ces lois fédérales donnent généralement à celui qui en bénéficie un droit exclusif à l'emploi de ce qui en fait l'objet. C'est un véritable monopole, qui est opposable à tous, même à celui qui arrive au même résultat par son travail indépendant.

Lorsque l'on compare et qu'on «ramène à la maison» des procédés, produits ou techniques, il faut bien s'assurer que ceux-ci ne sont pas autrement couverts par une de ces lois. Cela est particulièrement vrai lorsqu'un produit est acheté à l'extérieur du pays et qu'en cet endroit il n'est apparemment pas protégé ou protégeable: telle ne sera pas nécessairement la situation sur le territoire canadien. Des vérifications s'imposent en pareil cas.

Il faut également se garder de divulguer sans restriction ce qui se passe du côté du secteur de la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) d'une entreprise. En effet, indépendamment du «pole position» qu'aura celui qui lancera le premier le produit sur le marché, il peut s'avérer qu'en divulguant ce type d'information, le caractère de nouveauté, souvent nécessaire à l'obtention de ce type de protection, soit irrémédiablement perdu, de telle sorte que l'on ne puisse obtenir l'une de ces protections statutaires.

Enfin, reste la question de la propriété des développements et améliorations, situation qui est particulièrement criante dans le domaine de la technologie (plutôt que, par exemple, dans celui des services). «Who owns the child!» Il est important de prévoir à l'avance qui sera propriétaire ou exploitant de ce qui pourrait résulter d'études communes ou d'échange. Il n'y a pas de pire situation, aux points de vue juridique, commercial ou fiscal, que la gestion de l'indivision et la détermination de la propriété réelle d'un intangible.

Un mot maintenant sur les droits d'auteur ou «copyright». Il s'agit ici d'un monopole négatif, c'est-à-dire le droit d'empêcher les autres de nous copier, de s'approprier l'expression de nos idées et non pas des idées elles-mêmes, parce que celles-ci, même pour les copieurs, sont de libre circulation.

La collecte d'information et de documentation originale est donc généralement permise (c'est d'ailleurs fou toute l'information que l'on peut tirer, en certains domaines, du simple examen de catalogues et de listes de prix). Ce qui n'est pas permis cependant, c'est de reproduire ces documents (ou une partie importante de ceux-ci).

J'ajoute qu'au Canada, suivant la jurisprudence classique prévalant, le critère d'originalité pour qu'un œuvre soit susceptible d'être protégée par droit d'auteur n'est pas très élevé: cela a pour résultat que des documents d'usage courant, anodins, peuvent être malgré tout protégé et qu'on ne peut les utiliser.

Eh oui, même des catalogues et des listes de prix sont couverts par le droit d'auteur, tout comme des monographies et des listes de clients. À cela s'ajoute le problème des compilations, ce qui est souvent le cas de données statistiques traitées.

Combien de commerçants s'y sont fait prendre en «ramassant» ce que publiait un concurrent et en utilisant, pour leur propre matériel (qu'il s'agisse de soumissions, de plans ou de catalogues) du matériel ainsi «emprunté»: cela donne ouverture à des recours pénaux et civils. Incidemment, au

Québec, il existe une disposition particulière qui permet la saisie avant jugement du matériel contrefacteur, en quelque endroit qu'il se trouve...

De la même façon, même lorsque vous seront remis, de gré à gré, dans le cadre d'un benchmarking ouvert, des formulaires ou programmes d'ordinateur, ceux-ci devront toujours être vérifiés quant à leur provenance ou utilisation. Il n'est pas impossible, par exemple, que votre partenaire ait lui-même "tourné les coins rond" ou commis quelque indélicatesse ou, encore, qu'il ne soit tout simplement que licencié (ou locataire, si vous préférez) de ce à quoi il vous donne accès, de ce qu'il vous permet d'utiliser. Un recours du propriétaire réel du droit d'auteur est possible et ce, malgré votre bonne foi.

III CONSIDÉRATIONS CONTRACTUELLES

Pour être efficace, le benchmarking ouvert doit procéder d'une importante planification et, le cas échéant, de négociations préalables avec son partenaire, concurrent ou non.

Afin d'éviter bien des surprises, je ne saurais trop insister sur la nécessité d'un protocole d'échange précis, protocole qui sera entériné par une entente formelle. Oui oui, un contrat.

Je sais bien que les juristes ont souvent la réputation d'être des «empêcheurs de tourner en rond» mais leur réflexion de l'extérieur permettra généralement de mieux cerner le processus et d'éviter les principaux écueils.

Si je dis ici «les principaux écueils», c'est que, dans le cadre de ce genre de relation, on ne peut malheureusement pas tout prévoir. Il faut tenir compte des divers marchés, de lois et de règlements changeants, de la portée extraterritoriale de certaines ententes de même que des divers marchés, sans compter qu'il peut toujours surgir des situations imprévues et des différences philosophiques (la fameuse «culture d'entreprise»!) dans l'échange.

Il ne faut pas, bien sûr, que ces interventions contractuelles minent à l'avance la crédibilité de tout le processus par un «tâtillonage de virgules».

Il s'agit ici simplement de bien circonscrire les paramètres de la relation. Une fois signé, le contrat sera, peut-on l'espérer, tout simplement mis au tiroir et les parties échangeront librement. C'est d'ailleurs là souvent le signe des meilleures ententes et des meilleurs succès.

CONCLUSIONS

L'étalonnage concurrentiel, on l'a vu, soulève de nombreuses questions éthiques et juridiques. Il n'y a pas de solutions identiques car les situations varient, tous comme les participants.

On peut cependant déterminer de paramètres généraux d'application en tenant compte de la récurrence de certains problèmes ou zones dangereuses, telles celles sur lesquelles j'ai déjà attiré votre attention.

On peut également tirer que beaucoup d'embarras peuvent être évités par un véritable travail de préparation préalable, préparation qui trop souvent fait défaut ou n'a été conçue qu'en fonction des besoins/désirs trop pointus d'un département ou d'un individu, sans perspective à long terme, sans vision d'entreprise.

Concertation et planification permettront d'éviter les plus gros pièges qui jalonnent ce type de processus.

Où l'on constate d'ailleurs de la démarche que le droit et l'éthique sont deux concepts distincts mais intimement reliés l'un à l'autre et que la convergence entre ceux-ci réside plutôt dans un équilibre fragile, parfois précaire mais pourtant essentiel, paraphrasant ainsi Carmen LAVALLÉE, *À la frontière de l'éthique et du droit*, (1993), 24 R.D.U.S. 1, à la page 69.

Enfin, comme il est de bon ton de conclure sur une citation qui permet de faire étalage de sa culture, je rappellerai les mots du stratège chinois Sun Tzu qui, dans son *Art de la guerre*, écrivait, 500 ans avant notre ère:

Celui qui connaît véritablement ses moyens et ceux de son ennemi remportera toutes les batailles. Celui qui ne connaît véritablement que ses moyens mais pas ceux de l'ennemi pourra tout aussi bien remporter ou perdre la bataille. Celui qui ne connaît pas véritablement ses moyens et ceux de l'ennemi est assuré de perdre toutes les batailles.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

LOIS ANTI-MONOPOLE

AFFLECK (Donald S.) et al., *Canadian Competition Law* (Toronto, Carswell, 1992), c. 2

DAY (Charles R.), *Lawyers Eye Benchmarks* (1993) 242-22 *Industry Week* 52

HENRY (Brian R.), *Benchmarking and Antitrust* (1994), 62 *Antitrust Law Journal* 483

JORDE ((Thomas M.) et al., *Rule of Reason Analysis of Horizontal Arrangements: Agreements Designed to Advance Innovation and Commercialize Technology* (1994), 62 *Antitrust Law Journal* 579

KAISER (Gordon), *Competition Law of Canada* (New York, Matthew Bender, 1993), c. 8

POTTER (Simon V.) et al., *Les complots (article 45 L.C.)*, in *La nouvelle loi sur la concurrence - Analyse et commentaires* (Cowansville, Blais, 1989; Serge Bourque éd.), pp. 79-117

SLOWEY (William B.), *Benchmarking: Boon or Buzz Word?* (Summer 1993), *Antitrust* 30

SOTIRIADIS (Bob H.), *Considérations sur la concurrence et les lois antitrust: La co-entreprise et les marchés canadiens et américains*, in *Les contrats de coentreprise* (Toronto, Insight, 1991)

TEECE (David J.), *Information Sharing, Innovation, and Antitrust* (1994), 62 *Antitrust Law Journal* 465

WEINER (Michael), *Facilitating Practices: Distinguishing the Legitimate from the Unlawful* (Summer 1993), *Antitrust* 22

SECRETS COMMERCIAUX

GOUDREAU (Mistrale), *Protecting Ideas and Information in Common Law Canada and in Quebec* (1994), 8 *Intellectual Property Journal* 189

GREENFIELD (Jay) et al., *Exchange of information among Competitors* (1985), 9 *ALI-ABA Course Materials Journal* 35

GRENIER (François M.), *The Law of Trade Secrets in the Province of Quebec*, in *Worldwide Trade Secrets Law* (New York, Clarke Boardman Callaghan, 1993), c. A2

GUAY (François), *La protection des secrets de fabrique et des informations confidentielles*, in *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1991) (Cowansville, Blais, 1991), c. 5

HUGHES (Roger T.) et al., *Hughes and Woodley on Patents* (Toronto, Butterworths, 1984), Nos 83 à 92

KYER (C. Ian) et al., *Data Protection Laws Come to Quebec* (1994) 2 *International Computer Lawyer* 20

PARISIEN (Serge), *Les secrets commerciaux et la Loi d'accès à l'information* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1993)

GÉNÉRAL

AMERICAN PRODUCTIVITY & QUALITY CENTER, *The Benchmarking Management Guide* (Cambridge, Productivity Press, 1993), c. 3

BELTRAMINI (Richard F.), *Ethics and the Use of Competitive Information Acquisition Strategies* (1986), 5 *Journal of Business Ethics* 307

CAMP (Robert C.), *Le benchmarking pour atteindre l'excellence et dépasser vos concurrents* (Paris, Éditions d'organisation, 1992)

ETTORRE (Barbara), *Benchmarking: The Next Generation* (1993), 82-6 *Management Review* 13

FULD (Leonard M.), *Monitoring the competition: finding out what's really going on over there* (New York, John Wiley & Sons, 1987)

HARKLEROAD (David H.), *Competitive Intelligence: A New Marketing Tool* (1992) 10 *Management Review* 26

HASEROT (Phyllis Weiss), *Benchmarking: Learning from the Best* (1993), 10 *The CPA Journal* 81

LYNE (Barbara), *The Move to Gauge Quality: In-house lawyers debate benchmarking's value* (1991), 14-13 *The National Law Journal* 51

ROUSSEAU-HOULE (Thérèse), *Le fondement moral du droit des affaires: les applications en droit civil québécois* (1993), 27 *La Revue Juridique Thémis* 227

SPENDOLINI (Michael J.), *The Benchmarking Book* (New York, Amacon, 1992)

SPENDOLINI (Michael J.), *How to Build a Benchmarking Team* (1993), 14-2 *Journal of Business Strategy* 53

ANNEXE A

Leonard M. FULD, *Monitoring the Competition: Finding Out What's Really Going on Over There* (New York, John Wiley & Sons, 1987), à la page 167

ANNEXE B

Brian R. HENRY, *Benchmarking and Antitrust* (1994), 62 *Antitrust Law Journal* 483, à la page 510

ANNEXE C

WOODLEY (John H.), *Taking Care of Trade Secrets: Controlling and Exploiting, in Trade Secrets* (Toronto, Upper Law Society, 1990; Roger T. Hughes, ed.), à la page 56

ANNEXE D

BELTRAMINI (Richard F.), *Ethics and the Use of Competitive Information Acquisition Strategies* (1986), 5 *Journal of Business Ethics* 307, at p. 309

ANNEXE E

AMERICAN PRODUCTIVITY & QUALITY CENTER, *The Benchmarking Management Guide* (Cambridge, Productivity Press, 1993), aux pages 100-101

ANNEXE F

Loi sur les marques de commerce
L.R.C. 1985, c. T-13, art. 45

Loi sur le droit d'auteur
L.R.C. 1985, c. C-42, art. 2(7.1), 3(1), 27(1), 64 et 64.2

Loi sur les brevets
L.R.C. 1985, c. P-4, art. 27(1)

Loi sur la concurrence

L.R.C. 1985, c. C-34, art. 45

Code civil du Québec

L.Q. 1991, c. 64, art. 6, 7, 36, 1375, 1433, 1457, 1612, 2088

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

