



Propriété intellectuelle au Canada

Le Secret Commercial – « Trade Secret »

Alors que la propriété intellectuelle prend de plus en plus de valeur dans une économie du savoir et de l'information, tout entrepreneur devrait être en mesure de reconnaître les éléments de propriété intellectuelle que possède son entreprise. En effet, si l'entrepreneur ne parvient pas à mettre en place des mesures de protection de la propriété intellectuelle de son entreprise, faute d'en connaître l'existence, il n'est, ce faisant, pas en mesure d'apporter cette plus-value intéressante pour son entreprise.

Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, on fait généralement référence aux marques de commerce, aux brevets, aux droits d'auteur ou aux dessins industriels, lesquels sont encadrés par des lois et règlements qui, habituellement, prévoient une formalité d'enregistrement afin que la propriété intellectuelle d'un individu bénéficie d'une reconnaissance auprès des tiers.

Plus récemment, les juridictions de Common Law ont créé un nouveau bien intellectuel, le « secret commercial », que l'on connaît en anglais sous le nom de « *trade secret* ». Bien que le Québec soit une juridiction de droit civil, sa proximité avec ses voisins anglo-saxons a permis d'importer ce concept de *trade secret* en droit civil québécois. La notion de secret commercial est d'autant plus intéressante qu'elle ne nécessite aucune formalité d'enregistrement, donc l'entrepreneur n'a aucune obligation de révéler ses secrets (comme dans le cas, par exemple, des brevets, du droit d'auteur et des dessins industriels), et sa protection n'a aucune limite dans le temps, pour autant que le secret ne soit pas dévoilé au grand jour.

Dans la présente Chronique, nous verrons en quoi consiste un secret commercial et quelles sont les conditions préalables à son existence. Par la suite, nous vous dresserons un portrait des principaux avantages de la protection conférée par le secret commercial ainsi que des moyens à votre disposition pour protéger cet actif.

Définition et conditions du secret commercial

Le secret commercial se matérialise dans la possession d'un savoir-faire ou d'informations particulièrement importantes. Il peut s'agir par exemple de méthodes de production, de plans d'affaires de compagnie, de listes de clients, de formules chimiques, de processus industriels, de recettes particulières, de méthodes commerciales, ou autres, en autant que ceux-ci apportent un avantage économique à l'entreprise et la valorisent.

Afin qu'un secret commercial, « *trade secret* » ne demeure pas qu'un simple secret mais puisse être un élément de propriété intellectuelle, et ainsi être protégé, il doit réunir les conditions suivantes :

1. L'information doit être connue par un cercle aussi restreint que possible de personnes extérieures à l'entreprise;
2. L'information doit être connue par certains employés de l'entreprise;
3. Des mesures doivent avoir été prises pour garder l'information secrète;
4. L'information doit avoir une valeur pour l'entreprise et pour ses concurrents;

5. Le développement de ladite information doit avoir nécessiter des efforts et un coût financier non négligeable;
6. L'information doit être difficile à s'approprier pour un tiers;

Il est donc important pour l'entreprise de protéger ses investissements, sa recherche & développement et ses fruits, qui lui sont propres et qui représentent une valeur économique. Mais elle doit prendre des mesures pour maintenir confidentiels ses secrets commerciaux.

Les avantages de la protection par le secret commercial

Puisqu'en vertu du droit anglo-saxon (Common Law), les secrets commerciaux bénéficient d'une importante protection, ceux-ci sont souvent choisis en lieu et place des brevets, du droit d'auteur ou des dessins industriels, lesquels offrent une protection plus limitée. En outre, le choix de recourir à la protection offerte par l'enregistrement d'un dessin industriel ou d'un brevet nécessite de révéler son savoir-faire, de son innovation. La protection offerte par le secret commercial est, *a contrario*, basée sur le secret, donc sur la non-divulcation des procédés de l'entreprise.

Le secret commercial a également pour avantage de protéger des informations qui ne seraient pas nécessairement brevetables, ni protégeables en vertu du droit d'auteur, ou de la loi sur les dessins industriels. En effet, la brevetabilité d'un produit nécessite qu'il soit innovateur. De même, le droit d'auteur ne s'applique que pour un ouvrage original. Or, l'innovation et l'originalité ne sont pas des pré-requis pour bénéficier de la protection offerte par le secret commercial.

Un autre avantage du secret commercial est son caractère éternel, contrairement aux autres moyens de protection de la propriété intellectuelle qui ont une durée de protection limitée dans le temps. Ainsi, tant que le secret commercial n'a pas été révélé, il bénéficie d'une protection, sans autres formalités et sans limite de temps.

Plusieurs pays offrent peu de protection pour la propriété intellectuelle. Ce sont souvent les pays aux économies émergentes. Dans ces pays, soit que les tribunaux sont inefficaces ou soit que les entreprises locales bénéficient d'une complaisance non avouée de l'État. Il est par ailleurs très coûteux pour une entreprise de déposer un brevet ou un dessin industriel à l'échelle mondiale. Dans une économie globale où les biens circulent, le choix de protéger ses procédés par le biais du secret commercial peut être plus judicieux que d'obtenir une protection par voie classique.

Toutefois, l'avantage des biens de propriété intellectuelle classiques que sont le brevet, le droit d'auteur ou le dessin d'industriel est que, même s'ils sont connus, ils sont protégés.

Un secret à conserver stratégiquement

Afin que le propriétaire de l'information préserve la protection de son secret commercial, il doit prendre les mesures adéquates pour garder secrète son information. Ainsi, il est important d'insérer des clauses de confidentialité dans les contrats d'emplois de personnes qui travaillent à partir d'informations que l'on considère comme faisant partie de secrets commerciaux. Plus est, il est possible de recourir à l'utilisation de codes d'accès pour limiter la consultation, par tout employé, de certaines informations et ne permettre l'accès qu'à ceux qui en ont vraiment besoin. Par ailleurs, des engagements de confidentialité, lorsqu'il s'agit de dévoiler une information autrement tenue secrète à un fournisseur ou client potentiel, sont indispensables. Ces accords de confidentialité doivent être parfaitement ajustés afin de ne pas être déclarés nuls; dans de tels cas, la confidentialité, et donc le secret commercial, serait perdu. L'écueil de l'espionnage industriel peut alors émerger dans les secteurs très concurrentiels. Une entreprise doit bien s'entourer afin de se prémunir contre ces risques.

Une compagnie étrangère qui envisage de faire des affaires au Canada et qui souhaite y protéger ses secrets commerciaux devra respecter les règles canadiennes de protection de ses secrets commerciaux dans son propre pays avant de les implanter dans le marché canadien. En effet, si le secret commercial est révélé hors du Canada, la protection s'éteint au Canada également. Ainsi, le "*trade secret*", pour être protégé au Canada comme élément de propriété intellectuelle, devra se conformer aux lois canadiennes. Il ne pourra donc pas bénéficier de la protection offerte par la notion de secret commercial si le secret est déjà protégé par brevet dans un autre pays. En effet, le dépôt d'un brevet rend disponible l'information qui n'est, ce faisant, plus secrète. La protection est importante quelle que soit le mode d'implantation au Canada : filiale, joint venture ou contrat de licence. Si les contrats de joint venture ou de licence ont pour objet un secret commercial, ceux-ci devront impérativement comporter des clauses de confidentialité pour protéger ledit secret. De plus, afin de conforter sa protection, il est intéressant d'insérer dans ces contrats des stipulations énonçant clairement que les informations ou procédés sont reconnus comme propriété intellectuelle, et que l'on en est propriétaire.

Conclusion

Outre les différents cas classiques de propriété intellectuelle que sont les brevets, le droit d'auteur ou les dessins industriels, un nouvel élément de propriété intellectuelle a été créé par les tribunaux issus de la Common Law : le secret commercial.

Le secret commercial définit comme étant la possession d'un savoir-faire ou d'informations particulièrement importantes, revêt de nombreux avantages : il n'a pas à être révélé, la protection qui lui est conférée est perpétuelle dans le temps et il ne nécessite pas de formalités d'enregistrement pour être protégé.

Cependant, les risques existent. En effet, sa révélation par publication ou par tout autre moyen entraîne la fin de la protection dont il bénéficie. De plus, le danger peut venir de l'extérieur et notamment des concurrents, qui chercheront à découvrir le secret, valeur importante pour une entreprise. Une fois révélé, le secret commercial perd ainsi sa valeur. Pour se prémunir de ces risques, une entreprise doit agir avec diligence et peut avoir intérêt à s'entourer de conseils avisés.

Dernière mise à jour : juin 2011

Cet article est rédigé par **Me Alain P. Lecours**, en collaboration avec **Me Marie-Ève Brassard**. La Chronique Juridique est distribuée gratuitement, via courrier électronique, aux clients du cabinet ainsi qu'à ses partenaires d'affaires. Le présent document a pour but d'informer et peut ne pas refléter les plus récents développements juridiques. Les clients et les lecteurs ne doivent pas agir ou s'abstenir d'agir sur la base des informations contenues à la présente chronique sans d'abord avoir obtenu le conseil juridique d'un professionnel.

Me Alain P. Lecours

LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.

354, rue Notre-Dame Ouest

Bureau 100

Montréal, QC, Canada H2Y 1T9

Téléphone : (514) 344-8784

Télécopieur: (514) 344-9790

Lecours@LecoursHebert.com

Sur notre [site web](#), vous trouverez un lien permanent jusqu'à nos chroniques mensuelles. Si vous désirez nous faire part de vos commentaires sur les sujets traités, n'hésitez pas à nous contacter: lecours@LecoursHebert.com

Si vous désirez ajouter ou modifier une adresse courriel (email) afin de recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur le lien suivant :

[Inclure, ajouter ou modifier mon adresse email à la liste de distribution](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir mensuellement la Chronique Juridique, veuillez cliquer sur ce lien

[Exclusion – Retirer mon adresse email de la liste de distribution](#)
