

LES SECRETS DE COMMERCE: NOTIONS GÉNÉRALES

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

INTRODUCTION

L'évolution de l'économie dans les années récentes a eu un impact considérable sur le marché du travail. Parmi les effets: une diminution de loyauté des employés et, par voie de conséquence, une augmentation de leur mobilité. Pour les employeurs, cette mobilité risque de mettre en péril un de leurs plus importants actifs: l'information qu'ils possèdent.

En effet, contrairement à ce qu'on peut généralement croire, les «informations confidentielles» n'ont pas seulement de valeur qu'à l'égard des compagnies oeuvrant dans la haute technologie, mais constituent aussi un actif important, même pour les compagnies travaillant dans les secteurs traditionnels de l'économie, tels le secteur des services et le secteur manufacturier. On ne doit pas être surpris d'apprendre que plusieurs litiges portant sur la confidentialité d'informations impliquent des courtiers d'assurance et des agences de voyage. Parmi l'information confidentielle qui fait partie intégrale de l'actif d'une compagnie, on peut nommer les secrets de commerce et le savoir-faire. De façon plus spécifique, on peut penser

© Laurent Carrière, 1996.

* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques ROBIC, s.e.n.c. Ce texte a été préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC). Ce document ne prétend pas exposer l'état complet du droit sur la question. Il est toujours recommandé de consulter son propre conseil pour fins d'évaluer une situation particulière. Partie de ce document provient, avec adaptation, d'une conférence intitulée *Relations avec les employés: conventions relatives à la confidentialité, la non-concurrence et au partage de la propriété intellectuelle* de son associé Hugues G. Richard, colloque HÉC-BNC-LRR/R du 1996.10.24 sur Les enjeux de la propriété intellectuelle Publication 202.

aux listes de clients, aux plans de marketing, aux techniques de fabrication, aux résultats de recherche de tout genre, etc...

Dans plusieurs circonstances, l'employeur et l'employé sont inconscients de leurs droits et obligations, et c'est à ce niveau qu'un contrat de travail prudemment rédigé dissipera tout doute quant à ce qui constitue une conduite acceptable. De plus, en cas de conflit ouvert, telle disposition aura l'effet de renforcer et soutenir les droits de la partie lésée.

UNE DÉFINITION

Le secret industriel ou secret de fabrique peut se résumer, de manière générale, par la présence de connaissances techniques transmissibles, non immédiatement accessibles au public.

Le secret de commerce peut être défini comme une

- i) information
- ii) qui n'est pas généralement connue dans l'industrie ou facilement accessible,
- iii) qui a une valeur commerciale
- iv) pour laquelle son propriétaire prend des mesures pour la garder secrète.

On peut également dire que le secret commercial désigne de l'information, y compris, entre autres, un modèle, une compilation, un programme, une méthode, une technique ou un procédé, ou une information contenue ou incorporée à un dispositif ou mécanisme qui, à la fois:

- a) est ou peut être utilisée dans un commerce ou une entreprise,
- b) n'est pas généralement connue dans ce commerce ou cette entreprise,
- c) a une valeur du fait qu'elle n'est généralement pas connue,
- d) a fait l'objet d'efforts raisonnables, vu les circonstances, pour en préserver le secret.

Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial généralement applicable sur un territoire donné; plus particulièrement, au Québec, cela sera le *Code civil du Québec*.

BREVET OU SECRET DE COMMERCE?

L'avantage du secret commercial sur d'autres formes statutaires de protection apparaît de sa définition même: c'est son caractère secret. Le droit des brevets, on le sait, exige du breveté qu'il dévoile pleinement son

invention au public, de telle sorte qu'à la fin du monopole, tous y auront accès; or, l'essence même du secret de commerce, c'est qu'on le garde du public. De fait, la valeur même du secret de commerce sera perdue dès que connue.

Le droit des brevets est limité quant à son objet: il couvre toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté, de l'utilité et de la non-évidence pour l'homme de l'art.

Ce qui peut faire l'objet d'un secret de commerce comprend -mais n'y est cependant pas limité- ce qui peut faire l'objet d'un brevet. Il en résulte, par exemple, que le savoir-faire (ou *know-how*), la compilation de données et l'information commerciale -lesquels ne sont pas protégeables par brevet- peuvent être néanmoins protégés par secret de commerce. De plus, ce qui fait l'objet du secret de commerce n'a pas à être nouveau ou inventif; il suffit qu'il se démarque suffisamment de ce qui est généralement connu dans une industrie donnée.

Il se peut même que, pour des raisons stratégiques ou économiques, la protection par brevet soit délaissée au profit du maintien d'un secret de commerce. Certaines entreprises décident sciemment de ne pas faire breveter leurs inventions: ce pourra être ainsi le cas lorsque la vie du produit est inférieure au temps que cela prendra pour obtenir le brevet, que le coût de protection par brevet d'une invention/amélioration particulière est trop élevé par rapport au profit que l'on pourra en tirer ou que l'on désire préserver le *know-how* qui entoure une invention autrement brevetable.

LES MESURES DE CONTRÔLE DES SECRETS DE COMMERCE

Adaptant et empruntant à la fois au *Guide on the Licensing of Biotechnology* (Genève, OMPI, 1992) et au *Taking Care of Trade Secrets* de John H. Woodley (Toronto, ULS, 1990), voici quelques unes des mesures propres à maintenir les secrets commerciaux d'une entreprise.

1. **Tous les secrets de commerce devraient être réduits sous une forme matérielle quelconque**

(cela en facilitera la preuve et la commercialisation, quoique la nécessité de l'écrit ne soit pas, *strictu sensu*, nécessaire à l'existence du secret);

2. **Toute la documentation entourant un secret de commerce devrait être entreposée dans un endroit sûr**

(cela préserve de l'espionnage industriel ou des pertes -même fortuites- par feu ou par vol; cela permet aussi d'en limiter l'accès et de prouver que cette information était traitée comme confidentielle par l'entreprise);

3. Seules quelques personnes sélectionnées devraient avoir accès à cette documentation et au secret lui-même

(la notion même de secret suppose nécessairement l'existence d'une certaine confidentialité; un secret partagé est un secret trahi, dit le proverbe ou encore, comme l'enseignait dès le XI^{ème} siècle le poète iranien Abû Shakou «Les secrets ne sont bien cachés que s'ils n'ont qu'un seul gardien!»);

4. Les secrets commerciaux ne devraient être accessibles que dans une zone désignée, de façon à faciliter la surveillance de sa non-diffusion

(cela permettra une certaine uniformité dans la consultation et le traitement de l'information et facilitera le contrôle physique du secret, par exemple par des ordinateurs non reliés à l'extérieur; autre référence poétique, tirée cette fois de Les mille et une nuits: «Chez moi, le secret est enfermé dans une maison aux solides cadenas dont la clé est perdue et la porte scellée»);

5. La circulation de tiers dans l'entreprise devrait être «monitorisée» et sous surveillance

(ce qui, d'ailleurs, ne devrait pas s'appliquer qu'aux secrets commerciaux; il ne faut pas non plus négliger l'effet dissuasif d'un registre de circulation bien tenu qui, de surcroît, constitue une première piste lors du coulage d'information);

6. Toute communication d'une entreprise devrait être revue pour fins de s'assurer qu'elles ne dévoileront pas -même par inadvertance- un secret commercial

(bref, éviter que par un marketing trop poussé sur l'avancement de sa technologie, une entreprise ne dévoile celle-ci à tous -dont ses concurrents; cela vise tant la documentation publicitaire que les contrats généraux, surtout dans le cadre de négociations qui pourraient ne pas aboutir; il faut également se défier des nombreux formulaires et rapports gouvernementaux et de ce que -benchmarking oblige- une entreprise adverse peut parfois en obtenir en vertu des lois d'accès à l'information; «Comment prétendons-nous qu'un autre puisse

garder notre secret, si nous n'avons pu le garder nous-même?»
 –François de la Rochefoucauld, *Pensées* (1665));

7. Tous les employés devraient être informés régulièrement de l'importance du secret commercial pour l'entreprise et de leur obligation de confidentialité à l'égard de celui-ci

(ce qui est confidentiel doit être nommément présenté comme tel aux employés qui doivent y avoir accès; les discussions de ce type d'information ne devraient avoir lieu qu'entre initiés et sur les lieux mêmes de l'entreprise);

8. Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient comporter une clause spécifique de confidentialité

(ne serait-ce que pour rappeler l'importance de cet aspect de l'entreprise et en éviter contestation ultérieure; on notera toutefois ici que celui qui fabrique un produit pour le compte d'un autre ne saurait, sans le consentement du détenteur du secret, utiliser cette information confidentielle pour fabriquer le produit pour ses fins personnelles; c'est la théorie dite «du tremplin»);

9. Le développement et la divulgation de nouvelles techniques à l'employeur par les employés devrait être encouragés

(impliquer/sensibiliser les employés, cela fait d'abord partie des bonnes relations de travail; cela permet également d'identifier dès le début un secret commercial et de le préserver; c'est aussi un prérequis pour que le système fonctionne);

10. Toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgateion

(il faut également réviser avec vigilance et circonspection ce type de contrat -comme les autres d'ailleurs- de façon à éviter que, dans le cadre ou à l'occasion de celui-ci, ne soit dévoilé un secret commercial non nécessaire à cette licence);

LA RELATION EMPLOYEUR/EMPLOYÉ

On s'en serait douté à moins, la relation employeur/employé est souvent au coeur du secret commercial. Généralement, on le constate lorsqu'un employé mécontent quitte une entreprise en emportant avec lui listes de clients, plans d'affaires, logiciels de gestion et autres supports informatiques, ou encore qu'il siphonne les banques de données de son (futur ex-) employeur. Saisie, injonction et plainte criminelle s'ensuivent généralement...

En l'absence de contrat, que peut donc utiliser l'employé?

La jurisprudence distingue trois catégories d'information qu'un employé peut acquérir dans le cadre de son emploi:

1° De l'information de nature si banale ou triviale, à la portée de tous les intéressés, qu'une personne raisonnable ne saurait y voir là quelque chose de confidentiel

Tant pendant qu'après son emploi, l'employé peut donc utiliser ce type d'information à sa guise.

2° L'information que l'employé doit traiter comme confidentielle, soit parce que son employeur le lui a expressément indiqué, soit parce que, de sa nature même, elle l'est

Toutefois, cette information, lorsque connue de l'employé, fait partie de son propre bagage individuel: cela devient partie de ses aptitudes, de son adresse, de sa compétence, de son habileté manuelle et mentale. C'est ce que l'on qualifie d'information subjective, c'est-à-dire l'expérience personnelle et subjective de l'employé qui lui demeure acquise lorsqu'il quitte son emploi, que ce soit de son propre gré ou qu'on le débauche.

Tant que le contrat d'emploi est maintenu, l'employé doit garder cette information confidentielle, ne serait-ce qu'en vertu d'une clause implicite de loyauté qui interdit à un employé de révéler à un concurrent quelque chose de nature à lui procurer un gain matériel qui appauvrit d'autant son employeur.

Lorsqu'il n'y a plus de lien d'emploi, l'employé -en l'absence d'entente contractuelle au contraire- demeure libre de mettre au service de son nouvel employeur -même concurrent du premier- les connaissances générales qu'il a acquises relativement à l'organisation et aux méthodes de commerce de son ancien employeur.

3° L'information relevant du secret de fabrication; il s'agit habituellement d'une formule secrète ou d'un procédé secret de fabrique unique à son détenteur et qui a été révélé en confiance à l'employé

On ne parle pas d'expérience acquise par un employé, mais d'une connaissance appartenant à l'employeur et qu'il révèle à l'employé pour la fin unique de lui faire fabriquer ce que le secret lui permet de réaliser. C'est là une information objective qui demeure la propriété de l'employeur, même si l'employé l'a apprise par coeur.

Tant pendant son emploi qu'après celui-ci, l'employé -même en l'absence de clause de confidentialité- ne peut révéler ou employer cette catégorie d'information.

CONTRATS ET CODE CIVIL DU QUÉBEC

Le droit relatif aux secrets de commerce et à la non-concurrence n'est pas régi par une loi particulière mais plutôt par le droit civil ou commercial prévalant dans un territoire donné.

Ainsi, en rédigeant les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, la non concurrence et le partage des droits sur la propriété intellectuelle, il faut avoir à l'esprit que ces clauses n'existent pas dans un vide législatif mais qu'elles sont assujetties au droit commun du Québec tel que contenu au Code civil. De plus, il ne faut pas oublier que le *Code civil du Québec* contient de nombreuses dispositions qui traitent spécifiquement des contrats de travail.

BONNE FOI

Avec, en 1994, l'introduction du nouveau Code civil, la bonne foi est devenue la pierre angulaire de tous les contrats, même si les parties n'ont pas inclu une stipulation à cet effet. L'exigence de la bonne foi se manifeste à deux niveaux. Au niveau général, le Code civil exige la bonne foi lors de l'exercice des droits civils. Au niveau du contrat, les parties sont tenues d'agir de bonne foi pendant la vie d'un contrat, de sa naissance à son extinction. Il faut toujours garder à l'esprit cette exigence et se rappeler qu'un contrat d'emploi ne sera sanctionné que s'il est fait de bonne foi; autrement dit, la stipulation d'une ou plusieurs obligations dans un contrat ne la rend pas nécessairement exécutable, elle ne le sera que si elle fut stipulée de bonne

foi. Au niveau de la preuve, il faut souligner que la bonne foi se présume et le fardeau de preuve repose sur celui qui invoque la mauvaise foi.

CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail et les causes qui y sont contenues sont assujettis aux règles ordinaires applicables aux obligations et aux contrats. Ces règles fournissent un cadre permettant de déterminer la validité de l'ensemble du contrat ou des clauses le constituant.

Article 2085

Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail, sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.

CONFIDENTIALITÉ

Le *Code civil du Québec* prévoit les obligations essentielles de tout contrat d'emploi. Ainsi, un des plus importants articles est l'article 2088, dont texte:

Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui.

(Une semblable obligation de loyauté existe également pour l'administrateur d'une personne morale, l'administrateur du bien d'autrui et le mandataire.) Cet article protège les données confidentielles d'un employeur pendant la durée du contrat de travail et, par la suite, pour une période raisonnable. Cependant, il faut rappeler que les habilités ou talents qu'un employé a acquis dans l'exécution ou à l'occasion de son travail (c'est-à-dire l'information subjective) ne seront pas considérés comme information confidentielle. L'employeur désirant empêcher un employé de se servir de ces habilités ou talents dans le cadre de son nouvel emploi ne peut, sous le

prétexte qu'il s'agit d'information confidentielle, l'empêcher d'en faire usage, sauf par le biais d'une clause de non-concurrence.

Même si le *Code civil du Québec* prévoit la protection des informations à caractère confidentiel, il demeure préférable que les employeurs prévoient leurs propres clauses de protection. Autrement, la durée de la protection offerte par le Code civil serait laissée à l'appréciation d'un tribunal. Dans le passé, les cours se sont montrées réticentes à considérer qu'une telle période puisse dépasser la limite maximale de 24 mois. Donc, pour éviter l'incertitude, il serait prudent de stipuler explicitement quelle sera la durée.

Deuxièmement, le *Code civil du Québec* ne contient pas de définition de ce qui constitue des informations confidentielles. Il serait donc possible pour un employé de contester les prétentions de son ex-employeur à l'effet que telle ou telle information est à caractère confidentiel. De toute façon, chaque contrat de travail étant un cas d'espèce, le caractère confidentiel de l'information variera selon les circonstances. De plus, en incluant une clause de confidentialité dans un contrat, l'employeur peut toujours l'assortir de pénalités en cas de défaut. L'inclusion d'une telle clause aurait, outre son utilité dans la détermination des dommages, un effet dissuasif quant à la divulgation des informations confidentielles. D'ailleurs, les dommages pour la divulgation d'un secret de commerce sont prévus audit Code:

Article 1612:

En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances.

Sans égard à l'obligation de tenir confidentiels les secrets commerciaux, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public:

Article 1472

Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci

était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public.

Comme cet article est évidemment dans l'intérêt public, aucune dérogation ne sera permise. Il est intéressant de noter que l'article 1472 C.c.Q. crée une exception à l'endroit de "secrets commerciaux", alors que l'article 2088 C.c.Q. crée une obligation à l'endroit d'"information à caractère confidentiel". Doit-on voir dans l'usage de termes différents dans ces deux articles une volonté de la part du législateur de donner une portée limitée à l'exception de l'article 1472 C.c.Q.?

NON CONCURRENCE

Les tribunaux du Québec ont reconnu le principe qu'un employé a le droit de continuer de travailler dans son domaine même s'il concurrence son ancien employeur. Ce principe est assujéti seulement à une restriction, savoir que le droit doit être exercé de bonne foi. Donc, en l'absence de mauvaise foi, un employé peut concurrencer son employeur. Cependant, si le contrat de travail de l'employé contient une clause de non concurrence, sa bonne foi ne constituera pas une défense valable à une action intentée par son ex-employeur.

L'ancien *Code civil du Bas-Canada* ne contenait aucune disposition relativement aux clauses de non concurrence prévues dans les contrats de travail. Toutefois, au cours des années, les tribunaux ont graduellement accepté de telles clauses mais les ont assorties de certaines restrictions, à savoir, notamment, qu'elles soient limitées quant au temps, au lieu et au genre de travail qu'elles visent et à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur. Le *Code civil du Québec* a repris ces critères, en plus d'ajouter quelques autres restrictions:

Article 2089

Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat de travail, le salarié ne pourra faire concurrence à l'employeur ni participer à quelque titre que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence.

Toutefois, cette stipulation doit être limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur.

Il incombe à l'employeur de prouver que cette stipulation est valide.

Résumons la disposition:

- Les parties peuvent donc stipuler
 - °par écrit et
 - °en termes exprès que
- même après la terminaison du contrat d'emploi
- le salarié
 - °ne pourra faire concurrence à l'employeur ou
 - °participer à quelque titre que ce soit à une entreprise lui faisant concurrence.

- Cette stipulation doit cependant être limitée quant
 - °au temps
 - °au lieu
 - °au genre de travail
 à ce qui est nécessaire pour la protection des intérêts légitimes de l'employeur.

- Le fardeau de prouver la validité d'une telle stipulation repose sur l'employeur et, en cas de doute, la stipulation s'interprétera à son encontre.

Ainsi, il faut qu'une telle stipulation soit écrite et en termes exprès. Cette exigence limite la latitude des tribunaux dans l'interprétation des contrats. Donc, advenant une clause non expresse, le tribunal devra la déclarer nulle, à moins qu'elle ne soit confirmée par l'employé.

De plus, les clauses de non concurrence sont exceptionnelles dans le sens où le fardeau de preuve relative à leur validité repose sur l'employeur. Un manquement à cette obligation de preuve entraîne, même si la stipulation est écrite en termes exprès, la radiation de la clause du contrat.

Pour savoir ce qui constitue une clause légitime, il faut consulter la jurisprudence. Une clause de non concurrence, pour deux ans et sans restriction quant au territoire, est inacceptable. Est également inacceptable une clause interdisant à un employé de travailler ailleurs dans la province de Québec même si l'employeur faisait, en réalité, affaires seulement à Montréal.

Une autre restriction prévue au Code civil est qu'un employeur ne peut pas se prévaloir d'une clause de non concurrence s'il est celui qui a mis fin au contrat de travail, sans motif juste et raisonnable, ou si l'employé démontre que la conduite de l'employeur était telle qu'il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Dans de tels cas, la clause de non concurrence ne lui sera pas opposable:

Article 2095

L'employeur ne peut se prévaloir d'une stipulation de non concurrence 'il a résilié lui-même le contrat sans motif sérieux ou s'il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation.

Rappelons enfin le nouveau principe de droit international privé particulier au contrat de travail qu'énonce l'article 3118 C.c.q., savoir que;

Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il accomplit habituellement son travail, même s'il est affecté à titre temporaire dans une autre État ou, s'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même État, de la Loi de l'État où son employeur a son domicile ou son établissement.

Encore une fois, on en tirera que même si le *Code civil* comporte des dispositions relatives aux secrets de commerce et à la responsabilité civile, préciser à l'avance les obligations (loyauté, confidentialité, divulgation, propriété) des parties (employé ou fournisseur) par une entente (pas nécessairement longue mais précise et sans ambiguïté) est de nature à éviter bien des litiges.

ILLUSTRATION

L'interaction entre la protection des secrets commerciaux et le droit pour un employé de concurrencer son ex-employeur peut être illustré par l'affaire *Positron Inc. c. Desroches* (1988), (1988) R.J.Q. 1636 (C.S.Q.) dont on peut extraire certains des points discutés par le juge Biron, aux pages 1651-1658:

- 1° La société, tout autant que l'individu lui-même, a intérêt à ce qu'un homme puisse exercer son métier librement.
- 2° Les aptitudes d'un homme, son adresse, sa compétence, son habileté manuelle et mentale, toutes choses qui, en sain langage

philosophique, ne sont pas objectives, mais subjectives, ne peuvent et ne doivent pas être abandonnées par un serviteur.

- 3° Un homme peut difficilement chasser de son esprit l'expérience acquise au service d'un employeur et il n'enfreint aucune obligation implicite en utilisant, au service d'un autre employeur, les connaissances générales qu'il a acquises relativement à l'organisation et aux méthodes de commerce de son ancien employeur.
- 4° Un employé qui n'a pas signé de clause de non-concurrence ne saurait avoir les mêmes obligations que s'il l'avait fait: sa liberté ne saurait être plus restreinte que s'il l'avait fait, et elle l'est généralement moins.
- 5° Un ex-employé, tout comme un employé, doit respecter la propriété de son patron et ne doit pas la convertir à son usage et avantage; ce principe s'applique aussi bien à un bien matériel, qu'à un bien intellectuel. Ainsi, les schémas, dessins, graphiques, cartes, formules, listes de clients de l'employeur, ne peuvent être utilisés par l'ex-employé sans le consentement de l'autre.
- 6° Celui qui a un brevet détient un monopole limité qui n'empêche pas les concurrents de fabriquer un produit différent qui remplisse les mêmes fonctions que le sien.
- 7° Les inventions d'un employé reliées à son travail, à tout le moins celles réalisées dans le cadre de son travail, appartiennent à son employeur.
- 8° Un droit d'auteur s'attache au logiciel (*software*) réalisé par une personne.

Selon la *Loi sur le droit d'auteur*, le «droit d'auteur» désigne le droit exclusif de produire ou de reproduire une oeuvre, ou une partie importante de celle-ci, sous une forme matérielle quelconque.

- 9° En vertu de l'article 12(3) de la même loi (maintenant le paragraphe 13(3)), lorsque l'auteur est employé par une autre personne en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage, et que l'oeuvre est exécutée dans l'exercice de cet emploi, l'employeur est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d'auteur.

- 10° L'information recueillie par un employé durant son emploi est plus ou moins confidentielle, selon la nature de l'information et, en conséquence, la façon de la traiter, aussi bien durant l'emploi que lorsqu'il a pris fin, varie selon les circonstances.
- 11° Celui qui invoque un secret de fabrication a le fardeau de le prouver. Cette obligation s'infère de l'article 1203 du *Code civil* (maintenant article 2803 C.c.Q.).
- 12° Les administrateurs et les fonctionnaires supérieurs d'une compagnie ont une obligation implicite de fiduciaire qui exige loyauté, bonne foi et absence de conflits d'intérêts.
- 13° Celui qui fabrique un produit pour le compte d'un autre qui lui révèle son secret de fabrication à cette fin, ne saurait, sans le consentement du détenteur du secret, utiliser cette information confidentielle pour fabriquer le produit pour ses fins personnelles, même s'il y apporte un changement qui le rend différent du premier. Voilà l'étendue que cette Cour est prête à reconnaître en droit québécois à la théorie dite du «tremplin».
- 14° En vertu de l'article 8 de la charte canadienne des droits et libertés, chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
- En vertu de l'article 7 de la *Charte des droits et libertés de la personne*, la demeure est inviolable.
- 15° Inciter quelqu'un à rompre avant son expiration un contrat de louage de services à durée déterminée peut constituer une faute donnant ouverture à une réclamation en dommages.
- 16° Le fait de quitter en groupe un employeur à qui on n'est pas lié par un contrat de travail à durée déterminée, après lui avoir donné un avis raisonnable, ne constitue pas automatiquement un complot illégal.
- 17° Le *Code de déontologie des ingénieurs* oblige l'ingénieur membre à respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.

CONCLUSION

Il est de bon ton de conclure sa prestation par quelque maxime savante démontrant la culture (ou l'humour) du conférencier: je n'échapperai pas à la règle.

Dans un colloque portant sur les brevets d'invention, il m'apparaît donc opportun d'emprunter au *Poor Richard's Almanack* (1735) du politicien et inventeur américain Benjamin Franklin: «Three may keep a secret, if two of them are dead»!

(L'ironie cependant, c'est que le même adage se trouve aussi exprimé dans le *Romeo & Juliet* (1595) de Shakespeare (acte 2, scène 4) et, même, dans le *Dialogue of Proverbs* (1546) de Heywood (acte 2, scène 5) ...)

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Bibliographie - l'obligation de loyauté

BICH (Marie-France), *Contrat de travail et Code civil du Québec - Rétrospectives, perspectives et expectatives*, in *Développements récents en droit du travail* (1996) (Cowansville, Blais, 1996), pp. 189-305.

CHARETTE (Frédéric), *Les clauses restrictives de la liberté de travail* (1990), 50 *Revue du Barreau*, pp. 531-573.

GAGNON (Jean H.), *La portée territoriale des engagements de non-concurrence*, in *Développements en droit commercial* (1992) (Cowansville, Blais, 1992), pp. 69-115.

GASCON (Clément) et al., *Grandeurs et misères de l'obligation de loyauté du salarié*, in *Développements récents en droit du travail* (1996) (Cowansville, Blais, 1996), pp. 307-359.

GUAY (François), *Les obligations contractuelles des employés vis-à-vis leur ex-employeur: la notion fiduciaire existe-t-elle en droit québécois?* (1989), 49 *Revue du Barreau*, pp. 739-768.

GUÈVREMONT (Suzanne), *Clause pénale et clause de non-concurrence 1974-1995*, 2ième éd. (Montréal, Soquij, 1996), 268 pages.

HÉBERT (France), *L'obligation de loyauté du salarié* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1995), 125 pages.

RICHARD (L. Hélène), *L'obligation de loyauté des administrateurs de compagnies québécoises: une approche extra-contractuelle* (1990), 50 *Revue du Barreau*, pp. 925-958.

Bibliographie - Les secrets de commerce

BOURGEOIS (Marie), *La protection juridique de l'information confidentielle économique - Étude de droit québécois et français* (1988), 1 *Les cahiers de propriété intellectuelle*, pp. 1-30.

GRENIER (François M.) et al., *Trade Secrets in Quebec*, in MACLAREN (Terrence F.) ed., *Worldwide Trade Secrets Law* (New York, Clark Boardman Callaghan, 1995), ch.A-2.

GUAY (François), *La protection des secrets de fabrication et des informations confidentielles*, in *Développements récents en droit commercial* (1993) (Cowansville, Blais, 1993), pp. 167-204.

HUGHES (Roger T.) dir., *Trade Secrets* (Toronto, Upper Law Society, 1990).

INSTITUTE OF LAW RESEARCH AND REFORM EDMONTON ALBERTA et al., *Les secrets commerciaux* (Ottawa, Approvisionnement et services, 1986), 389 pages.

KOKONIS (James D.), *Confidential Information*, in *Copyright and Confidential Information in Canada* (Toronto, Carswell, 1994), pp. 325-349.

LANDRY (J. Nelson), *Certain Considerations on Confidential Information*, in *Copyright and Confidential Information in Canada* (Toronto, Carswell, 1994), pp. 351-367.

PARISIEN (Serge), *Les secrets commerciaux et la Loi sur l'accès à l'information au Québec* (Montréal, Wilson & Lafleur, 1993), 78 pages.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

