

Université de Montréal

La protection des secrets commerciaux des entreprises canadiennes
La perspective canadienne sur les secrets commerciaux et les nécessités d'adaptation

Par

Sabrina Leung Lung Yuen

Faculté des études supérieures, Faculté de droit

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de maîtrise
en droit, option droit des affaires (232711)

Août 2022

© Sabrina Leung, 2022

Université de Montréal
Faculté des études supérieures
Faculté de droit / Université de Montréal

Ce mémoire intitulé

La protection des secrets commerciaux des entreprises canadiennes

La perspective canadienne sur les secrets commerciaux et les nécessités d'adaptation

Présenté par

Sabrina Leung Lung Yuen

A été évalué(e) par un jury composé des personnes suivantes

Pierre Larouche

Président-rapporteur

Ysolde Gendreau

Directeur de recherche

Stéphane Rousseau

Membre du jury

Résumé

La protection juridique des idées générées par les entreprises au Canada ne répond que partiellement à leurs besoins et préoccupations. Ces idées qui se traduisent en des informations confidentielles ou des secrets commerciaux représentent une valeur économique considérable et croissante pour de nombreuses entreprises. C'est en l'absence d'une législation uniforme portant sur les secrets commerciaux en droit civil au Québec et en *common law* dans les autres provinces au Canada que sont créés des défis juridiques pour les entreprises. Une réponse conventionnelle à de tels défis consiste à prôner des réformes statutaires afin de renforcer le droit applicable relativement aux secrets commerciaux et leur protection. C'est précisément la solution qui a été retenue aux États-Unis avec l'adoption de législation portant sur les secrets commerciaux, telles que le *Uniform Trade Secrets Act* et le *Defend Trade Secrets Act*. L'entrée en vigueur au Canada de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique a donné lieu à l'adoption de nouvelles dispositions criminelles, qui est en soi, une première étape vers la codification plus élargie de la protection juridique des secrets commerciaux.

Ce mémoire porte, dans un premier temps, sur les notions d'informations confidentielles et de secrets commerciaux, ainsi que de l'absence de cohérence sur la nature juridique de ceux-ci. Dans un deuxième temps, ce mémoire traite des régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada, tant en droit civil qu'en *common law*. Nous abordons comment le rapport de confiance joue un rôle déterminant sur les obligations de confidentialité à respecter en présence ou en absence d'un contrat. Par la suite, nous analysons les clauses essentielles qu'une entreprise doit prévoir dans un contrat commercial ou de travail ainsi que les mesures pratiques de sauvegarde à implanter pour contrôler la diffusion des informations confidentielles et des secrets commerciaux.

Mots-clés : secret commercial, information confidentielle, propriété intellectuelle, confidentialité, bonne foi, loyauté, obligation fiduciaire, non-concurrence, contrat, responsabilité civile.

Abstract

The legal protection of ideas generated by companies in Canada only partially meets their needs and concerns. Such ideas translate into confidential information or trade secrets representing considerable and growing economic value for a great number of companies. It is in the absence of uniform trade secret legislation under civil law in Quebec and common law in other provinces in Canada that legal challenges are created for companies. A conventional response to such challenges is the advocacy of statutory reforms to strengthen the applicable law with respect to trade secrets and of their protection. This is precisely the solution instituted by the United States with the adoption of trade secret legislation per the *Uniform Trade Secrets Act* and the *Defend Trade Secrets Act*. The coming into force in Canada of the Canada-United States-Mexico Agreement has resulted in the adoption of new criminal provisions, which, is a first step towards the broader codification of the legal protection of trade secrets.

Firstly, this masters' thesis discusses the concept of confidential information and trade secrets, as well as the lack of consensus as to their legal nature. Secondly, the present thesis deals with the legal protection of trade secrets in Canada, under civil law and common law. We discuss the decisive role that trust occupies in the obligation of confidentiality that is to be respected in presence or absence of a contract. Subsequently, we analyze the essential clauses that a company must include in a commercial or employment agreement along with practical safeguard measures to be implemented to control the dissemination of confidential information and trade secrets.

Keywords: trade secret, confidential information, intellectual property, confidentiality, good faith, loyalty, fiduciary obligation, non-compete, contract, civil liability.

Table des matières

Résumé.....	i
Abstract.....	ii
Table des matières.....	iii
Liste des tableaux.....	v
Liste des figures	vi
Liste des annexes	vii
Liste des sigles et abréviations	ix
Remerciements.....	xii
Introduction	1
1 – Les secrets commerciaux dans leur qualification et traitement au Canada.....	15
1.1. La notion d’information confidentielle et d’information non confidentielle.....	15
1.1.1 L’information non confidentielle	16
1.1.2 L’information confidentielle	20
1.2. Les éléments constitutifs d’un secret commercial et sa nature juridique complexe...	30
1.2.1. La notion du secret commercial	30
1.2.2. Le secret commercial comme un bien.....	36
1.2.3. Le secret commercial en relation avec les droits de propriété intellectuelle	41
2 – Les régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada	51
2.1. Le secret commercial dans un contexte extracontractuel	54
2.1.1. L’obligation de confidentialité et de bonne foi en dehors de la relation employeur-employé	56
2.1.2. L’obligation fiduciaire	64

2.1.3.	L'obligation implicite de confidentialité dans le cadre d'une relation de travail...	71
2.2.	Le secret commercial dans un contexte contractuel.....	80
2.2.1.	Le secret commercial dans le cadre d'une relation commerciale	81
2.2.2.	Le secret commercial dans le cadre d'une relation de travail.....	87
2.2.3.	Les mesures pratiques de sauvegarde à considérer.....	96
	Conclusion.....	105
	Références bibliographiques	115
	Annexe	126

Liste des tableaux

Tableau 1. – Mesures de contrôle interne des secrets commerciaux.....	102
---	-----

Liste des figures

Figure 1. – Schéma sur les informations confidentielles et les secrets commerciaux	29
Figure 2. – Cycle de processus de gestion des informations	99

Liste des annexes

Annexe 1. – Exemples de clauses de confidentialité	126
--	-----

Liste des sigles et abréviations

ABQB:	Alberta Court of Queen’s Bench
ACEUM:	Accord Canada-États-Unis-Mexique
A.C.F. :	Jugements de la Cour fédérale du Canada
A.C.W.S. :	All Canada Weekly Summaries
ADPIC:	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
A.J. :	Alberta Judgments
ALENA:	Accord de libre-échange nord-américain
All ER:	All England Reports
ALRI :	Institute of Law and Research and Reform
BCSC :	British Columbia Supreme Court
B.C.J. :	British Columbia Judgments
BPC :	California Code, Business and Professions Code
CanLII:	Institut canadien d’information juridique
C.A. :	Cour d’appel
C.c.Q.:	Code civil du Québec
C.cr.:	Code Criminel
CF :	Cour fédérale
Ch.	Chancery Division
C.p.c.:	Code de procédure civile
C.P.I.:	Cahier de propriété intellectuelle
C.Q.:	Cour du Québec
C.S.:	Cour supérieure
CSC:	Cour suprême du Canada
DTSA:	Defend Trade Secrets Act
FTC :	Federal Trade Commission
J.E.:	Jurisprudence Express

J.Q.:	Jugements du Québec
L.C. :	Lois du Canada
L.O. :	Lois de l'Ontario
L.R.C. :	Lois révisées du Canada
O.J.:	Ontario Judgments
ONCA :	Ontario Court of Appeal
ONCJ :	Ontario Court of Justice
OnthCJ:	Ontario High Court of Justice
ONSC :	Superior Court of Justice
OMC:	Organisation mondiale du commerce
OMPI:	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
OPIC:	Office de la propriété intellectuelle du Canada
O.R. :	Ontario Reports
QCCA :	Cour d'appel du Québec
QCCQ:	Cour du Québec
QCCS:	Cour supérieure du Québec
Q.J. :	Quebec Judgments
QL:	Quicklaw
R.C.S. :	Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada
REJB:	Répertoire électronique de jurisprudence du Barreau
R.J.Q.:	Recueil de jurisprudence du Québec
RLRQ. :	Recueil des lois et règlements du Québec
R.P.C. :	Reports of Patent Cases
S.F.C.B.Q. :	Service de la formation continue du Barreau du Québec
U.S.C. :	United States Code
UTSA:	Uniform Trade Secrets Act

À mon époux et à notre fils

Remerciements

La réalisation de ce mémoire n'aurait pas pu se matérialiser sans l'apport des personnes susmentionnées à qui j'aimerais présenter mes remerciements.

Je tiens à remercier mon directeur de recherche, madame Ysolde Gendreau, pour ses judicieux conseils qui ont contribué à nourrir ma réflexion.

Je remercie énormément mon époux sans qui je n'aurais pas pu consacrer le temps nécessaire à réaliser ce mémoire. Un grand merci à mon fils pour toute sa patience et compréhension. Je remercie mes parents, mon frère et ma belle-sœur pour leurs encouragements.

Enfin, je voudrais exprimer ma reconnaissance à mes collègues qui m'ont soutenue dans ma démarche et en particulier, Bernard Colas.

Introduction

Tout commence par une idée. L'innovation est la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction ou à l'amélioration des biens ou services d'une entreprise¹. Les idées sont précieuses pour les entreprises innovantes car elles engendrent des biens et services, nouveaux ou améliorés, représentant une valeur ajoutée pour ces entreprises². Une idée peut prendre plusieurs formes puis évolue selon la conception de la personne à son origine afin de créer des solutions ou applications pratiques. Ainsi, l'idée peut constituer une information confidentielle ou un secret commercial selon l'importance que lui attribue l'entreprise.

De nos jours, les idées peuvent représenter une valeur économique pour l'entreprise, surtout pour les entreprises technologiques embryonnaires, ou en phase de démarrage, communément appelées des *start-ups* qui priorisent une culture d'entreprise promouvant la génération et le partage des idées. Une *start-up* est une micro-entreprise dont la raison d'être réside principalement à perturber l'industrie dans laquelle elle œuvre en présentant d'abord une preuve de concept pour une innovation. Son existence dépend intrinsèquement du succès de cette preuve de concept. Les concurrents déjà établis de cette même industrie peuvent se porter acquéreur de l'innovation de la *start-up* afin de l'absorber dans leur propre entreprise par voie d'acquisition. Pour la *start-up*, cela représente un risque puisqu'elle se trouve dans l'obligation de divulguer ses informations confidentielles à l'étape de la vérification diligente, dont un ou plusieurs secrets commerciaux inhérents à sa preuve de concept³. On verra dans ce mémoire que la divulgation du secret commercial peut résulter inévitablement en la perte du régime de protection qui y est rattaché⁴. Pour ces raisons, une entreprise doit mettre en œuvre des

¹ OCDE, *Manuel d'Oslo. La mesure des activités scientifiques et technologiques. Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données de l'innovation technologique*, en ligne: <<https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf>> .

² Nathalie-Anne BÉLIVEAU et Derek KNOECHEL, «Réflexions sur la doctrine de la divulgation inévitable», dans S.F.C.B.Q, vol. 293, *Développements récents en droit du travail*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 389 , à la page 390.

³ Georges F. SAYEGH, *Les secrets de commerce et les renseignements confidentiels*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006 , p. 81.

⁴ Simon LEMAY, *Guide pratique de la propriété intellectuelle*, Montréal, Lexis Nexis Canada Inc., 2018 , p. 107.

mesures pratiques à l'interne permettant la conservation de ses informations confidentielles et secrets commerciaux pour limiter ses risques⁵.

En conséquence, les informations confidentielles d'une entreprise doivent demeurer secrètes et à l'abri des concurrents⁶. Le secret commercial émane des informations confidentielles partagées par l'entreprise avec ses employés ou créées par ses employés dans le cadre de leur emploi⁷. Ces informations confidentielles doivent avoir le potentiel de transformer l'entreprise, ses technologies, ses processus et autres, et apporter une valeur économique significative afin d'être reconnues comme un secret commercial⁸.

Un secret commercial peut être désigné comme un secret de fabrication, un secret de fabrique, un secret de commerce, un secret industriel, un secret d'affaire, *trade secret*, savoir-faire, *know-how*, etc.⁹ Le point commun des différentes expressions entourant le secret commercial provient du fait que ces désignations sont toutes des informations qu'une entreprise protège dans le contexte de ses activités commerciales, tels que les développements technologiques, scientifiques, stratégiques et opérationnels¹⁰. Autant en droit civil québécois qu'en *common law*, ces désignations sont interchangeable puisqu'elles sont à leur base des informations confidentielles ayant une valeur économique pour l'entreprise¹¹. Par ailleurs, les secrets commerciaux prennent plusieurs formes: un processus de fabrication, un algorithme, une recette, une formule chimique, une liste de clientèle, une liste de prix, et se retrouvent dans

⁵ *Id.*, p. 123.

⁶ Émilie COURCHESNE TARDIF et Jean LEMOINE, «La théorie du tremplin: quand la concurrence plonge en eaux troubles », dans S.F.C.B.Q., vol. 313, *Développements récents en droit de la non-concurrence* Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 5, à la page. 7.

⁷ Gregory K. STEELE et Kenneth Wm. THONICROFT, *Employment Obligations & Confidential Information*, 3e éd., Toronto, Lexis Nexis Canada Inc., 2015, p.86.

⁸ S. LEMAY, préc., note 4, p. 111.

⁹ Judith ROBINSON et Sébastien JETTÉ, «La protection des secrets commerciaux en dehors de la relation employeur-employé», dans S.F.C.B.Q., vol. 197, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 3, à la page 5.

¹⁰ Marc-André BOUCHER, *La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements commerciaux en droit fédéral*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 90.

¹¹ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 30-31.

plusieurs industries¹². Les secrets commerciaux peuvent parfois représenter l'actif le plus important pour l'entreprise, peu importe son développement embryonnaire ou multinational.

En termes de loi spécifique codifiant les règles relatives à la protection des secrets commerciaux, rien n'existe actuellement au Canada¹³. Cependant, il existe des lois fédérales traitant des secrets commerciaux, mais dans des contextes spécifiques de droit d'accès à l'information : la *Loi sur l'accès à l'information*¹⁴ et la *Loi sur la protection de l'information*¹⁵. La *Loi sur l'accès à l'information* prévoit une interdiction de divulgation par une institution fédérale des secrets industriels appartenant à des tiers¹⁶. Pour être considéré un secret industriel, il faut que le secret ne soit pas connu du public et qu'il puisse accorder à un concurrent un avantage concurrentiel au détriment du détenteur¹⁷. La *Loi sur la protection de l'information* sanctionne spécifiquement le vol par appropriation illicite des secrets industriels pour le bénéfice d'une entité économique étrangère¹⁸. Par ailleurs, la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation*¹⁹ qui sert de source de droit aux fins de mesure de contrôle à l'exportation depuis le Canada, peut être applicable aux informations confidentielles et secrets commerciaux²⁰. Bien qu'une analyse de l'application de ces lois en matière de secrets commerciaux serait fort intéressante, il ne s'agit pas de l'objectif visé de ce mémoire.

Néanmoins, en matière civile, il n'existe aucune loi fédérale ou provinciale régissant la protection des secrets commerciaux au Canada en général. En l'absence d'une telle codification, les praticiens se fient aux principes fondamentaux jurisprudentiels développés par les tribunaux de droit commun qui font l'objet d'une analyse ultérieure dans ce mémoire. Comme nous le

¹² Christopher HEER, Dominic CERILLI, Ryan DE VRIES, Daryna KUTSYNA et Annette LATOSZEWSKA, «The Basis of Trade Secrets», *Heer Law*, 8 décembre 2021, en ligne: < <https://www.heerlaw.com/basics-trade-secrets> > , p. 1 (PDF); G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 25-32.

¹³ Allyson Whyte NOWAK et Mark DAVIS, «IP Monitor: A Welcome and Timely Boost for Trade Secret Protection in Canada», *Articles, Norton Rose Fulbright*, 15 mai 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/norton/2020/a121824/en/if3969695-a80f-42d2-a5f8-825bc9bb5c68>> (JurisBistro eDoctrine) .

¹⁴ *Loi sur l'accès à l'information* L.R.C. 1985, c. A-1 .

¹⁵ *Loi sur la protection de l'information*, L.R.C. 1985, c. O-5 .

¹⁶ *Loi sur l'accès à l'information* préc., note 14, art. 20(1).

¹⁷ *Merck Frosst Canada Ltée. c. Canada (Santé)*, 2012 CSC 3 , par. 213 et 216.

¹⁸ *Loi sur la protection de l'information*, préc., note 15, art. 19(1).

¹⁹ *Loi sur les licences d'exportation et d'importation* L.R.C. 1985, c. E-19 .

²⁰ Francois PAINCHAUD, Amélie CÔTÉ et Irina BOLDEANU, «Trade Secrets - Canada», (2021) LVI No. 2 *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, 22 avril 2021, en ligne: < <https://ssrn.com/abstract=3832061> > , par. 20.

verrons plus loin, la particularité d'un secret commercial est la protection automatique dont il bénéficie tant qu'il n'est pas divulgué²¹. À titre illustratif, on peut citer la recette de Coca-Cola qui demeure encore secrète de nos jours et maintien toujours sa valeur économique initiale en raison de son caractère secret²². La protection d'un secret commercial n'est donc pas limitée dans le temps tant que son caractère secret est conservé²³.

Il importe de définir le secret commercial en examinant les sources de droit canadien, américain et international. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle²⁴ a été la première grande mesure visant la protection des œuvres intellectuelles à l'échelle internationale. Celle-ci est intervenue le 20 mars 1883, puis révisée subséquemment : à Bruxelles, le 14 décembre 1900, à Washington, le 2 juin 1911, à la Haye, le 6 décembre 1925, à Londres, le 2 juin 1934 et à Stockholm, le 14 juillet 1967 ainsi que modifiée le 28 septembre 1979. L'article 10*bis* de la Convention de Paris porte sur les actes de concurrence déloyale et prévoit ce qui suit :

- 1) Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
- 2) Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
- 3) Notamment devront être interdits :
 - 1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
 - 2° les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature à discréditer l'établissement, les produits ou l'activité industrielle ou commerciale d'un concurrent;
 - 3° les indications ou allégations dont l'usage, dans l'exercice du commerce, est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l'aptitude à l'emploi ou la quantité des marchandises.

²¹ S. LEMAY, préc., note 4, p. 107.

²² G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 22.

²³ C. HEER, D. CERILLI, R. DE VRIES, D. KUTSYNA ET A. LATOSZEWSKA, préc., note 12, p. 2 (PDF).

²⁴ *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, [1883], (entrée en vigueur le 20 mars 1883), en ligne:< <https://wipolex.wipo.int/fr/text/288516>> (ci-après « Convention de Paris »).

Il est important de noter que l'alinéa 2 de l'article 10*bis* de la Convention de Paris ne mentionne pas expressément les secrets commerciaux et ne traite pas spécifiquement d'une utilisation abusive des secrets commerciaux. En revanche, il est possible de considérer qu'une utilisation abusive d'un secret commercial peut être assimilée à un acte de concurrence déloyale sous l'obligation générale de ne pas se livrer à des actes de concurrence déloyale contraires « aux usages honnêtes » prévu à l'alinéa 2 de l'article 10*bis*.

L'introduction du chapitre 17 de la Partie VI de l'Accord de libre-échange nord-américain²⁵, conclu le 17 décembre 1992 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, visait « [...] l'élimination des tarifs douaniers et autres obstacles au commerce entre les trois états signataires, mais aussi l'élimination des disparités entre le niveau de protection offert par le droit de la propriété intellectuelle entre le Mexique et les deux autres États membres »²⁶. L'article 1711 de l'ALENA prévoyait des grandes lignes relativement à la protection des renseignements en tant que secrets commerciaux:

1. Chacune des Parties assurera à toute personne, les moyens juridiques d'empêcher que des **secrets commerciaux** ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où :
 - a) **les renseignements sont secrets**, en ce sens que, dans leur globalité et dans la configuration et l'assemblage exact de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
 - b) les renseignements ont une **valeur commerciale**, réelle ou potentielle, du fait qu'ils sont secrets; et
 - c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des **dispositions raisonnables**, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets.
2. Une Partie peut exiger que pour faire l'objet d'une protection, un secret commercial soit établi par des documents, des médias électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des microfilms, des films ou autres supports analogues.

²⁵ *Accord de libre-échange nord-américain, Canada/États-Unis/Mexique*, [1994] R.T.Can. n°2, (entré en vigueur le 1 janvier 1994), [ALENA].

²⁶ J. ROBINSON ET S. JETTÉ, préc., note 9, p. 6.

3. Aucune des Parties ne pourra restreindre la durée de protection des secrets commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées au paragraphe 1.
4. Aucune des Parties ne pourra entraver ou empêcher l'octroi de licences volontaires à l'égard de secrets commerciaux en imposant des conditions excessives ou discriminatoires à l'octroi de ces licences qui réduisent la valeur des secrets commerciaux.²⁷ [Accentuation des termes en gras par nous]

Il ressort de la lecture de cet article trois critères : (i) le caractère secret de l'information, (ii) la valeur commerciale liée à l'information et (iii) les mesures raisonnables de conserver le caractère secret de l'information. Ceux-ci doivent être réunis pour considérer qu'une information se qualifie en tant que secret commercial. Il en ressort que l'article 1711 de l'ALENA correspond à une première tentative pour assurer une protection des secrets commerciaux au niveau interétatique en ce qui concerne le Canada.

Deux ans plus tard, ces grandes lignes de l'article 1711 de l'ALENA ont été reprises dans le texte de l'Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle²⁸ promulgué par l'Organisation mondiale du commerce. L'ADPIC visait l'augmentation du commerce international des produits technologiques et des services en tentant d'adresser les faiblesses de la Convention de Paris. La portée de l'article 39(2) de l'ADPIC est plus grande vu l'adhésion par davantage d'États. Contrairement à l'alinéa 3 de l'article 1711 de l'ALENA, l'article 39(2) de l'ADPIC ne prévoit pas expressément l'interdiction de limiter la durée de vie du secret commercial²⁹. Le texte de l'article 39(2) de l'ADPIC reprend essentiellement les critères énoncés à l'article 1711 de l'ALENA:

2. Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des renseignements **licitement** sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements:

²⁷ *Accord de libre-échange nord-américain, Canada/États-Unis/Mexique, préc.*, note 25.

²⁸ *Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, Organisation Mondiale du Commerce, [1994], (entré en vigueur le 15 avril 1994) en ligne: <<https://wipo.int/en/text/305908>>[ADPIC].

²⁹ J. ROBINSON ET S. JETTÉ, *préc.*, note 9, p. 8.

- a) soient **secrets** en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) aient une **valeur commerciale** parce qu'ils sont secrets; et
- c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de **dispositions raisonnables**, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.³⁰[Accentuation des termes en gras par nous]

Il importe de constater que l'article 39(2) de l'ADPIC n'utilise pas l'expression secret commercial ou *trade secret* et met plutôt l'emphase sur la détention licite de renseignements qui sont secrets. De plus, cet article ne reprend pas l'idée de la valeur « réelle ou potentielle » du secret commercial énoncée à l'article 1711 de l'ALENA³¹.

Afin de mieux comprendre la volonté internationale relativement à la protection des secrets commerciaux au Canada, il faut considérer le contexte politico-économique entre le Canada et les États-Unis ainsi que leur approche relativement à la protection des secrets commerciaux en réponse à l'internationalisation des affaires, la délocalisation des entreprises et l'augmentation des menaces d'acteurs étrangers auxquelles font face les entreprises. Ces réalités complexes ont mis à l'avant plan le besoin de plus en plus accru de sauvegarde de leurs secrets commerciaux ce qui a incité des efforts politiques d'harmonisation des secrets commerciaux à l'international³².

Ces efforts ont déjà donné lieu à la négociation, la ratification et l'adoption par le Canada, les États-Unis et le Mexique de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique³³. Sa mise en œuvre coïncide avec ces réalités complexes auxquelles les entreprises sont confrontées dans la protection de la

³⁰ *Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, préc., note 28.

³¹ J. ROBINSON ET S. JETTÉ, préc., note 9, p. 7.

³² Sharon K. SANDEEN, «Through the looking glass: trade secret harmonization as a reflection of U.S. law», dans JENS SCHOVSBO, TIMO MINNSEN ET THOMAS RIIS (dir.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU: An Appraisal of the EU Directive*, Cheltenham Glos Edward Elgar Publishing Ltd., 2020, p. 451 , à la page 454.

³³ *Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains, Canada/États-Unis/Mexique*, [2018], (entré en vigueur le 30 novembre 2018), en ligne: <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>, [ACEUM] .

valeur commerciale de leurs secrets commerciaux³⁴. L'ACEUM vient remplacer dans son intégralité l'ALENA et conserve la plupart du contenu de l'ALENA, mais avec trois principaux changements : (i) une réduction du tarif préférentiel dans des industries essentielles, (ii) une introduction de nouveaux éléments touchant le commerce et (iii) une protection accrue des droits de propriété intellectuelle ainsi que des secrets commerciaux³⁵.

Lors de la négociation de l'ACEUM, la délégation américaine a fortement insisté pour que la protection des secrets commerciaux occupe une place significative dans les échanges entre les pays concernés afin que chaque pays mette en place des sanctions autant civiles que criminelles sur toute appropriation illicite des secrets commerciaux³⁶. L'objectif des représentants des États-Unis était d'assurer une meilleure protection par tous les États membres de l'ACEUM, en particulier en droit criminel, lors des cas d'appropriation illicite des secrets commerciaux découlant de l'absence de dispositions législatives criminelles à cet effet dans les autres pays membres³⁷. Effectivement, des dispositions pénales pour « toute appropriation illicite délibérée d'un secret commercial »³⁸ sont prévues dans le texte de l'ACEUM. Par conséquent, à la suite de l'adoption par le Canada le 1^{er} juillet 2020 de l'ACEUM, le Canada a par le biais de la *Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique*³⁹, adopté des dispositions criminelles portant sur des infractions aux secrets commerciaux que l'on retrouve aux articles 391 et suiv. du *Code criminel*⁴⁰.

³⁴ A.W. NOWAK ET M. DAVIS, préc., note 13.

³⁵ Melanie BAIRD et Andrew SKODYN, «La PI post-ALENA: le droit canadien de la PI et l'entrée en vigueur de l'ACEUM», *Blakes*, 26 juin 2020, en ligne: < <https://www.blakes.com/perspectives/bulletins/2020/la-pi-post-alena-le-droit-canadien-de-la-pi-et-l-entree-en-vigueur-de-l-aceum?lang=fr-ca> > .

³⁶ Matt MALONE, «Consequences of the criminalization of trade secret theft in Canada », (2021) 54:3 *UBC Law Review*, 28 octobre 2021, en ligne: <<https://ssrn.com/abstract=3923713>> , p. 911.

³⁷ U.S. Chamber of Commerce, *The Case for Enhanced Protection of Trade Secrets in the Trans-Pacific Partnership Agreement* en ligne: https://www.amcham.or.id/images/amcham_updates/TPP%20Trade%20Secrets%20Study%208-19-13.pdf , p. 23.

³⁸ *Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains, Canada/États-Unis/Mexique*, préc., note 33, art. 20.72.

³⁹ *Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique*, L.C. 2020, c. 1 .

⁴⁰ *Code criminel*, LRC 1985, c. C-46 , art. 391 et suiv. (ci-après « C.cr. »).

Le législateur fédéral a défini à l'article 391(5) C.cr. le secret industriel, définition quasi-identique à la définition de secret commercial que l'on retrouve dans le *Uniform Trade Secrets Act* (ci-après « UTSA »)⁴¹ :

(5) Pour l'application du présent article, secret industriel s'entend des renseignements qui, à la fois :

- a) **ne sont pas généralement connus** dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;
- b) ont une **valeur économique** du fait qu'ils ne sont pas généralement connus;
- c) font l'objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger **le caractère confidentiel**.⁴²[Accentuation des termes en gras par nous]

Les entreprises canadiennes disposent d'une protection explicite à l'article 391 C.cr. qui sert d'outil dissuasif pour décourager quiconque de partager les secrets commerciaux ne lui appartenant pas⁴³. Les personnes doivent faire preuve d'un degré de vigilance plus élevé face à cette nouvelle responsabilité criminelle qui peut être engendrée⁴⁴.

On constate également les actions par les législateurs américains face à une appropriation illicite accrue par des entreprises étrangères des secrets commerciaux appartenant à des entreprises américaines⁴⁵. Le Canada devrait-il suivre le régime de protection des secrets commerciaux de ses voisins au sud? Afin de répondre à cette question, il faut comprendre l'origine du droit des secrets commerciaux aux États-Unis. Pendant des décennies, l'appropriation illicite par quiconque d'un secret commercial était reconnue comme un délit civil inspiré par du *Restatement of Torts* de 1939⁴⁶. Il s'agissait pendant longtemps du seul fondement

⁴¹ Lindsey; COWEN, Thomas E.; CAVENDISH, Robert H.; CORNELL, Richard; COSWAY, Richard F.; DOLE JR., Carlyle C.; RING JR. et William J. PIERCE, *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments*, Annual Conference, Minneapolis, Minnesota, Chicago, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 1985 .

⁴² *Code criminel*, préc., note 40.

⁴³ Noel COURAGE, «The Past and Future of Canada's Criminalization of Trade Secret Theft», *Articles, Bereskin & Parr*, 2 mars 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/bereskin/2020/a121792/en/iebe5ede4-44d0-4b4d-883f-682b2530dca7>> (JurisBistro Unik) , p.4 (PDF).

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ Dan CIURIAK et Maria PTASHKINA, «Quantifying Trade Secret Theft. Policy Implications», (2021) 253 *CIGI Papers*, May 2021, en ligne: <<https://www.cigionline.org/static/documents/documents/no.253.pdf>> , p. 2.

⁴⁶ *Restatement (First) of Torts: Liability For Disclosure Or Use Of Another's Trade Secret §757 (1939)*, en ligne: <<https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us033en.pdf>> , art. 757.

possible pour intenter une quelconque action devant les tribunaux étatiques jusqu'à l'introduction des dispositions pénales à cet effet⁴⁷.

Par la suite, après plusieurs tentatives d'harmonisation par les États américains d'un régime de protection des secrets commerciaux, tous les États américains, à l'exception de New York et de la Caroline du Nord, ont adopté l'UTSA proposé par la *Uniform Law Commission* en 1979, puis subséquemment modifié en 1985⁴⁸. La juridiction exclusive pour toute réclamation introduite dans le cadre de l'UTSA est du ressort des tribunaux étatiques⁴⁹. L'harmonisation du droit en matière de secrets commerciaux provenait d'une volonté d'actualiser la protection afin de:

- [...] 1) définir clairement les éléments donnant lieu à une réclamation pour secrets commerciaux;
- 2) reconnaître que l'ingénierie inversée et le développement indépendant sont des moyens appropriés d'acquisition de secrets commerciaux;
- 3) rejeter le concept des injonctions perpétuelles; et
- 4) empêcher toute autre réclamation de délit civil pour l'appropriation illicite d'informations importantes sur le plan de la concurrence.⁵⁰ [Traduction par nous]

La mise en vigueur de l'UTSA visait l'harmonisation du droit en matière de secrets commerciaux et des recours contre les violations tout en prévoyant une définition de *trade secret* et *misappropriation* ainsi que les recours en injonction et dommages-intérêts disponibles pour sanctionner le comportement fautif⁵¹. Il est important de noter que l'État a l'option d'adopter le texte tel que rédigé ou avec des variations⁵². Par conséquent, le texte adopté peut légèrement varier d'un État à l'autre.

⁴⁷ Matt MALONE, «Vers l'harmonisation du droit des renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels au Canada et aux États-Unis », (2021) 33 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 1467 , à la page 1473.

⁴⁸ L. COWEN et al., préc., note 41.

⁴⁹ S.K. SANDEEN, préc., note 32, p. 453.

⁵⁰ *Id.* , p. 453-454.

⁵¹ Micheal CHRIGHTON et Will BOYER, «Trade secret enforcement in Canada: How rights holders can secure justice», (2018) 40 *The Advocate's Journal* 27 , p. 29.

⁵² William VAN CAENEGEM, *Trade Secrets and Intellectual Property. Breach of Confidence, Misappropriation and Unfair Competition*, Croydon, Kluwer Law International, 2014 , p.110.

En 2016, le gouvernement fédéral américain adoptait le *Defend Trade Secrets Act*⁵³, une loi fédérale quasi-identique à l'UTSA avec une différence majeure : la saisie *ex parte* permettant la saisie des biens par les détenteurs des secrets commerciaux⁵⁴. Le but de la DTSA est de combler les lacunes quant aux dispositions criminelles et de faciliter l'accès pour l'introduction de réclamations en justice devant les cours fédérales des États-Unis⁵⁵. L'introduction d'un recours fondé sur le DTSA auprès des cours fédérales peut s'avérer utile dans le cas d'une appropriation de secrets commerciaux interétatique⁵⁶. Cependant, sous réserves de la saisie *ex parte* dans des circonstances exceptionnelles, le DTSA ne semble pas plus apporter de protection aux secrets commerciaux que ne le faisait l'UTSA, d'autant plus qu'elle ne préempte pas le droit applicable d'un État et que la juridiction des cours fédérales est non exclusive⁵⁷.

En pratique, selon la professeure Sharon K. Sandeen⁵⁸, les cours étatiques et fédérales se trouvent à devoir trancher les litiges résultant d'une appropriation illicite des secrets commerciaux en appliquant en simultanément l'UTSA et le DTSA puisque les requérants revendiquent souvent les deux lois applicables dans une même affaire selon le contexte⁵⁹.

L'adoption récente au Canada des nouvelles dispositions criminelles⁶⁰ sanctionnant l'appropriation illicite des secrets industriels peut être considérée comme un pas en avant vers la codification d'une loi écrite provinciale ou fédérale portant sur les secrets commerciaux sans devoir prévoir des sanctions pénales à ladite loi. Une loi fédérale régissant les secrets commerciaux au Canada offrirait davantage de possibilités aux entreprises de faire valoir leur droit « [...] plutôt que de s'en remettre à l'État pour les enquêtes et les poursuites »⁶¹. Cependant, l'adoption d'une loi fédérale sur les secrets commerciaux de cette envergure au

⁵³ *Defend Trade Secrets Act*, 18 U.S.C. §1831 (2016) (ci-après « DTSA »).

⁵⁴ M. MALONE, préc., note 47, p. 1494.

⁵⁵ *Id.*, p. 1495; S.K. SANDEEN, préc., note 32, p.458.

⁵⁶ Noel COURAGE, «Strengthening Trade Secret Protection in Canada», *Articles, Bereskin & Parr*, 28 octobre 2019, en ligne:<<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/bereskin/2019/a99622/en/i69585716-de9e-4a6d-9ec0-a6b63cce07a2>> (JurisBistro Unik) .

⁵⁷ S.K. SANDEEN, préc., note 32, p. 458.

⁵⁸ *Id.*, p.458.

⁵⁹ *Id.*, p. 459.

⁶⁰ *Code criminel*, préc., note 40, art. 391 et suiv.

⁶¹ M. MALONE, préc., note 47, p. 1500.

Canada ferait face à des obstacles constitutionnels puisque les secrets commerciaux sont considérés des aspects de droit civil qui sont exclusivement de compétence provinciale⁶².

En droit civil québécois et en *common law* canadienne, les principes de droit ont été développés par les tribunaux de droit anglais et appliqués par les tribunaux provinciaux canadiens.

Dans l'arrêt célèbre *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*⁶³, l'appelant, MacDonald était au service de l'intimée, Vapor Canada dont l'activité principale était la commercialisation de matériel à chauffage. Pendant que MacDonald travaillait toujours pour Vapor Canada, MacDonald a constitué une société, Railquip Enterprises Ltd. dont il était l'actionnaire majoritaire. Suite à la démission par MacDonald de son emploi, MacDonald a soumissionné par l'entremise de sa société, Railquip, sur un projet impliquant une fourniture de matériel de chauffage et son installation. Selon Vapor Canada, MacDonald s'est servi des connaissances qu'il avait acquies lors de son emploi ainsi que des informations confidentielles appartenant à Vapor Canada contrairement aux obligations énoncées à son contrat et aux dispositions prévues à l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*⁶⁴. Cet article prévoyait ce qui suit :

7. Nul ne doit :

[.....]

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

La Cour suprême du Canada a été appelée à trancher sur la constitutionnalité de l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour suprême était d'avis qu'il appartenait exclusivement aux tribunaux de juridiction provinciale de trancher tout différend résultant de la commission d'un délit civil ce qui inclut, mais ne se limite pas, aux aspects de droits civils touchant le commerce, tels que les secrets commerciaux:

Il est évident qu'ici le Parlement du Canada a simplement donné plus d'ampleur et d'importance à la notion de responsabilité délictuelle reconnue

⁶² *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.) , art. 92(13).

⁶³ *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134 , page 165 (ci-après « *Vapor Canada* »).

⁶⁴ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 .

par le droit civil et la *common law* en adoptant une loi qui prescrit en même temps les redressements civils ordinaires que la victime pouvait déjà réclamer. Le Parlement du Canada ne peut pas plus élargir son autorité législative en ajoutant à la responsabilité civile existante, qui est du ressort des tribunaux provinciaux en tant que matière de compétence provinciale, que les législatures provinciales peuvent élargir leur autorité législative en ajoutant au droit criminel fédéral.⁶⁵

En conséquence, la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet arrêt est venu confirmer la compétence provinciale en matière de secrets commerciaux.

Au Québec, le législateur a introduit des articles dans le *Code civil du Québec*⁶⁶ qui font référence à des secrets commerciaux et l'obligation de les protéger⁶⁷. Il n'existe cependant, aucune définition d'un secret commercial ou d'information confidentielle dans le C.c.Q. Au Canada, peu importe que l'on se trouve au Québec ou dans une autre province ou territoire, les recours juridiques sont limités à des recours en responsabilité civile sur la base d'une relation contractuelle ou extracontractuelle.

En conséquence, il est loisible d'explorer l'harmonisation des secrets commerciaux par le biais d'une loi uniforme adoptée par les provinces canadiennes, comme l'avait proposé l'Institute of Law and Research and Reform qui a mené une recherche conjointe avec les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral à ce sujet⁶⁸.

L'acquisition de compétences des travailleurs facilite la mobilité accrue de ces travailleurs et implique que les entreprises courent un risque plus élevé de dissémination des informations confidentielles et secrets commerciaux qui se trouvent entre les mains de leurs employés, augmentant ainsi les risques de divulgations non autorisées. En Ontario, le projet de loi 27 connu

⁶⁵ *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, préc., note 63, page 165.

⁶⁶ *Code civil du Québec*, RLRQ, c. C-1991 (ci-après « C.c.Q. »).

⁶⁷ *Id.*, art. 1457, 1458, 1472, 1612, 2088, 2089.

⁶⁸ Institute of Law Research and Reform, *Trade Secrets*, 46, Edmonton, 1986, en ligne: <https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1986CanLIIDocs20#!fragment/zoupio-_Tocpdf_bk_44/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zhoBMAzZgl1TMALEICUAGmTZShCAVEhXAE9oAcjXilhMLgQKlqjVp16QAZTykAQqoBKAUQAyDgGoBBAHIBhB+NJgfnCk7KKiQA> .

sous la *Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi, le travail et d'autres questions*⁶⁹, adopté le 2 décembre 2021, interdit aux employeurs de la province d'insérer des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail avec leurs employés, à l'exception des employés qui sont des dirigeants de l'entreprise⁷⁰. Par conséquent, il devient plus facile pour un employé de partir et de concurrencer directement un ancien employeur sans courir le risque de représailles de ce dernier puisque la loi ontarienne le leur permet; sans égard au risque plus élevé de propagation des informations confidentielles et même des secrets commerciaux au détriment de l'ancien employeur, mais en faveur de son concurrent.

On rappelle au passage que le patrimoine d'une entreprise est constitué d'actifs tangibles et intangibles⁷¹ qui peuvent bénéficier d'un des différents régimes de protection disponibles au Canada selon la stratégie d'affaires choisie par l'entreprise. Cependant, la doctrine⁷² et la jurisprudence⁷³ ne sont pas concluantes quant à la nature juridique des informations confidentielles et, par conséquent, des secrets commerciaux. Est-ce qu'il s'agit d'un bien? Est-ce qu'il s'agit d'un droit de propriété intellectuelle?

L'objectif de ce mémoire est divisé en deux temps : en premier lieu, les secrets commerciaux dans leur qualification et traitement au Canada et en deuxième lieu, les régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada.

⁶⁹ *Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi, le travail et d'autres questions*, projet de loi n° 27 (sanction royale le 2 décembre 2021), 2e session, 42e légis (Ont) en ligne: <https://www.ola.org/sites/default/files/node-files/bill/document/pdf/2021/2021-12/b027ra_f.pdf> .

⁷⁰ Darnley MACNEAL et D. BERKLEY, «L'Ontario interdit dorénavant les accords de non-concurrence entre employés: Qu'est-ce que cela signifie pour la protection des secrets commerciaux?», *Bulletin Fasken*, 8 décembre 2021, en ligne: <<https://www.fasken.com/fr/knowledge/2021/12/ontario-bans-employee-non-competition-agreements-what-does-this-mean-for-trade-secret-protection#:~:text=En%20vertu%20des%20nouvelles%20mesures,livrer%20%C3%A0%20%C2%AB%20toute.%20.%20>> .

⁷¹ Sylvio NORMAND, *Introduction au droit des biens* 3e éd., Montréal, 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/157/1661283434>> (Juris Bistro eDoctrine) , p. 21.

⁷² Keith G. FAIRBAIRN et Julie A. THORNBURN, *Law of confidential business information*, vol. 1, Aurora, Canada Law Book, 1998, feuilles mobiles, à jour décembre 2021 , p. 2-3 à 2-15.

⁷³ *R. c. Stewart*, [1988] R.C.S. 963 , p. 964.

1 – Les secrets commerciaux dans leur qualification et traitement au Canada

Un secret commercial est une information confidentielle, mais une information confidentielle n'est pas nécessairement un secret commercial. L'information confidentielle se définit par rapport à l'information non confidentielle. Il faut avant tout déterminer si une information est une information « confidentielle » afin de passer à la prochaine étape, à savoir si cette information confidentielle peut être considérée un secret commercial selon les critères énoncés par la jurisprudence canadienne. Ensuite, il y a lieu d'explorer les difficultés liées à la qualification de la nature juridique d'un secret commercial.

Le présent chapitre de ce mémoire traitera de la notion d'information confidentielle et d'information non confidentielle. Par la suite, il traitera des éléments constitutifs d'un secret commercial et sa nature juridique complexe.

1.1. La notion d'information confidentielle et d'information non confidentielle

La complexité rattachée à la notion d'information confidentielle se situe dans la distinction à faire entre une information confidentielle et une information non confidentielle⁷⁴. La multitude et la variété des informations contribuent, à leur tour, à la difficulté de développer une définition précise d'une information confidentielle⁷⁵. Par conséquent, de nos jours, il est plus facile de procéder par processus d'élimination sur ce que n'est pas une information confidentielle que sur ce qui est une information confidentielle.

Dans son article, Marie Bourgeois propose ce sens au mot « information » :

[...] Le mot **information** implique une indépendance du savoir par rapport à la personne qui le détient. Une information est une **connaissance communicable**, à l'exclusion de l'habilité et de l'expérience indissociables de l'individu. En

⁷⁴ Mistrale GOUDREAU, «Protecting Ideas and Information in Common Law Canada and Quebec», (1994) 8 *Intellectual Property Journal* 189, p. 216.

⁷⁵ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 3-2.

revanche, le mot information n'implique **aucune distinction** fondée sur la **nature du contenu** de ladite information. L'information confidentielle peut recouvrir aussi bien une donnée appartenant au secteur de la production (procédé de fabrication ou formule chimique d'un produit ...) qu'une donnée appartenant au secteur de la gestion (organisation d'un réseau de distribution, profil de clientèle, stratégie publicitaire ou analyse de marché).⁷⁶ [Accentuation des termes en gras par nous]

En poursuivant la logique de l'auteure, une idée, peu importe sa nature, est considérée une information⁷⁷. Par la suite, il faut considérer si cette idée peut se qualifier à titre d'information « confidentielle ». L'auteure complète sa pensée avec une interprétation du mot « confidentiel »:

Le mot **confidentiel** signifie que l'information nouvellement conçue **n'est pas librement accessible** à tous ceux, fussent-ils peu nombreux, qui la convoitent.⁷⁸[Accentuation des termes en gras par nous]

Selon nous, si l'idée n'est pas connue au sens large, elle peut être considérée une information dite confidentielle. *A contrario*, elle sera considérée comme étant une information non confidentielle.

1.1.1 L'information non confidentielle

À première vue, il peut sembler de toute évidence que l'information non confidentielle soit de l'information qui est connue du public et qui est facilement accessible au public⁷⁹. Une information non confidentielle peut être définie comme suit :

L'information qui est **accessible au public, sans discrimination ou restrictions**, ne peut être considérée confidentielle. Cette information est à la portée de tous de telle sorte **qu'une personne raisonnable ne pourrait la considérer comme étant confidentielle**. Tous peuvent donc utiliser ce type d'information

⁷⁶ Marie BOURGEOIS, «La protection juridique de l'information confidentielle économique : étude de droits québécois et français», (1988) 40 *Revue internationale de droit comparé*, janvier - mars 1988, en ligne: https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1988_num_40_1_1373 , p.119.

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler*, [1985] All ER 1 (C.A.)

à leur guise et les tribunaux n'accordent donc aucune protection à ce type d'information.⁸⁰ [Accentuation des termes en gras par nous]

En premier lieu, il faut considérer la méthode par laquelle une information devient publique⁸¹. À titre d'exemple, les états financiers d'un émetteur assujetti sont des informations non confidentielles en raison de leur accessibilité par leur publication au sein du prospectus qu'il doit obligatoirement publier⁸². L'acte de publier cette information tend à confirmer qu'il s'agit d'une information non confidentielle généralement accessible au public.

En deuxième lieu, il faut considérer les types d'informations rendues publiques. Dans la décision *Terrapin Ltd. v. Builder's Supply Company (Hayes) Ltd.*⁸³, le demandeur avait publié des informations générales dans un pamphlet promotionnel sur le produit et a procédé à la mise en marché du produit. Le English High Court of Justice, Chancery Division, a jugé que la publication d'informations générales sur le produit donne simplement une idée générale de l'utilité du produit, mais n'équivaut pas à une divulgation des plans, spécifications et savoir-faire relatifs à ce produit⁸⁴. Dès lors, ces informations demeurent toujours confidentielles.

En troisième lieu, qu'advient-il d'une information qui est en partie accessible par le public et en partie privée? La règle étant que les informations accessibles au public ne sont pas protégeables⁸⁵. Lorsque la composition de l'information est en partie privée et en partie publique, seule la portion faisant partie du domaine public peut être utilisée⁸⁶. Dans la décision *Stonetile (Canada) Ltd. v. Castcon Ltd.*⁸⁷, Robert Will était un employé de Stonetile de 1992 à janvier 2001. En 2003, il a lancé une entreprise, Castcon Ltd., pour produire et vendre un produit

⁸⁰ Alexandra STEELE, «Les dessous des informations confidentielles et des secrets de commerce», dans S.F.C.B.Q., vol. 313, *Développements récents en droit de la non-concurrence*, Cowansville, Éditions Yvon Blais 2009, p. 99, à la page 105.

⁸¹ Michael D.; MANSON et Theodore W. SUM, «What are trade secrets, and how are they different from confidential information and intellectual property?», dans The Continuing Legal Education Society of BC, *Trade Secrets and Confidential Information*, Vancouver, The Continuing Legal Education Society of BC, 2002, p. 1.1.01, à la page 1.1.08.

⁸² *Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue* RLRQ, c. V-1.1, r.24, art. 4.1; *Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus* RLRQ, c. V-1.1, r. 14, art. 4.1(1).

⁸³ *Terrapin Ltd. v. Builder's Supply Company (Hayes) Ltd.*, [1967] 15 R.P.C. 375 (Ch.).

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ A. STEELE, préc., note 80, p. 105.

⁸⁶ *Seager Ltd. v. Copydex Ltd.*, [1967] All ER 415 (C.A.), p. 4 (PDF).

⁸⁷ *Stonetile (Canada) Ltd. v. Castcon Ltd.*, 2010 ABQB 392 (ci-après « *Stonetile* »).

similaire à Stonetile, un système de moulage extérieur en ciment pour les bâtiments. Stonetile a intenté devant la Cour du banc de la Reine de l'Alberta, une action contre Castcon, son président, Robert Will et deux autres actionnaires et administrateurs en alléguant une utilisation abusive d'informations confidentielles. Stonetile alléguait que Robert Will a transmis des secrets commerciaux de Stonetile à Castcon, en violation d'un devoir de confidentialité et d'obligations fiduciaires qu'il devait à Stonetile, ainsi qu'en violation d'un contrat de confidentialité. Les défendeurs étaient d'avis que les informations, tels que les procédés de fabrication du système de moulage dont Stonetile alléguait comme étant des secrets commerciaux et par conséquent, des informations confidentielles, ne pouvaient être considérées confidentielles puisqu'elles étaient librement accessibles au public. À l'appui de leur défense, les défendeurs ont soumis en preuve des documents, qui à leur avis, faisaient partie du domaine public, tels qu'un guide d'instructions transmis à Alberta Municipal Affairs, un manuel de fabrication utilisée par les employés de Stonetile, un rapport d'ingénierie placé sur le site web de Stonetile, un livre préparé pour des architectes et constructeurs, un livre d'installation pour les installateurs du produit, des pamphlets promotionnels et des demandes de brevets. Dans l'analyse menée par la Cour dans cette affaire, la Cour était d'avis que les défendeurs n'ont pas prouvé que les documents soumis en preuve faisaient partie du domaine public ou étaient même accessibles au public. Sur la question si l'information était confidentielle, la Cour a conclu :

As a result, I conclude that although there was some public disclosure of aspects of the Stonetile system, and particularly as it related to attachment to the building and all aspects of the installation process, there was not sufficient disclosure of details of the overall production process to say that process was in the public domain. Nor can it be said that sufficient detail of the production process had been made public that the details of Stonetile's process taken together have lost their confidential nature. I find that Stonetile took sufficient steps to guard its production process as confidential, to meet the onus it carries as the plaintiff to prove that the production process was confidential information.⁸⁸

⁸⁸ *Id.*, par. 50.

Cette décision illustre bien que même si certaines informations sont en partie publiques, telles que les informations relatives aux composantes du système de moulage et les informations relatives à l'installation du produit, certaines informations demeurent privées, tel que le procédé de fabrication du système de moulage et par conséquent, constituent des informations confidentielles.

En dernier lieu, il faut distinguer entre l'accessibilité du public en général aux informations partagées et la connaissance par le public de ces informations⁸⁹. Les informations individuellement accessibles au public ne sont pas généralement considérées comme des informations confidentielles⁹⁰. Nonobstant ce qui précède, il est possible que les informations soient accessibles au public, mais qu'elles ne soient pas connues du public. À titre d'illustration, une étude de marché est souvent composée d'informations que l'on peut retrouver dans le domaine public. L'étude de marché est le résultat de la méthode de compilation utilisée par son créateur et cette méthode constitue l'information confidentielle qui devrait faire l'objet d'une protection. La compilation faite de ces informations non confidentielles apporte des éléments nouveaux qui découlent directement des compétences et connaissances du créateur et par conséquent, mène à un résultat qui n'est pas généralement connu par le public⁹¹. Dans l'affaire *Stonetile*⁹², la position des défendeurs était simplement que les éléments constitutifs du système de moulage de Stonetile, pris individuellement, n'étaient pas un secret commercial ou une information confidentielle, étant donné que chaque élément est disponible dans le domaine public et connu dans l'industrie d'où provenait l'élément. Dans cette même affaire, la Cour du banc de la Reine de l'Alberta était plutôt d'avis contraire de sorte que : « Each discipline knew of these products and methods. The originality was that Peter Kuelker pulled all that knowledge together, produced the tiles and mouldings and successfully marketed them [...] »⁹³. L'originalité provient du travail entrepris par Peter Kuelker, le créateur du système de moulage de Stonetile, en rassemblant les informations pertinentes de chaque industrie pour concevoir et développer

⁸⁹ *Contrôle PC Inc. c. DP Sys Inc.*, 2008 QCCS 3712, par. 41.

⁹⁰ Donald M. CAMERON et Kevin SHIPLEY, *Cameron's Canadian Patent and Trade Secrets Law*, Bereskin & Parr LLP, 2013, en ligne: <<http://www.jurisdiction.com/campat.htm>>, p. 9.

⁹¹ *Id.*, p. 9.

⁹² *Stonetile (Canada) Ltd. v. Castcon Ltd.*, préc., note 87, par. 9.

⁹³ *Id.*, par. 16.

le système de moulage. La professeure Mistrale Goudreau démontre « Some parts of the information may be public knowledge, but further knowledge is needed to compile or make practical use of the parts »⁹⁴. En conséquence, par suite d'un effort nécessitant une connaissance et une compétence particulières, on peut créer des nouvelles informations confidentielles à partir des informations non confidentielles. Le caractère confidentiel de ces informations résulte du fait que le créateur a utilisé son cerveau et a ainsi produit un résultat qui ne peut être reproduit que par quelqu'un qui passe par le même processus⁹⁵.

Sous réserve de ce qui précède, une information non confidentielle est une information qui est accessible au public et connue du public et par conséquent, fait partie du domaine public. Une information confidentielle n'est pas une information non confidentielle.

1.1.2 L'information confidentielle

Une information confidentielle peut constituer un secret commercial ou une information qui n'est pas un secret commercial, mais qui doit tout de même être considérée confidentielle tout dépendamment du cadre dans lequel l'information a été divulguée⁹⁶. Il s'ensuit que la doctrine et la jurisprudence canadienne apportent une nuance sur les types d'informations confidentielles partagées avec l'employé et leur provenance afin de pouvoir statuer si le caractère confidentiel devait ou non être conservé par suite du départ de l'employé. Ce qui interroge sur comment caractériser si une information est confidentielle?

Dans l'affaire *Saltman Engineering Co. Ltd. c. Campbell Engineering Co. Ltd.*⁹⁷, citée fréquemment par les tribunaux canadiens, la Cour d'appel de l'Angleterre a été appelée à trancher sur le caractère confidentiel de dessins d'atelier partagés aux appelants utilisés pour les fins de production d'outillage. L'intimée allègue que les dessins d'ateliers étaient confidentiels et avaient été remis à Saltman dans le seul but de leur permettre de fabriquer l'outillage. Dans cette affaire, la Cour d'appel a défini l'information confidentielle:

⁹⁴ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 194.

⁹⁵ *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, [1963] All ER 413 (C.A.), par. 50.

⁹⁶ *CPC International Inc. v. Seaforth Creamery Inc.*, [1996] O.J. 3393 (ONCJ), par. 21.

⁹⁷ *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, préc., note 95 (ci-après « *Saltman* »).

I think that I shall not be stating the principle worthy if I say this with regard to the use of confidential information. The information, must, I apprehend, apart from contract have the necessary **quality of confidence** about it, namely, it must **not be something which is public property or public knowledge**.⁹⁸ [Accentuation des termes en gras par nous]

Par ailleurs, selon la professeure Mistrale Goudreau, il est important de considérer plusieurs aspects servant à qualifier si une information est confidentielle qu'elle résume ainsi :

The cases reveal a list of relevant considerations to determine whether information is confidential, such as the **conduct of the parties** in relation to the information, including the extent of **steps taken** by the initial holder **to keep the information secret**, the **period** for which the information has been kept confidential, circumstances that indicate disclosure occurred for a limited purpose, the **value of the information**, the **amount of work and time** required to produce it, **how far the information was known** by other employees, and **whether the knowledge was accessible on the market**.⁹⁹ [Accentuation des termes en gras par nous]

Il s'ensuit une catégorisation selon ces facteurs qui facilite une classification des informations confidentielles établie par la jurisprudence.

Dans l'affaire anglaise *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler*¹⁰⁰, citée fréquemment par les tribunaux canadiens, la Cour d'appel de l'Angleterre a été invitée à empêcher l'intimé, un ancien directeur des ventes, d'utiliser les informations acquises pendant son emploi et que l'appelant prétendait être confidentielles. L'intimé avait créé une entreprise qui exerçait des activités similaires, la commercialisation de poulet frais. Le contrat de travail de l'intimé ne contenait aucune disposition expresse prévoyant une restriction de non-concurrence. Le différend dans cette affaire portait sur la caractérisation des informations sur les ventes, tels que les prix, les clients et les commandes relativement à la distribution et la vente par Faccenda de son poulet frais¹⁰¹. Dans cette affaire, le juge Goulding J. avait identifié trois classes d'informations qui peuvent être communiquées par un employeur à son employé dans le cadre de son emploi, telles

⁹⁸ *Id.*, p. 3-4.

⁹⁹ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 194-195.

¹⁰⁰ *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler*, préc., note 79 (ci-après « *Faccenda* »).

¹⁰¹ *Id.*, p. 623.

que les informations non confidentielles, les informations subjectivement confidentielles et les informations objectivement confidentielles :

[...] First there is information which, because of its trivial character or its easy **accessibility from public sources of information** cannot be regarded by reasonable persons or by the law as confidential at all. The servant is at liberty to impart it during his services or afterwards to anyone he pleases, even his master's competitor [...].

Second, there is information which the servant must treat as confidential, either because he is **expressly told it is confidential**, or because from its character, it obviously is so, but which one learned necessarily **remains in the servant's head** and becomes part of his own skill and knowledge applied in the course of his master's business. So long as the employment continues, he cannot otherwise use or disclose such information without infidelity and therefore breach of contract. But when he is no longer in the same service, the law allows him for his own benefit in competition with his former master [...].

Third however, there are, to my mind, **specific trade secrets so confidential** that even though they may necessarily have been learned by heart and even though the servant may have left the service, they cannot lawfully be used for anyone's benefit but the master's. ¹⁰² [Accentuation des termes en gras par nous]

La Cour a introduit l'expression « *highly confidential* » qui faisait référence à des informations confidentielles d'une grande importance que, selon les circonstances, pourraient être considérées des secrets commerciaux. Cependant, la Cour était d'avis que les informations sur les ventes ne correspondaient pas à titre d'information *highly confidential* dans le cas en espèce pour les raisons suivantes : (1) les informations sur les ventes contenaient des informations dont Faccenda a admis n'étaient pas confidentielles si elles étaient examinées individuellement, (2) les informations sur les prix n'étaient pas clairement dissociables du reste des renseignements sur les ventes, (3) ni les informations sur les ventes en général, ni les informations sur les prix en particulier, bien que d'une certaine valeur pour un concurrent, ne pouvaient raisonnablement être considérées comme étant clairement secrètes ou sensibles, (4) les informations sur les ventes, y compris les informations sur les prix, ont nécessairement été acquises par l'intimé afin

¹⁰² *Id.*, p. 623-624.

qu'il puisse faire son travail et chaque vendeur pouvait rapidement mémoriser l'ensemble des informations commerciales relatives à son propre domaine, (5) les informations sur les ventes étaient généralement connues des chauffeurs de fourgonnettes qui étaient des employés, tout comme les secrétaires, à un niveau assez subalterne. Il ne s'agissait pas d'un cas où les renseignements pertinents étaient limités à la haute direction ou au personnel confidentiel et (6) il n'y avait aucune preuve que Faccenda ait jamais donné des instructions expresses selon lesquelles les informations sur les ventes ou les informations sur les prix devaient être traitées comme confidentielles¹⁰³.

Pour ces raisons, la Cour a jugé que les informations sur les ventes n'étaient pas des informations considérées *highly confidential* et par conséquent ne constituaient pas des secrets commerciaux, mais plutôt des informations subjectivement confidentielles. Qu'advient-il des informations communiquées par l'entreprise à un employé et qui s'intègrent dans la mémoire de l'employé ? Dans l'affaire *Faccenda*, la Cour était d'avis que l'obligation implicite de confidentialité relativement aux informations subjectivement confidentielles de l'intimé a pris fin avec sa fin d'emploi au sein de Faccenda.

- *L'information subjectivement confidentielle*

Les informations subjectivement confidentielles se trouvent souvent dans le cadre d'une relation employeur-employé puisque ce type d'information est soit divulgué par l'employeur à l'employé aux fins de son travail et s'intègre dans les connaissances générales de l'employé ou fait déjà partie intégrale des connaissances et compétences acquises par l'employé au fil du temps¹⁰⁴. Dans leur ouvrage, les auteurs Gregory K. Steele et Kenneth Wm. Thonicroft sont d'avis que:

[...] protection against unauthorized use of confidential information does not extend to the skills and knowledge employees acquire during the course of their employment. The former employee is free to trade on and otherwise utilize this information even though it was acquired as a direct result of their former employment.¹⁰⁵

¹⁰³ *Id.*, p. 628-329.

¹⁰⁴ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 86.

¹⁰⁵ *Id.*, p.86.

La *Loi uniforme sur les secrets commerciaux*¹⁰⁶ proposait à son article 5 une défense à l'utilisation des informations subjectivement confidentielles :

5. Rien dans la présente loi n'entraîne de responsabilité pour quiconque acquiert, divulgue ou utilise des informations acquises dans l'exercice de ses fonctions si ces informations sont d'une nature telle que leur acquisition ne représente pas rien de plus que l'enrichissement de ses connaissances personnelles, de ses compétences ou de son savoir-faire.

Par conséquent, il s'avère difficile pour un ancien employé de bonne foi de dissocier mentalement les informations confidentielles de ses compétences et connaissances acquises dans le cadre de son emploi au sein de son ancien employeur, ce qui peut résulter en une divulgation inévitable des informations protégées appartenant à ce dernier¹⁰⁷. Les informations subjectivement confidentielles posent un risque pour l'employeur puisque l'employé est souvent libre d'utiliser ses connaissances acquises dans le cadre de son emploi à la suite de la fin de celui-ci, à moins d'une entente contractuelle écrite prévoyant le contraire¹⁰⁸. L'employeur peut considérer certaines informations comme des informations confidentielles ou même des secrets commerciaux alors que ces mêmes informations peuvent être considérées par l'employé comme faisant partie de ses connaissances et compétences acquises au fil du temps. Comment faire la distinction entre une connaissance générale de l'employé et une information confidentielle appartenant à l'employeur?¹⁰⁹ Qu'en est-il des connaissances générales versus des connaissances spécialisées d'un employé?¹¹⁰ Nous verrons plus loin qu'il n'existe pas de réponse facile à fournir¹¹¹.

¹⁰⁶ Merilee RASMUSSEN, Peter PAGANO et Jean ALLAIRE, «Loi uniforme sur les secrets commerciaux», dans Conférence sur l'harmonisation des lois au Canada, *Proceedings of the Seventy-First Annual Meeting Yellowknife*, CHLC, 1989, p. 419 .

¹⁰⁷ N.-A. BÉLIVEAU ET D. KNOECHEL, préc., note 2, p. 413-414.

¹⁰⁸ A. STEELE, préc., note 80, p. 107.

¹⁰⁹ *Infra*, note 118.

¹¹⁰ *Infra*, note 124.

¹¹¹ *Infra*, note 117.

Dans la décision *Positron Inc. c. Desroches*¹¹², la demanderesse demande à la Cour supérieure du Québec de se prononcer sur une injonction permanente visant principalement à empêcher ses ex-employés de fabriquer, vendre et commercialiser un contrôleur avec une fonction ANI-ALI qui est une composante du système E911. La demanderesse alléguait une utilisation abusive par ses ex-employés de ses secrets commerciaux, tel que le procédé de fabrication du contrôleur qu'elle a développé qui intègre dans un même appareil les fonctions ANI-ALI. La Cour était d'avis :

Quant aux secrets de fabrication, il s'agit habituellement d'une formule secrète ou d'un procédé secret de fabrication unique à son détenteur et qui a été révélé en confiance à l'employé. On ne parle pas ici 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 permet de réaliser.¹¹³

Sous la plume du juge Biron, ce dernier fait une distinction entre une connaissance acquise par l'employé dans le cadre de ses fonctions et une connaissance émanant de l'employeur qu'il divulgue à son employé dans le cadre de son emploi dont l'employeur exprime expressément qu'elle est confidentielle ou du fait de son caractère, qu'il est évident qu'il s'agit d'une information confidentielle¹¹⁴. Dans le cas en espèce, les défendeurs n'ont pas utilisé leur savoir-faire ou leur connaissance ou compétence acquise, mais plutôt une connaissance communiquée par la demanderesse sur le procédé de fabrication de son contrôleur qui constituait un secret commercial. Lors de son départ, un employé ne peut utiliser les secrets commerciaux de son ancien employeur, mais peut, à moins de convention contraire, utiliser les connaissances générales acquises dans le cadre de son emploi, à moins que cette utilisation ne soit abusive et permette à l'employé de tirer un profit à l'encontre de son ancien employeur¹¹⁵.

¹¹² *Positron Inc. c. Desroches*, [1988] J.Q. 2844 (QCCS) .

¹¹³ *Id.* , par. 120.

¹¹⁴ *Id.* , par. 119.

¹¹⁵ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 1-18.

Dans la décision *Quantum Management Services Ltd. v. Hann*¹¹⁶, la High Court of Justice de l'Ontario a été appelé à trancher un litige portant sur la sollicitation interdite par des anciens employés de Quantum. Quantum est une société de placement de personnel et exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. Les défenderesses, Hann et Taaffe occupaient les postes respectifs de directrice de placement et coordinatrice marketing. Elles ont quitté l'emploi de Quantum pour se lancer dans une entreprise concurrente. En démarrant leur entreprise, elles ont utilisé les connaissances sur les clients de Quantum qu'elles avaient mémorisé, pour les solliciter au détriment de leur ancien employeur et ont pu en profiter. La Cour n'était pas d'avis que la liste des clients constituait des secrets commerciaux puisqu'il s'agissait d'informations facilement assimilées à la mémoire, mais qu'elle consistait en une information subjectivement confidentielle dont l'utilisation au détriment de leur ancien employeur dans le cas d'espèce et le défaut de respecter leur engagement de non-sollicitation donnaient ouverture à des dommages à Quantum.

Cela nous amène à citer un passage de l'ouvrage de Keith G. Fairbairn et Julie A. Thornburn dans lequel ces derniers comparent les informations subjectivement confidentielles aux informations objectivement confidentielles comme suit:

Often a distinction is made between “objective” and “subjective” information. Generally, the courts have been prepared to protect objective or “unique” information that relates to a company’s products or processes. Information that is “known generally” in an industry, relates to the company’s organizational structure, or is the personal knowledge of the employees, is considered to be “subjective” in nature. Such information is frequently referred to as an employee’s “know-how”. Know-how will normally include information taken away in employee’s head, particularly where such information relates to the skills used by the employee in his or her day-to-day activities. On the other hand, the employer’s documents, photographs, drawings, etc. will more likely be considered to be information of an “objective” nature.¹¹⁷

- *L'information objectivement confidentielle*

¹¹⁶ *Quantum Management Services Ltd. v. Hann*, [1989] O.J. 542 (OntHCJ) .

¹¹⁷ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-52 et 4-53.

Les informations objectivement confidentielles sont des secrets commerciaux. Dans son article, Alexandra Steele décrit les informations objectivement confidentielles tel que :

Ces informations ne font pas partie de l'expérience acquise par un employé dans le cours de son travail, mais d'une connaissance appartenant à l'employeur et qui est révélée aux seules fins de lui faire fabriquer ce que le secret permet de réaliser. Il s'agit d'informations « objectives » qui demeurent la propriété de l'employeur, même si l'employé les a apprises par cœur.¹¹⁸

Ainsi, les informations objectivement confidentielles sont communiquées à l'employé dans le cadre de son emploi afin que cet employé puisse réaliser son mandat. À la différence des informations subjectivement confidentielles, les informations objectivement confidentielles notamment les secrets commerciaux, même en l'absence de clause de confidentialité, ne peuvent être divulguées à des tierces parties et l'obligation de l'employé de conserver le caractère secret de l'information perdure même après la fin d'emploi¹¹⁹.

Pour évaluer le critère objectif d'une information confidentielle selon Serge Parisien¹²⁰, ce dernier propose d'analyser si des membres raisonnables d'une même industrie percevraient que cette information est confidentielle et « appartient » à l'employeur. Malgré ce test de la personne raisonnable œuvrant dans la même industrie, il ne s'agit pas, à notre avis, d'une mesure infaillible. Nous partageons plutôt l'avis qu'il est difficile de distinguer si un ancien employé a utilisé une information confidentielle et plus particulièrement un secret commercial communiqué par son ancien employeur ou si cet ancien employé a simplement appliqué ses connaissances, ses compétences, son savoir-faire et son expérience qu'il a acquis et faisant partie de son cerveau¹²¹.

La classification des informations subjectivement confidentielles et objectivement confidentielles ont fait l'objet de critiques dans la décision *Matrox Electronic Systems Ltd. c.*

¹¹⁸ A. STEELE, préc., note 80, p. 106.

¹¹⁹ *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler*, préc., note 79, p. 624.

¹²⁰ Serge PARISIEN, *Les secrets commerciaux et la Loi sur l'accès à l'information au Québec*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993, p. 130.

¹²¹ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 101.

*Gaudreau*¹²² rendue par la Cour supérieure du Québec. La demanderesse Matrox Electronic Systems Ltd. demande une injonction permanente contre trois de ses anciens employés afin de les empêcher d'utiliser illégalement ses secrets commerciaux et ses informations confidentielles sur les logiciels informatiques qu'ils ont obtenus alors qu'ils travaillaient pour la demanderesse. La demanderesse a développé un logiciel spécialement conçu pour la conception graphique. Les défendeurs ont modelé leur logiciel sur la même idée, bien qu'ils aient utilisé des processus différents pour obtenir le même résultat final. Le produit des défendeurs est entré sur le marché en concurrence directe avec celui du demandeur, bien qu'il ait fallu beaucoup moins de temps pour le développer. Les principales questions dont la Cour supérieure du Québec étaient appelées à trancher portaient sur la caractérisation des informations en question et la protection juridique l'entourant, le cas échéant. La demanderesse a soutenu que les défendeurs avaient manqué à leur contrat de travail et en particulier à leurs obligations de confidentialité auxquelles ils ont souscrit expressément. La Cour est d'avis que:

Unfortunately, this artificial classification of human knowledge is simply unworkable and unrealistic in today's **information economy**. As most of the personnel employed in the computer and electronic industries today are highly specialized, the old classifications, generalized v. specialized, and subjective v. objective, (which were always difficult to apply in any event) have been rendered almost meaningless. In passing, the Court suggests that there is no such things as objective knowledge that was not previously somebody's subjective knowledge!¹²³ [Accentuation des termes en gras par nous]

Compte tenu du fait que nous nous retrouvons dans une économie du savoir, l'omniprésence des technologies de l'information et la main d'œuvre de plus en plus qualifiée et spécialisée, nous sommes d'avis que les notions typiques de classification d'informations confidentielles doivent à leur tour évoluer. La doctrine et la jurisprudence divergent et sont parfois même confuses quant à la classe d'information confidentielle en question. Les étiquettes « subjectif » et « objectif » ne sont pas optimales. Une loi uniforme portant sur les secrets commerciaux au Canada contribuerait-elle à l'évolution de ces notions typiques de classification

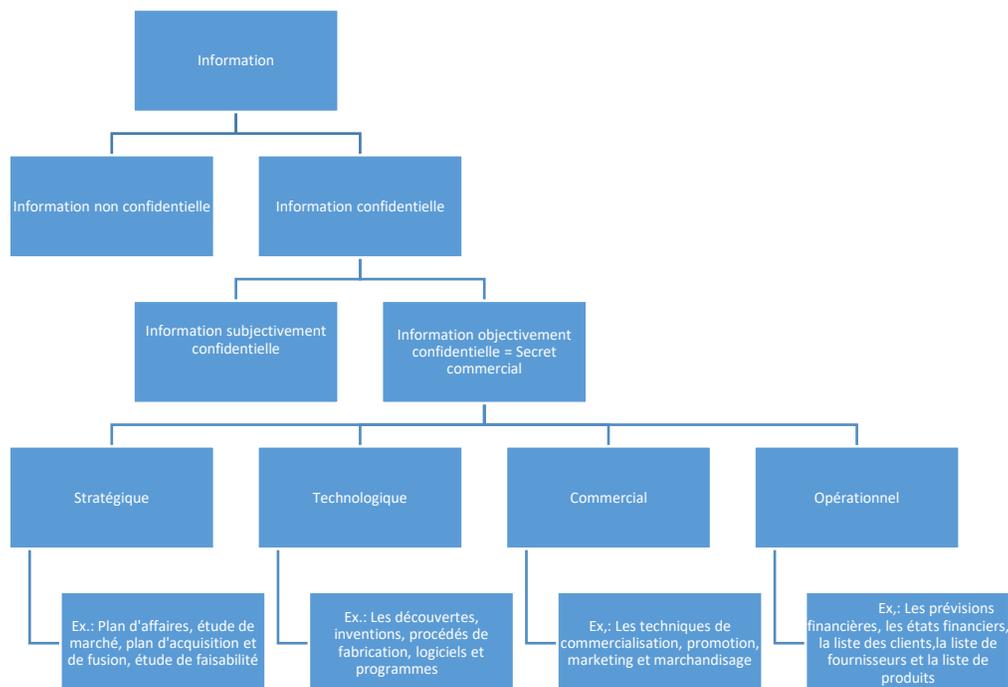
¹²² *Matrox Electronics Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993] Q.J. 1228 (QCCS) 110 (ci-après « *Matrox* »).

¹²³ *Id.*, par. 71.

en supposant qu'elle contiendrait une définition uniforme du secret commercial? À notre avis, une loi uniforme éliminerait l'utilité de faire une distinction entre le subjectif et l'objectif ¹²⁴.

De surcroît, nonobstant la classification des informations discutées précédemment, il nous semble que les entreprises devraient concentrer leurs efforts sur le processus de planification et d'implantation des informations confidentielles, plus particulièrement des secrets commerciaux en identifiant les risques inhérents à une divulgation quelconque de leurs secrets commerciaux et les solutions disponibles¹²⁵. Comme nous avons pu le constater, « Un secret, une fois découvert, n'est plus un secret » ¹²⁶.

Figure 1. – Schéma sur les informations confidentielles et les secrets commerciaux¹²⁷



¹²⁴ Sur une définition, voir art. 391(5) C.cr., préc., note 40.

¹²⁵ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 61.

¹²⁶ J. ROBINSON ET S. JETTÉ, préc., note 9, page 5.

¹²⁷ Les exemples énoncés ci-dessus pour le volet secret commercial sont tirés de l'ouvrage de Georges F. SAYEGH: G.F. SAYEGH, préc., note 3, p.37-39.

1.2. Les éléments constitutifs d'un secret commercial et sa nature juridique complexe

Peu importe qu'il s'agisse d'une information confidentielle ou d'un secret commercial, il faut retenir que ce sont des informations qui ne sont pas généralement connues ni divulguées au public¹²⁸. Comme nous l'avons vu, au Canada, un secret commercial ne fait pas l'objet d'une codification ou d'une protection statutaire spécifique¹²⁹.

Il faut donc se fier aux principes généraux développés par la jurisprudence en droit civil et en *common law* dans chaque province et territoire relativement à la notion du secret commercial. Par la suite, il y a lieu d'explorer la possible qualification du secret commercial comme un bien. Ensuite, il est loisible de s'interroger sur pourquoi une entreprise opterait pour le secret commercial versus le brevet.

1.2.1. La notion du secret commercial

En l'absence d'une loi spécifique régissant le secret commercial et en conséquence d'une définition uniforme du secret commercial, nous devons nous remettre aux définitions variées développées par la jurisprudence et la doctrine. Dans le cadre du groupe de recherche mené par l'Institute of Law and Research and Reform, avant de pouvoir s'arrêter sur une définition d'un secret commercial, les membres de ce groupe de recherche se sont penchés sur deux éléments essentiels pour les fins d'élaboration de cette définition¹³⁰. Le premier élément reposait sur la portée de la notion d'information qui devrait être large de façon à inclure, mais de ne pas se limiter, aux formules, aux modèles, aux méthodes, aux techniques ou aux procédés ou tout objet tangible ou matériel résultant ou incorporant ces informations¹³¹. Par la suite, une fois établie qu'une information peut être variée, le deuxième élément consistait à limiter la portée de

¹²⁸ Catherine THALL DUBÉ et Camille AUBIN, « Développements récents en matière de secret de commerce et gestion d'information », dans S.F.C.B.Q., vol. 484, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 97, à la page 98.

¹²⁹ *Supra*, note 13.

¹³⁰ ALRI, préc., note 68, p. 161.

¹³¹ *Id.*

l'information à ce qu'on retrouverait ou pourrait utiliser dans un commerce ou une entreprise¹³². Ces éléments ont guidé l'élaboration d'une définition d'un secret commercial dans le cadre d'une proposition d'un projet de loi qui a été reprise et recommandée en 1989 lors de la Conférence sur l'harmonisation des lois au Canada:

« secret commercial » signifie toute information qui possède les caractéristiques suivantes :

- a) elle est ou peut être utilisée dans un **commerce ou une entreprise**;
- b) elle n'est **pas généralement connue** dans ce commerce ou entreprise;
- c) elle a une **valeur économique** du fait qu'elle n'est pas généralement connue;
- d) elle fait l'objet de **mesures** qui, dans les circonstances, sont **raisonnables** pour éviter qu'elle ne soit généralement connue.

Aux fins de la définition de l'expression « secret commercial », le mot « information » comprend l'information exposée ou contenue, notamment, dans une formule, un modèle, un plan, une compilation, un logiciel, une méthode, une technique, un procédé, un produit, un dispositif ou un mécanisme, ou qui y est incorporée.¹³³ [Accentuation des termes par nous en gras]

L'auteur, Laurent Carrière, reprend la définition d'un secret commercial que l'on retrouve à l'article 39(2) de l'ADPIC comme suit:

[...] une information qui n'est pas généralement **connue dans l'industrie** ou facilement accessible et qui a une **valeur économique** pour laquelle son propriétaire **prend des mesures** pour la **garder secrète**.¹³⁴ [Accentuation des termes par nous en gras]

Dans le cadre de la *Loi sur la protection de l'information* dont le but principal est la protection des intérêts de l'État canadien dans un contexte d'espionnage par des États étrangers, l'article 19 de cette loi définit le secret industriel comme suit :

¹³² *Id.*

¹³³ M. RASMUSSEN, P. PAGANO ET J. ALLAIRE, préc., note 106, p. 419.

¹³⁴ Laurent CARRIÈRE, « Les secrets de commerce: Notions générales », *Robic*, 1996, en ligne: <https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/202-LC.pdf>, p. 2 (PDF).

« secret industriel » s’entend des renseignements – notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci – qui, à la fois :

- a) sont ou peuvent être utilisés dans **une industrie ou un commerce**;
- b) ne sont **pas généralement connus** dans cette industrie ou ce commerce;
- c) ont une **valeur économique** du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
- d) font l’objet de **mesures raisonnables** dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.¹³⁵ [Accentuation des termes en gras par nous]

Il ressort de ces définitions quatre critères fondamentaux : (i) l’utilisation de ce type d’information dans le cadre de l’industrie dont se retrouve l’entreprise, (ii) le caractère secret de l’information, (iii) la valeur économique ou commerciale rattachée au caractère secret de l’information et (iv) les mesures raisonnables pour préserver le caractère secret.

La jurisprudence canadienne¹³⁶ a établi à partir des quatre critères fondamentaux susmentionnés, des sous-critères plus précis afin d’analyser si une information confidentielle devrait être considérée un secret commercial tels que : (1) l’étendue dans laquelle l’information est connue hors des activités de l’entreprise, (2) l’étendue dans laquelle l’information est connue par les employés et autres personnes impliquées dans les activités de l’entreprise, (3) l’étendue des mesures prises par le propriétaire pour préserver la confidentialité de l’information, (4) la valeur de l’information pour le propriétaire et ses concurrents, (5) les investissements monétaires et les efforts dépensés par le propriétaire dans le développement de l’information et (6) la facilité ou la difficulté avec laquelle l’information pourrait être correctement acquise ou copiée par des tierces parties de façon indépendante¹³⁷. Au fil des années, un septième critère a été ajouté pour vérifier si le propriétaire et la personne s’étant approprié du secret commercial considèrent l’information comme étant secrète¹³⁸.

¹³⁵ *Loi sur la protection de l’information*, préc., note 15, art. 19.

¹³⁶ *Pharand Ski Corp. c. Alberta* [1991] A.J. 471 (ABQB), p. 23 (PDF).

¹³⁷ F. PAINCHAUD, A. CÔTÉ ET I. BOLDEANU, préc., note 20, par. 1.

¹³⁸ *Stonetile (Canada) Ltd. v. Castcon Ltd.*, préc., note 87, par. 20; *GasTOPS Ltd. c. Forsyth* [2019] O.J. 3969 (ONSC), par. 124.

En dehors de la relation employeur-employé, les tribunaux canadiens utilisent indistinctement secret commercial et information confidentielle puisque le recours approprié en cas de divulgation non-autorisée se repose sur les mêmes fondements en droit. Dans une relation commerciale, il existe dans la majorité des cas un contrat de confidentialité entre les parties qui protègent la divulgation non-autorisée de toutes informations confidentielles incluant les secrets commerciaux. Donc, nonobstant que l'information partagée soit ou non considérée comme un secret commercial, tout manquement à l'obligation de préserver la confidentialité de l'information sera sanctionné de la même façon.

Nous verrons que dans le cadre d'une relation de travail, il est important de distinguer entre une information confidentielle et un secret commercial puisque ce dernier implique une obligation de garder secret l'information même après le départ de l'employé tant et aussi longtemps que l'information demeure secrète. Il ne s'agit pas d'informations subjectivement confidentielles, mais plutôt d'informations objectivement confidentielles¹³⁹. De plus, dans le cadre d'une relation de travail, il faut considérer non seulement les critères susmentionnés élaborés par la jurisprudence, mais le type d'entreprise visée et les activités commerciales y découlant. Le professeur Vincent Karim, vient préciser ce qui suit:

Un secret commercial peut être défini comme un ensemble d'informations confidentielles développées et élaborées par une entreprise dans le cadre de ses activités économiques, consistant dans la production ou la réalisation de biens ou dans la prestation de services. Cependant, le secret ou les informations confidentielles doivent avoir des caractéristiques uniques et particulières au **type d'entreprise visée**.¹⁴⁰ [Accentuation des termes en gras par nous]

À titre d'illustration, un employé qui travaille pour une entreprise œuvrant dans la conception et la fabrication de tissus étanches, le procédé de fabrication constituerait un secret commercial pour cette entreprise puisque l'entreprise exploite ce procédé de fabrication afin de commercialiser et vendre les tissus étanches y résultant. En conséquence, tant et aussi

¹³⁹ *Supra*, note 120.

¹⁴⁰ Vincent KARIM, *Les obligations*, 5e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, p. 878.

longtemps que ce procédé de fabrication demeure secret, l'employé, aura l'obligation, même après la fin de son emploi, de préserver le caractère secret dudit procédé. Néanmoins, les plans marketing de cette même entreprise sont des informations confidentielles puisqu'elles ne font pas partie du domaine public. Ces mêmes plans ne sont pas considérés des secrets commerciaux puisqu'elles ne font pas partie des activités principales de l'entreprise. Par conséquent, l'employé pourra utiliser les connaissances qu'il a acquis relativement à son accès à ces plans marketing qui feront dorénavant partie de son savoir-faire. Comme nous le savons, Apple est un énorme manufacturier, distributeur et vendeur de produits électroniques. Sa position dominante sur le marché des produits électroniques s'explique en partie par le succès de leurs campagnes publicitaires découlant de leur plan marketing hautement stratégique. Est-ce que des plans marketing peuvent être considérés des secrets commerciaux pour une entreprise comme Apple, nonobstant que l'activité principale est la production et distribution de produits électroniques?

Dans son ouvrage, Serge Parisien¹⁴¹ reprend la définition du secret industriel formulée par Serge Pichette¹⁴²:

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 techniques de toute nature¹⁴³. [Accentuation des termes en gras par nous]

Selon nous, cette définition apporte une nouveauté à savoir l'inclusion de la commercialisation des produits. Une entreprise qui détiendrait un produit fini qui ne peut être reproduit par ingénierie inversée aura avantage à plutôt garder secret le procédé de fabrication de ce produit fini pour bénéficier d'une protection et par conséquent, une valeur économique accrue non limitée dans le temps¹⁴⁴. Les revenus provenant du produit fini ayant été mis en marché sont alors directement liés à la préservation du caractère secret du procédé de

¹⁴¹ S. PARISIEN, préc., note 120, p. 24.

¹⁴² Serge PICHETTE, *La propriété intellectuelle : régime canadien et systèmes internationaux de protection*, coll. «Cahiers du CÉTAI ; no 81-01», Montréal, École des hautes études commerciales, 1981 .

¹⁴³ S. PARISIEN, préc., note 120, p.24.

¹⁴⁴ J. ROBINSON ET S. JETTÉ, préc., note 9, p. 9-10.

fabrication dudit produit fini. L'entreprise a un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents dans le même marché résultant du secret relié au procédé de fabrication de son produit fini. La référence à un secret industriel comme stratégie de négociation diffère de la norme relativement aux définitions retrouvées dans la doctrine et la jurisprudence qui tend à insister plutôt sur l'aspect technique de l'information¹⁴⁵.

Les secrets commerciaux sont variés et peuvent prendre plusieurs formes selon les activités de l'entreprise. Ils peuvent être classés en quatre grandes catégories qui relèvent des dimensions stratégiques, technologiques, commerciales et opérationnelles dont une multitude d'exemples peuvent être énumérés, tels que : (1) les études de marché, les plans d'affaires, les plans d'acquisition ou de fusion d'une entreprise peuvent être qualifiés de secrets commerciaux ayant une dimension stratégique; (2) les découvertes, inventions, procédés de fabrication, logiciels et programmes peuvent être qualifiés de secrets commerciaux ayant une dimension technologique; (3) les techniques de commercialisation, vente et promotion peuvent être qualifiés de secrets commerciaux ayant une dimension commerciale et; (4) les prévisions financières, les états financiers, la liste des clients, les fournisseurs et la liste de produits peuvent être qualifiés comme des secrets commerciaux ayant une dimension opérationnelle¹⁴⁶. À notre avis, l'activité d'une entreprise joue un rôle déterminant pour les fins de qualification des informations à titre simplement d'information confidentielle ou de secret commercial.

Qu'advient-il des mégadonnées? Est-ce qu'on peut caractériser la collection et compilation de ces données par le biais d'algorithmes et logiciels comme des secrets commerciaux? À qui appartiendraient les droits relatifs à ces mégadonnées? Est-ce les concepteurs de logiciels qui ont conçu la technologie qui a capturé les données? Sinon, les droits appartiennent-ils aux individus qui ont fourni ces données? Il est possible de faire valoir qu'il est impossible de séparer la méthode de collecte de données de son contenu, et pour ces raisons, les mégadonnées tomberaient dans la catégorie des secrets commerciaux¹⁴⁷. Cependant, la

¹⁴⁵ *Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État)*, [1994] A.C.F. 589 (CF), par. 7.

¹⁴⁶ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 37-39.

¹⁴⁷ Matt MALONE, «Trade Secrets, Big Data, and the Future of Public Interests Litigation Over Artificial Intelligence in Canada», (2020) vol. 35 *Institut de la propriété intellectuelle du Canada* 6, p.8.

magistrature canadienne ne semble pas partager cet avis. Dans une décision rendue par Office of the Information and Privacy Commissioner de l'Alberta¹⁴⁸ et dans une décision rendue en Ontario par Information and Privacy Commissioner, , il a été conclu que même si le questionnaire qui a été utilisé pour recueillir les données de l'enquête pouvait révéler une méthode, une formule, un modèle ou une compilation de renseignements unique et, par conséquent, un secret commercial, les données de l'enquête elles-mêmes n'étaient pas des secrets commerciaux¹⁴⁹. Ces deux décisions ont scindé la méthode de collecte des données de son contenu.

Comment traiter les secrets commerciaux générés par l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle peut être définie comme étant « Un système automatisé qui, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations, ou de prendre des décisions influant sur des environnements réels ou virtuels »¹⁵⁰. On pourrait caractériser les méthodes par lesquelles l'intelligence artificielle parvient à établir ses prévisions et formuler ses recommandations comme étant des secrets commerciaux à défaut de les breveter¹⁵¹.

Tel que mentionné précédemment, un secret commercial peut prendre plusieurs formes. Par conséquent, est-ce qu'un secret commercial peut être considéré un bien?

1.2.2. Le secret commercial comme un bien

Si une information ne peut être qualifiée comme un bien, il en va de soi que le secret commercial, qui est une sorte d'information, ne puisse à son tour être considéré un bien.

Le professeur Sylvio Normand reprend des notions recueillies par d'autres auteurs sur le sujet pour tenter de définir ce qui est un bien en droit civil québécois:

¹⁴⁸ *Id.*, p.8. Voir Alberta Office of the Information and Privacy Commissioner, décision n° F2015-15, dossier n°F6260, Alberta Energy, en ligne: < <https://oipc.ab.ca/wp-content/uploads/2022/01/Order-F2015-15.pdf>>.

¹⁴⁹ *Id.* Voir Limestone District School Board (Re), 2013 CanLII 77839.

¹⁵⁰ OCDE, « L'intelligence artificielle dans la société », 2019, en ligne: <<https://doi.org/10.1787/b7f8cd16-fr>> , p. 26.

¹⁵¹ Florian MARTIN-BARITEAU et Teresa SCASSA, *Artificial Intelligence and the Law in Canada*, Toronto, Lexis Nexis Canada Inc., 2021 , p.62.

Le bien s'entend d'un droit patrimonial, soit d'un droit qui présente une valeur pécuniaire. Le **bien** est une **chose** - suivant l'acceptation large donnée de la notion – qui procure une utilité, **est appropriée** ou susceptible de l'être. En somme un bien est intégré dans **l'ordre économique**, il est objet de droit.¹⁵²
[Accentuation des termes en gras par nous]

Il semble qu'afin de pouvoir caractériser une « chose » comme un « bien », il faut que la chose soit susceptible d'appropriation et ait une valeur économique. À noter qu'il n'existe aucune définition précise dans le C.c.Q. de « bien ». Le droit civil québécois distingue les biens en deux catégories, les biens immeubles et les biens meubles, dont les derniers peuvent être corporels ou incorporels¹⁵³. Parmi les biens incorporels, on y retrouve les droits réels et conséquemment, les droits de propriété¹⁵⁴. L'article 947 C.c.Q. prévoit que « La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien [...] »¹⁵⁵. Une interprétation possible de cet article est qu'un droit de propriété existe si l'objet de ce droit est un bien.

L'expression *property* en *common law* peut être définie comme étant « *tangible property* » et *choses in action* dont ces derniers incluent « [...] all property, tangible and intangible »¹⁵⁶. Keith G. Fairbairn et Julie A. Thornburn discutent du *property theory* en *common law* afin de trancher sur la nature des secrets commerciaux:

The property theory focuses on the nature of the information to be protected. It assumes that, even if others are not aware of the content of the information, they know its existence. Thus, where a property right is recognized, the personal obligation as between two parties may give rise to an equitable interest in the property in relation to which the duty arises. Proponents of the property theory point to the fact that **trade secrets** and confidential business information are **generally considered to be intellectual property** and are, like other species of intellectual property, **subject to property rights**.¹⁵⁷
[Accentuation des termes en gras par nous]

¹⁵² S. NORMAND, préc., note 71, p. 58.

¹⁵³ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 899.

¹⁵⁴ S. NORMAND, préc., note 71, p.61.

¹⁵⁵ *Code civil du Québec*, préc., note 66.

¹⁵⁶ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 2-4.

¹⁵⁷ *Id.*, p. 2-2.

À noter que la théorie des biens en droit civil ou en *common law* relativement à une information ou un secret commercial repose en majorité sur des écrits académiques. La tendance de nos jours semble vouloir appliquer la logique de la méthode d'appropriation des biens corporels aux biens incorporels et surtout en matière pénale.

Dans l'arrêt *R. c. Stewart*¹⁵⁸, il était question de vol d'informations confidentielles, tels que les noms, adresses et numéros de téléphone d'employés d'un hôtel. La question en litige qui nous intéresse était de savoir si des renseignements confidentiels peuvent faire l'objet d'un vol selon le paragraphe 1 de l'article 283 C.cr.¹⁵⁹, tout en analysant le sens à donner à l'expression « chose quelconque » qu'on retrouve dans le libellé de cet article :

283. (1) Commet un vol, quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou à l'usage d'une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une **chose quelconque**, animée ou inanimée, avec l'intention a) de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose, b) de la mettre en gage ou de la déposer en garantie, c) de s'en dessaisir à une condition, pour son retour, que celui qui s'en dessaisit peut être incapable de remplir, ou d) d'agir à son égard de telle manière qu'il soit impossible de la remettre dans l'état où elle était au moment où elle a été prise ou détournée.

Selon la Cour suprême du Canada, une « chose quelconque » englobe des choses tant tangibles qu'intangibles, mais doit pouvoir faire l'objet d'un droit de propriété et être susceptible d'être volée ou détournée¹⁶⁰. La Cour a statué définitivement en droit criminel que des renseignements confidentiels ne sont pas des biens :

[...] Les renseignements confidentiels ne sont pas d'une nature telle qu'ils peuvent être détournés parce que, si l'on approprie des renseignements confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel, par exemple en mémorisant ou en copiant des renseignements ou en interceptant une conversation privée, **le prétendu propriétaire ne se voit privé ni d'usage ni de la possession de ces**

¹⁵⁸ *R. c. Stewart*, préc., note 73, p. 964.

¹⁵⁹ *Code criminel*, préc., note 40.

¹⁶⁰ *R. c. Stewart*, préc., note 73, p. 974-975.

renseignements. Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y avoir de détournement.¹⁶¹ [Accentuation des termes en gras par nous]

On note que la Cour suprême a circonscrit le débat sur la qualification des renseignements confidentiels uniquement dans le cadre du droit criminel et a refusé de se prononcer sur les aspects de droit civil en remettant cette responsabilité au législateur¹⁶².

Dans la décision *Matrox*¹⁶³ rendue le 28 juillet 1993 dont les faits ont été expliqués précédemment, la Cour du Québec était d'avis que des informations ne peuvent être considérées des biens puisque l'utilisation de l'information confidentielle simplement en la mémorisant sans prendre une copie papier, ne prive pas une partie de l'utilisation ou de la possession de l'information, mais uniquement de l'aspect confidentiel de l'information¹⁶⁴. En effet, l'information confidentielle n'est pas un bien appropriable tout comme un *public good*¹⁶⁵ ou une chose commune¹⁶⁶. Dans la décision *Tri-Tex Co. c. Gideon*¹⁶⁷, Tri-Tex fabrique des colorants et d'autres produits chimiques, qu'elle vend aux industries du textile, du cuir, des tapis et du papier. Gideochem Inc. exploite une entreprise similaire, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite. Tri-Tex allègue que Ghaly Elia Gideon, président de Gideochem, avait obtenu illégalement certaines de ses informations confidentielles et un certain nombre de ses formules secrètes pour la production de colorants et d'autres produits chimiques. Le 15 mai 1998, Tri-Tex, alléguant un droit de propriété, a fait délivrer un bref de saisie avant jugement en vertu de l'article 734 (1) du *Code de procédure civile*¹⁶⁸. La Cour d'appel du Québec a rejeté la demande de bref de saisie avant jugement puisqu'elle était d'avis qu'il n'était pas possible de saisir avant jugement des informations confidentielles parce que ces dernières ne sont pas des biens meubles qui peuvent faire l'objet d'une saisie. La Cour a limité son analyse à l'effet que les informations confidentielles

¹⁶¹ *Id.*, p. 980.

¹⁶² *Id.*, p. 975.

¹⁶³ *Matrox Electronics Systems Ltd. v. Gaudreau*, préc., note 122, par. 68.

¹⁶⁴ *Id.*

¹⁶⁵ William M. LANDES et Richard A. POSNER, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge and London, 2003 p. 14-30.

¹⁶⁶ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 913.

¹⁶⁷ *Tri-Tex Co. v. Gideon* [1999] Q.J. 4123 (QCCA), par. 59.

¹⁶⁸ *Code de procédure civile*, RLRQ, c. C-25.01 (ci-après « C.p.c. »).

ne constituait pas des « biens meubles » qui pourraient faire l'objet d'une saisie au sens de l'article 734(1) C.p.c. et ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si ces informations confidentielles pouvaient être considérées comme des biens en général.

Au Québec, le législateur utilise à l'article 1612 C.c.Q., le mot « propriétaire » en faisant référence au détenteur du secret commercial. En matière contractuelle, tant en droit civil qu'en *common law*, les parties à un contrat font souvent référence à la « propriété » des secrets commerciaux, surtout dans le contexte d'un contrat de confidentialité ou d'un contrat de licence. Ceci sous-entend l'exclusivité et l'opposabilité à des tierces parties du secret commercial, éléments caractérisant du droit de la propriété¹⁶⁹. Cependant, comme le note la professeure Mistrale Goudreau¹⁷⁰, le C.c.Q. fait une distinction entre « bien »¹⁷¹ et « information »¹⁷² ou « droits de propriété intellectuelle »¹⁷³ qui, à son avis, va à l'encontre de la théorie qu'une information peut être considérée un bien¹⁷⁴.

Les secrets commerciaux possèdent des attributs se rapportant à la propriété puisqu'il a été reconnu que les secrets commerciaux peuvent être vendus, concédés sous licence, légués et faire l'objet d'une fiducie ou être transférés à un syndic en cas de faillite¹⁷⁵. Nonobstant ce qui précède, la nature juridique de l'information confidentielle et conséquemment le secret commercial, n'a cependant pas été qualifiée par les tribunaux canadiens en fonction de la responsabilité civile¹⁷⁶. La Cour suprême du Canada a fait foi de la réticence des tribunaux canadiens de qualifier la nature juridique des informations confidentielles dans le cadre de poursuites civiles et du besoin d'établir la preuve plutôt sur la relation de confiance entre les parties:

Traditionnellement, les tribunaux de notre pays et d'autres ressorts de *common law* se sont donnés beaucoup de mal pour souligner que l'action trouve son fondement dans **les rapports de confiance** plutôt que dans les

¹⁶⁹ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 947.

¹⁷⁰ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 214.

¹⁷¹ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 323.

¹⁷² *Id.*, art. 1366.

¹⁷³ *Id.*, art. 909.

¹⁷⁴ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 214.

¹⁷⁵ *R. c. Stewart*, préc., note 73, par. 23.

¹⁷⁶ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 216.

caractéristiques juridiques des renseignements confiés.¹⁷⁷ [Accentuation des termes en gras par nous]

Par ailleurs, nous verrons au prochain chapitre que la jurisprudence canadienne en matière civile se préoccupe plutôt du caractère économique qui entoure le secret commercial, de sorte que ce n'est pas la nature de l'information qui ferait l'objet de la protection, mais plutôt la plus-value qui en résulte¹⁷⁸.

1.2.3. Le secret commercial en relation avec les droits de propriété intellectuelle

De nos jours, la jurisprudence canadienne et la doctrine ainsi que les traités internationaux reflètent que les secrets commerciaux sont considérés une forme de propriété intellectuelle¹⁷⁹. Qu'est-ce de la propriété intellectuelle? Selon l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle, il s'agit des « œuvres de l'esprit : inventions; œuvres littéraires et artistiques; dessins et modèles; et emblèmes; noms et images utilisés dans le commerce »¹⁸⁰. Parmi les domaines de propriété intellectuelle, on y retrouve, les droits d'auteurs¹⁸¹, les marques de commerce¹⁸², les brevets¹⁸³, les dessins industriels¹⁸⁴, les topographies de circuits intégrés et les secrets industriels¹⁸⁵.

Similarly, trade secrets, [...], are “generally considered” a form of intellectual property and are so treated by a “number of international treaties”; this is not surprising as they are “inextricably” linked to patent law, and also overlap with copyright. The link to patents is quite clear because when a company has the

¹⁷⁷ *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée.*, [1999] 1 R.C.S. 142, p. 169.

¹⁷⁸ M. BOURGEOIS, préc., note 76, p. 117.

¹⁷⁹ Jonathon PENNEY W., «Taking Trade Secrets as IP Seriously: Three Questions for Canadian Law», dans MISTRALE GOUDREAU ET MARGARET ANN WILKINSON (dir.), *Nouveau paradigmes dans la protection des inventions, données et signes. New paradigms in the Protection of Inventiveness, Data and Signs. Actes de la conférence académique pancanadienne de propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvons Blais, 2019, p. 145 p. 149.

¹⁸⁰ Mélanie BOURASSA FORCIER, William AUDET et Gabriel MELANÇON, *Précis de propriété intellectuelle*, Sherbooke, Québec, Éditions R.D.U.S., 2020 ; OMPI, *Qu'est-ce que la Propriété Intellectuelle?* [Ressource électronique], en ligne: <<https://www.wipo.int/about-ip/fr/>>

¹⁸¹ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, c. C-42 .

¹⁸² *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. préc., note 64.

¹⁸³ *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, c. P-4 .

¹⁸⁴ *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. 1985, c. I-9

¹⁸⁵ M. BOURASSA FORCIER, W. AUDET ET G. MELANÇON, préc., note 180, p. 14-15.

information that it can use in the course of its business, it has a choice: either to apply for a patent and disclose the information in return for patent protection; or keep the information secret and use trade secrets law to protect the information. The same can be said for copyright, as any such information produced in, for instance, fixed written form would be covered by copyright protection.¹⁸⁶

Il convient de citer des passages tirés de l'ouvrage des auteurs Mélanie Bourassa Forcier, William Audet et Gabriel Melançon sur les formes de propriété intellectuelle codifiée au Canada :

1.2.1 Droit d'auteur

De manière générale, le droit d'auteur confère le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante d'une œuvre originale, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante. [...]

1.2.3 Brevets

Un brevet désigne un titre, une lettre patente, par lequel le gouvernement octroie à un inventeur le droit exclusif de fabriquer, de vendre ou d'exploiter une invention à partir de la date du dépôt et durant une période de temps limitée.¹⁸⁷

Les droits d'auteurs et les brevets relèvent de la compétence fédérale dont les fondements constitutionnels se retrouvent respectivement aux articles 91(23) et 91(22) de la *Loi constitutionnelle de 1867*¹⁸⁸.

La *Loi sur le droit d'auteur* protège les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques originales¹⁸⁹. Le droit d'auteur protège la forme de l'expression, mais pas l'idée¹⁹⁰. Afin de pouvoir bénéficier d'une protection sous la LDA, il faut que l'œuvre prenne une forme matérielle quelconque et soit originale. Le concept d'originalité requis sous la LDA a été tranché

¹⁸⁶ J. PENNEY W., préc., note 179, p. 148-149.

¹⁸⁷ M. BOURASSA FORCIER, W. AUDET ET G. MELANÇON, préc., note 180, p. 14-15.

¹⁸⁸ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria préc., note 62.

¹⁸⁹ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. préc., note 181, art. 5(1) (ci-après « LDA »).

¹⁹⁰ M. BOURGEOIS, préc., note 76, p. 117.

par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*¹⁹¹. Dans cet arrêt, la Cour était d'avis que la défenderesse avait violé les droits d'auteurs sur certaines œuvres lorsqu'elle a permis la reproduction d'une copie de chacune des œuvres. Afin de rendre son jugement, la Cour s'est penchée sur le critère de l'originalité des œuvres reproduites qui doit être présente afin de bénéficier de la protection sous la LDA :

Pour être « originale » au sens de la Loi sur le droit d'auteur, une œuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre œuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement.

Toute information qui prend la forme écrite sera protégée par le droit d'auteur. Actuellement, la durée de protection est calculée en fonction de la vie de l'auteur avec une couverture automatique additionnelle d'une période de 50 ans suivant son décès¹⁹², en sus d'une augmentation maintenant prévue par les dispositions de l'ACEUM¹⁹³ et son projet de loi éventuel. À noter, les régimes de protection pour les secrets commerciaux et les droits d'auteur peuvent être concurrents. Un logiciel protégé par le droit d'auteur bénéficiera d'une protection plus complète et plus efficace en la cumulant avec le régime de secret commercial à l'égard de certains éléments techniques dudit logiciel qui ne sont pas protégeables par le droit d'auteur et/ou que l'auteur n'entend pas divulguer, voir rendre public¹⁹⁴.

Le brevet protège l'invention qui est défini comme étant « Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composante de matières, ainsi tout perfectionnement de l'un deux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité »¹⁹⁵. Conséquemment, vu qu'une invention commence par une idée, les brevets servent à protéger les idées qui peuvent

¹⁹¹ *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13 .

¹⁹² *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. préc., note 181, art. 6.

¹⁹³ *Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains, Canada/États-Unis/Mexique*, préc., note 33, art. 20.63.

¹⁹⁴ S. LEMAY, préc., note 4, p. 10.

¹⁹⁵ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183, art. 2.

se matérialiser en invention tangible¹⁹⁶. Afin qu'une invention soit brevetable, il faut que l'invention rencontre trois critères de brevetabilité : l'utilité, la nouveauté et la non-évidence.

En premier lieu, le critère d'utilité n'est pas traité à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*¹⁹⁷. L'invention doit fonctionner de la manière décrite au brevet¹⁹⁸ : « L'inventeur doit, à la date de la demande de brevet, être en mesure d'établir l'utilité de l'invention au moyen d'une démonstration ou d'une prédiction valable fondée sur l'information et l'expertise alors disponibles »¹⁹⁹. Une démonstration peut se faire par le biais d'un prototype déjà créé. Dans le cadre d'une prédiction valable « [...] l'inventeur prédit, de façon scientifique ou technique, l'utilité de son invention »²⁰⁰.

En deuxième lieu, le critère de la nouveauté s'apprécie en fonction de l'article 28.2 LB qui requiert une non-divulcation antérieure de l'invention. Le titulaire de l'invention peut traiter l'invention comme un secret commercial jusqu'à la délivrance du brevet qui pourrait servir comme preuve à l'appui de la non-divulcation antérieure. Le Canada prévoit une période de grâce d'un an à la suite d'une première divulgation par l'inventeur pour déposer sa demande d'enregistrement de brevet²⁰¹. Il est cependant préférable de produire une demande de brevet avant toute divulgation puisque cette période de grâce n'est pas disponible dans tous les pays et l'inventeur risque de ne pas pouvoir bénéficier de la protection du brevet dans ces autres pays suivant une divulgation antérieure avant le dépôt de la demande de brevet²⁰². Si un secret commercial a fait l'objet d'une divulgation, le titulaire peut toujours recourir à la protection de l'information en déposant une demande de brevet.

En troisième lieu, le critère de la non-évidence est codifié à l'article 28.3 LB qui prévoit que « L'objet qui définit la revendication d'une demande de brevet ne doit pas, à la date de revendication, être évident pour une personne versée dans l'art ou la science dont relève l'objet,

¹⁹⁶ M. BOURASSA FORCIER, W. AUDET ET G. MELANÇON, préc., note 180, p. 223.

¹⁹⁷ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183 (ci-après « LB »).

¹⁹⁸ David KEESHAN (dir.), *Halsbury's Laws of Canada*, 1ère éd., Markham, Lexis Nexis Canada Inc., 2012, p. 183.

¹⁹⁹ *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, 2002 CSC 77, p. 156.

²⁰⁰ S. LEMAY, préc., note 4, p. 67.

²⁰¹ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183, art. 28.2.

²⁰² S. LEMAY, préc., note 4, p. 70-71.

[...] »²⁰³. La Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*²⁰⁴ a confirmé le test de la personne versée dans l'art ou la science comme un test objectif où le décideur doit se placer à la place d'une personne versée dans l'art ou la science afin de conclure si l'inventeur a fait preuve de créativité et d'ingéniosité pour se voir accorder un monopole exclusif pour une durée minimale de 20 ans pour fabriquer, commercialiser et vendre le produit y découlant²⁰⁵.

Par la suite, à l'expiration de cette période de protection, l'invention devient partie du domaine public et toute personne a le droit de copier l'invention. Il est possible de prolonger la durée de protection dans le cas de retards déraisonnables de délivrance du brevet attribuables à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « OPIC »)²⁰⁶. L'enregistrement d'un brevet auprès de l'OPIC implique sa publication ce qui rend plus accessible les informations permettant à un tiers de copier par ingénierie inversée et utiliser l'invention de sorte que la technologie n'est plus secrète. Les revendications publiées font partie du champ de protection du brevet conférant au titulaire son monopole exclusif²⁰⁷. À cet égard, les brevets et les secrets commerciaux sont incompatibles. Les secrets commerciaux peuvent bénéficier indéfiniment d'une protection tant et aussi longtemps que les informations demeurent secrètes²⁰⁸.

Par ailleurs, la protection que confère le secret commercial n'est aussi pas limitée territorialement, contrairement aux brevets, qui doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes nationales et internationales pour bénéficier de la protection à l'intérieur du territoire visé²⁰⁹. Considérez Coca-Cola, si la société avait opté pour un brevet sur la recette de la fameuse boisson gazeuse, le brevet aurait depuis expiré et sa recette pourrait être utilisée par quiconque. À l'heure actuelle, la recette de Coca-Cola est toujours un précieux secret commercial, protégé à l'échelle mondiale, et seule la société Coca-Cola peut reproduire la

²⁰³ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183, art. 28.3.

²⁰⁴ *Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.*, 2008 CSC 61, par. 62.

²⁰⁵ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183, art. 44.

²⁰⁶ *Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains, Canada/États-Unis/Mexique*, préc., note 33, art. 20.44.

²⁰⁷ S. LEMAY, préc., note 4, p.78.

²⁰⁸ *Id.*, p.107.

²⁰⁹ M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, p. 1.1.06.

recette. Une entreprise en possession d'une information confidentielle qui se qualifie à titre de secret commercial peut opter de divulguer cette information pour les fins de dépôt d'une demande de brevet ou de conserver le secret de cette information à titre de secret commercial. La décision de protéger ou non la propriété intellectuelle principalement par brevet ou secret commercial dépend fortement du type de technologie. Dans les deux cas, les brevets et les secrets commerciaux peuvent être commercialisés par vente ou licence.

Les secrets commerciaux et les brevets peuvent également être utilisés conjointement. Lors de la demande de dépôt du brevet, le demandeur peut décider de garder secrets certains éléments qui composent le brevet, tel que le savoir-faire, et à ne pas les publier à titre de revendications. Il s'agit d'une décision d'affaires un peu risquée vu que les revendications doivent être complètes afin de pouvoir bénéficier de la protection du brevet. Cependant, le titulaire du brevet peut, de cette façon, utiliser le savoir-faire relié au brevet et bénéficier d'un avantage concurrentiel sur ses concurrents. Le secret commercial portant sur le savoir-faire vient, à notre avis, compléter la protection conférée par le brevet sur l'invention. Cela permet au titulaire de tirer un profit additionnel par le biais de la conclusion, à la discrétion du titulaire du brevet, de contrats de licence renfermant le savoir-faire non publié ou revendiqué, moyennant le versement d'une royauté ou compensation quelconque. Il est aussi possible de garder secret une technologie puis la breveter ultérieurement à condition qu'aucun concurrent n'ait déposé de demande de brevet antérieure pour la même invention dans l'intervalle²¹⁰.

Il y a de nombreux éléments à considérer lorsqu'une entreprise décide entre la protection du brevet ou du secret commercial.

Premièrement, un aspect important est la facilité avec laquelle le produit peut être copié par ingénierie inversée : ses éléments secrets sont dévoilés quand le produit est commercialisé sur le marché. Pour les produits qui sont facilement rétro-conçus et déconstruits, il est préférable de considérer le brevet puisque la protection conférée par le secret commercial n'est pas susceptible d'avoir une valeur à long terme parce qu'il y aura peu de protection accordée à une technologie aussi facile à élucider une fois qu'elle aura été mise en vente. Dans le jugement rendu

²¹⁰ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183, art. 28.2.

par la Cour supérieure dans *Conceptions S.N. Vena Inc. c. D.I.T. Équipements Inc.*²¹¹, la demanderesse a conçu et fabriqué une machine à culbuter les blocs et pavés de ciment afin de leur donner un look usé et plus vieux. Le culbuteur de la demanderesse n'est pas breveté. Les défendeurs, dont l'un d'entre eux était D.I.T., agissaient à titre de distributeurs des produits de la demanderesse, et ont commencé à vendre des produits similaires aux culbuteurs de la demanderesse. La demanderesse poursuit les défendeurs en concurrence déloyale et en violation d'une entente de confidentialité de ses informations confidentielles et secrets commerciaux. Les défendeurs soutiennent que les produits de D.I.T. ne comportent aucune composante résultant des secrets commerciaux de la demanderesse et que le concept général du culbuteur est universel et que le culbuteur de D.I.T. a été fabriqué indépendamment à partir de données distinctes de celles de la demanderesse. La Cour a jugé que le culbuteur est disponible sur le marché public et n'est pas muni d'un brevet. Par conséquent, le culbuteur peut être reproduit par ingénierie inversée. La seule protection disponible à la demanderesse réside dans la nature secrète des composantes et du procédé de fabrication du culbuteur. Cependant, les défendeurs ont pu prouver qu'une personne spécialisée dans le domaine peut reproduire le culbuteur de la demanderesse par ingénierie inversée ce qui donne aux défendeurs le droit de l'exploiter. Rappelons-nous qu'une fois le secret révélé, le secret commercial n'est plus un secret et que toute protection qui y est associée est perdue²¹². Dans la décision *CPC International Inc. c. Seaforth Creamery Inc.*²¹³, relativement à l'appropriation par un ancien employé de la recette de mayonnaise de CPC International Inc., la Cour était d'avis que la recette de mayonnaise constituait un secret commercial. Des tierces parties dans la même industrie ne pouvaient discerner la formule utilisée qui composait la recette de mayonnaise et par conséquent, cette recette de mayonnaise ne pouvait être reproduite sans un accès à l'information secrète²¹⁴.

Deuxièmement, les brevets peuvent également être une meilleure stratégie que les secrets commerciaux dans certaines circonstances où les concurrents sont susceptibles de développer indépendamment une technologie similaire. Si une invention est conservée en tant

²¹¹ *Conceptions S.N. Vena Inc. c. D.I.T. Équipements Inc.*, [2002] J.Q. 1728 (QCCS) .

²¹² *Id.* , par. 64.

²¹³ *CPC International Inc. v. Seaforth Creamery Inc.*, préc., note 96, par. 32 (ci-après « *Seaforth* »).

²¹⁴ *Id.*

que secret commercial par le premier inventeur, un inventeur ultérieur qui réalise indépendamment une invention similaire peut toujours obtenir un brevet pour l'invention. Cette situation peut créer un problème de liberté d'exploitation pour le propriétaire du secret commercial parce que la plupart des pays ont des droits très limités, ou aucun droit, de continuer à utiliser une invention sur la base d'une utilisation antérieure et secrète²¹⁵. L'absence d'un monopole exclusif quant aux secrets commerciaux comparativement aux brevets permet à une tierce partie de développer indépendamment la même technologie ou le même produit et de la commercialiser sans que cette commercialisation dans le marché constitue une contravention au régime de protection des secrets commerciaux²¹⁶. Dans la décision *R. L. Crain Ltd. v. Ashton Press Manufacturing Co. Ltd.*²¹⁷, la Cour a statué que les améliorations apportées par l'employé dans le cadre de son emploi sur le produit fini prêt à être commercialisé ne pouvaient être qualifiées de secrets commerciaux en raison que l'information relative aux améliorations étaient connues par des tierces parties dans la même industrie²¹⁸. En d'autres mots, le produit fini pouvait être copié ou acquis par des tierces parties de façon indépendante.

Troisièmement, financièrement, les secrets commerciaux au stade initial coûtent généralement moins cher à protéger que les brevets²¹⁹. Les brevets doivent être déposés dans chaque pays d'intérêt, sinon les droits deviennent du domaine public dans ce pays. Les frais relatifs au dépôt et enregistrement de brevets peuvent, dans certains cas, représenter des frais gouvernementaux et légaux exorbitants pour les rédiger, enregistrer et maintenir. Un secret commercial offre une protection mondiale et ne coûte que le montant qu'il faut pour le garder secret, mais l'information qui constitue le secret commercial, une fois divulguée, perd sa valeur²²⁰. Comme nous le verrons plus loin, les mesures pratiques de sauvegarde à mettre en

²¹⁵ Paula SAUVEUR, *La protection du secret commercial dans les nuages publics de l'infonuagique (cloud computing)*, Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 25.

²¹⁶ J. ROBINSON ET S. JETTÉ, préc., note 9, p. 10; M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, 1.1.06.

²¹⁷ *R.L. Crain Limited Ltd. v. Ashton and Ashton Press Manufacturing Company Ltd.*, [1949] O.R. 303 (ONCA) (ci-après « *R.L. Crain* »).

²¹⁸ *Id.*, p. 15 (PDF).

²¹⁹ J. PENNEY W., préc., note 179, p. 151.

²²⁰ P. SAUVEUR, préc., note 215, p. 25.

place pour prévenir la divulgation d'un secret commercial peuvent s'avérer plus onéreuses à long terme que les coûts initiaux de protection par brevet²²¹.

Quatrièmement, les titulaires de brevets bénéficient de droits de protection clairs et codifiés sous la LB. Un brevet canadien est examiné par l'OPIIC afin de déterminer l'étendue des droits. Les droits de brevet sont présumés *prima facie* valables dans le cadre d'un litige, et une partie adverse a le fardeau de fournir des preuves pour mettre en cause la validité du brevet²²². *A contrario*, il incombe au titulaire du secret commercial de prouver qu'il possède un secret commercial ce qui peut s'avérer difficile vu sa nature secrète²²³. De nos jours, la technologie se développe très rapidement. Par conséquent, une entreprise doit considérer les délais relatifs aux procédures administratives de l'OPIIC pour l'obtention du brevet comparé à la durée de vie de ladite technologie faisant l'objet de la demande de brevet afin de s'assurer que cette technologie n'est pas désuète ou périmée avant la délivrance du brevet²²⁴.

Cinquièmement, il faut considérer que toutes les inventions ne sont pas brevetables. Afin de pouvoir bénéficier du régime de protection des brevets, il faut que l'invention rencontrent les critères de brevetabilité énoncés sous la LB. À titre d'exemple, les entreprises pharmaceutiques vont généralement protéger leurs produits par brevet puisque les ingrédients composant le médicament doivent être obligatoirement divulgués au public²²⁵. Bien que les secrets commerciaux ne s'agissent pas de la protection idéale pour la formulation des médicaments, il est toujours possible de protéger à titre de secret commercial, le processus utilisé pour concevoir la formule pour les médicaments qui est généralement plus abstrait²²⁶. Un autre candidat idéal sont les algorithmes qui ne sont pas brevetables puisque ces derniers sont trop abstraits, mais peuvent être protégés à titre de secret commercial²²⁷. Par conséquent, il y aura lieu de considérer la protection offerte par le secret commercial si l'invention n'est pas brevetable et qu'elle ne peut être facilement déconstruite. Afin d'être considéré un secret

²²¹ *Infra*, p. 106-107.

²²² *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183.

²²³ *CPC International Inc. v. Seaforth Creamery Inc.*, préc., note 96, par. 12.

²²⁴ S. LEMAY, préc., note 4, p. 108.

²²⁵ M. BOURASSA FORCIER, W. AUDET ET G. MELANÇON, préc., note 180, p.214.

²²⁶ *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183, art. 27(8).

²²⁷ F. MARTIN-BARITEAU ET T. SCASSA, préc., note 151, p. 54.

commercial : « [...] il suffit qu'il se démarque suffisamment de ce qui est généralement connu dans une industrie donnée »²²⁸. Si une protection par brevet satisfaisante n'est pas disponible, les secrets commerciaux relatifs aux procédés d'utilisation ou de fabrication peuvent constituer une approche raisonnable. En outre, les produits qui seront développés et améliorés au fil du temps peuvent finir par bénéficier de droits de brevet sur l'invention originale et de la protection des secrets commerciaux dans les améliorations apportées après le dépôt du brevet, telles que les techniques de fabrication à grande échelle. Les brevets ne sont généralement pas déposés à nouveau sur chaque petite amélioration progressive, de sorte que les secrets commerciaux ont un rôle à jouer, même lorsque des brevets sont utilisés.

Le choix stratégique d'une entreprise de recourir au régime de protection du secret commercial plutôt qu'en droit de propriété intellectuelle requiert une gestion assidue et des mesures pratiques de protection afin de prévenir toute divulgation à des tiers : « [...] once a trade secret has escaped into the public domain, it cannot be restored to its 'owner' »²²⁹.

Au Canada, le régime de protection des secrets commerciaux est actuellement régi par le droit des obligations selon les dispositions du C.c.Q. ou un *tort* en *common law*²³⁰. Comme tel, il n'existe pas de loi spécifique traitant des secrets commerciaux, d'options d'enregistrement ou de certification établies par le gouvernement fédéral²³¹. Le caractère secret de l'information est essentiel pour bénéficier du régime de protection des secrets commerciaux.

²²⁸ L. CARRIÈRE, préc., note 134, p. 3.

²²⁹ W. VAN CAENEGEM, préc., note 52, p. 2.

²³⁰ M. BOURGEOIS, préc., note 76, p. 119.

²³¹ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. préc., note 181; *Loi sur les brevets*, L.R.C. préc., note 183; *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. préc., note 184; *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. préc., note 64.

2 – Les régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada

La protection juridique attribuée au secret commercial dépend des retombées économiques que peut en tirer une entreprise et l'avantage concurrentiel gagné ainsi que la non-accessibilité des informations relatives au secret commercial²³². Actuellement, le régime de protection des secrets commerciaux se situe à l'intersection de plusieurs régimes de droit, tel que le droit du travail, le droit de la concurrence, le droit criminel et le droit des obligations. Nous nous retrouvons à pouvoir seulement répondre aux questions juridiques portant sur les secrets commerciaux en ayant recours à ces régimes de droit²³³. Comme nous avons discuté précédemment, il existe des lois fédérales²³⁴ qui mentionnent les secrets commerciaux et traitent de leur application dans le contexte spécifique de ces lois, mais il n'existe aucune loi spécifique régissant les secrets commerciaux au Canada. Par conséquent, le droit applicable au secret commercial a été créé à partir de principes jurisprudentiels, ce qui donne lieu à une incertitude quant aux résultats que peut obtenir une partie lésée dans un litige en raison des différentes interprétations possibles de ces principes par la magistrature canadienne²³⁵.

Au Canada, en matière civile, le régime de protection attribuable aux secrets commerciaux est conditionnel à la nature soit contractuelle ou extracontractuelle entre les parties. En *common law*, il existe cinq (5) types de causes d'actions : (i) *breach of contract* relativement à des termes exprès ou implicites, (ii) *breach of confidence*, (iii) *breach of fiduciary duty*, (iv) enrichissement injustifié et (v) ingérence illicite dans les relations contractuelles d'autrui²³⁶. En droit civil québécois, les causes d'actions sont codifiées aux articles suivants : (i) 1457 C.c.Q. en matière de responsabilité extracontractuelle pour abus de confiance et, (ii) 1458 C.c.Q. en matière contractuelle relativement aux termes exprès que l'on retrouve dans un contrat

²³² C. THALL DUBÉ ET C. AUBIN, préc., note 128, p. 98.

²³³ W. VAN CAENEGEM, préc., note 52, p. 3.

²³⁴ *Loi sur la protection de l'information*, préc., note 15, *Loi sur les licences d'exportation et d'importation* préc., note 19.

²³⁵ M. GOUDREAU, préc., note 74., p. 216.

²³⁶ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 5-3.

entre les parties et 1434 C.c.Q. en ce qui concerne les termes implicites d'un contrat quelconque. L'article 1493 C.c.Q. prévoit les conditions d'indemnisation en cas d'enrichissement injustifié.

Le droit civil a une approche plus organique dans la production du droit alors que la *common law* est plus rigide dans son approche. La *common law* ne tiendra aucunement compte de l'aspect moral lorsqu'elle sanctionne un délit civil et considère que le redressement acceptable s'agit en l'octroi des dommages-intérêts compensatoires. À la différence du droit civil qui se permet d'être plus flexible quant à l'exécution en nature d'un contrat. Les recours en *equity*, tel que l'injonction et l'exécution en nature sont venus tempérer la rigidité de la *common law*, mais sont considérés des mesures discrétionnaires et exceptionnels et seront ordonnés par la cour uniquement si des dommages-intérêts ne conviennent pas dans le cas en espèce²³⁷.

Bien qu'il ne s'agisse pas de l'objectif visé de ce mémoire, il importe de mentionner que la partie lésée tant pour un délit civil ou une violation d'une obligation contractuelle peut réclamer des dommages-intérêts à titre de réparation et par conséquent, une perte de profits quant à la rentabilité de l'entreprise de la partie lésée. Lors de la réforme du C.c.Q. en 1994, le législateur introduit la notion de secret commercial et la notion de valeur économique y rattachant et vient codifier à l'article 1612 C.c.Q. ce qui suit :

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.²³⁸

Les coûts reliés à la création ou au développement du secret commercial font partie de la perte que subie la partie lésée et cette dernière peut être indemnisée sur cette base. Cet article permet une réclamation par la partie lésée de sommes investies dans l'acquisition ou la recherche et le développement du secret commercial en sus des pertes de profits par suite d'une divulgation non-autorisée.

²³⁷ Stéphane BEAULAC et Jean-François GAUDREAU-DESBIENS, *Droit civil et common law: convergences et divergences*, Montréal, Québec Éditions Thémis, 2017, p. 44-45.

²³⁸ *Code civil du Québec*, préc., note 66.

Il existe plusieurs moyens de défense disponibles à l'effet que l'information partagée n'est pas un secret commercial en raison que cette information : (i) fait partie des connaissances générales d'un employé, (ii) fait partie du domaine public, (iii) a été indépendamment développée, (iv) a été l'objet d'une ingénierie inversée, (v) a été partagée par le défendeur d'où il n'existait aucun rapport de confiance et par conséquent aucune obligation de confidentialité envers la demanderesse et (vi) a été partagée dans l'intérêt public²³⁹.

En droit civil, les moyens de défense énumérés précédemment peuvent être utilisés par une partie défenderesse afin de démontrer en responsabilité extracontractuelle qu'elle n'a commis aucune faute, qu'il n'existe aucun préjudice subi par la partie demanderesse ou qu'aucun lien de causalité entre la faute et le préjudice n'a pu être établi par la partie demanderesse. Les mêmes moyens de défense²⁴⁰ peuvent être revendiqués par la partie défenderesse afin de faire la preuve qu'il n'existe aucune violation commise par cette dernière du contrat. À noter que le législateur québécois a codifié à l'article 1472 C.c.Q., un moyen de s'exonérer d'une divulgation non-autorisée d'un secret commercial d'autrui lorsque 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 »²⁴¹. Selon le professeur Vincent Karim, l'exonération prévue à l'article 1472 C.c.Q. s'applique, à son avis, « [...] aux situations qui touchent la libre circulation de produits très nocifs pour le public ainsi que celles où la découverte d'un produit très efficace afin de combattre une maladie grave est cachée au public »²⁴².

Pour limiter ses dommages, avant le procès, une entreprise peut recourir, selon les circonstances, à des mesures de préservation par le biais d'une demande d'injonction ou d'une ordonnance de sauvegarde qui sont des véhicules procéduraux empruntés afin de diminuer les dommages de la partie lésée²⁴³. Par ailleurs, en cours d'instance, les secrets commerciaux sont

²³⁹ James D.; KOKONIS, John R. MORRISSEY et Alfred A. MACCHIONE, «Litigation as to Trade Secrets: Confidentiality Orders», dans ROGER HUGHES T. (dir.), *Trade secrets*, Toronto, The Law Society of Upper Canada, 1990, p. 136, à la page 162-169.

²⁴⁰ *Supra*, p. 54.

²⁴¹ *Code civil du Québec*, préc., note 66.

²⁴² Vincent KARIM, *Les obligations* 5e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2020, p. 1603.

²⁴³ C. THALL DUBÉ ET C. AUBIN, préc., note 128, p. 131.

mis à risque lorsque divulgués comme preuve par une des parties²⁴⁴. Dans la décision *Lac d'Amiante du Québec Ltée. c. 2858-0702 Québec Inc.*²⁴⁵, la Cour suprême du Canada a jugé que la partie interrogée lors d'un interrogatoire au préalable bénéficiait d'une obligation implicite de confidentialité sur les informations partagées lors de l'interrogatoire lorsque ces informations ne sont pas d'intérêt public. Il est possible pour les parties à l'instance de faire une demande de publication d'ordonnance de confidentialité auprès du tribunal saisi afin de préserver la confidentialité des informations échangées en cours d'instance²⁴⁶.

Le présent chapitre traitera du régime de protection juridique des secrets commerciaux dans un contexte extracontractuel et contractuel.

2.1. Le secret commercial dans un contexte extracontractuel

Au Québec, afin de pouvoir engager la responsabilité extracontractuelle d'une partie, il faut démontrer : (i) une faute, (ii) un préjudice et (iii) un lien de causalité entre la faute et le préjudice²⁴⁷ composant les éléments constitutifs d'un délit civil. En *common law*, tel que nous l'avons vu précédemment²⁴⁸, les délits civils ou *torts* sont des transgressions civiles distinctes qui ont un objectif compensatoire. Pour les fins de ce mémoire, nous traitons des fautes en droit civil ou *torts* en *common law* les plus généralement commises dans le cadre d'une relation de travail et en dehors du cadre employeur-employé, telles que l'abus de confiance et la violation de l'obligation fiduciaire.

Afin de mieux comprendre la jurisprudence qui fera l'objet d'une analyse ultérieure, il est important de mentionner qu'il existe en droit civil québécois et en *common law* deux théories doctrinales en matière de responsabilité extracontractuelle. Il s'agit de la doctrine de la divulgation inévitable et la théorie du tremplin qui s'insèrent dans les arguments que peuvent se prémunir respectivement les employeurs et les entreprises dans le cadre d'une appropriation de leurs secrets commerciaux et qui peuvent être utilisés pour favoriser l'octroi d'une injonction ou

²⁴⁴ *Id.*, p. 134.

²⁴⁵ *Lac d'Amiante du Québec Ltée. c. 2858-0702 Québec Inc.*, 2001 CSC 51.

²⁴⁶ *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, 2002 CSC 41, par. 53.

²⁴⁷ *Code civil du Québec*, préc., note 66.

²⁴⁸ *Supra*, p. 53.

de dommages-intérêts auprès des tribunaux. Nous verrons plus loin les cas d'application de cette doctrine et théorie²⁴⁹.

Peu importe la doctrine ou la théorie utilisée à son appui par la partie lésée, la source du conflit réside dans l'appropriation illicite des secrets commerciaux de la partie lésée d'où il existait une relation de confiance entre les parties et conséquemment, donne lieu à un abus de confiance ou une violation de l'obligation fiduciaire.

Dans la décision *Coco c. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*²⁵⁰, il en ressort trois éléments nécessaires pour déterminer qu'il y a abus de confiance:

First, the information itself [...] must have the **necessary quality of confidence** about it. Secondly, that information must have been communicated in **circumstances importing an obligation of confidence**. Thirdly, there must have been **unauthorised use of the information** to the detriment of the party communicating it. [Accentuation des termes en gras par nous]

Il faut nécessairement démontrer que la partie qui reçoit cette information comprenne que l'information est confidentielle et qu'elle a une obligation implicite de confidentialité fondée sur un rapport de confiance en faveur du divulgateur²⁵¹. À titre d'exemple, il a été reconnu qu'en *common law*, un employé, peu importe si cet employé est qualifié de fiduciaire ou d'employé-clé, a une obligation implicite de confidentialité envers son employeur²⁵².

Les obligations fiduciaires s'appliquent principalement dans le cadre d'une relation de travail et « [...] peuvent être interprétées comme des versions bonifiées des obligations implicites de confidentialité, mais elles ne s'appliquent qu'aux employés de haut niveau »²⁵³. À noter, que la preuve de l'existence d'une obligation fiduciaire est seulement pertinente si les réparations

²⁴⁹ *Infra*, p. 67 et p. 82.

²⁵⁰ *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41 (Ch.) (ci-après « Coco »).

²⁵¹ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p.3-9.

²⁵² *Triplex Safety Glass Co. v. Scorch*, [1938] Ch. 211 .

²⁵³ M. MALONE, préc., note 47, p. 1476.

demandées par la partie lésée concernant une violation de l'obligation fiduciaire différent de celles disponibles en cas d'abus de confiance²⁵⁴.

Peu importe la relation entre les parties, afin de pouvoir conclure qu'il y a abus de confiance ou violation de l'obligation fiduciaire, il faut que la partie lésée fasse la preuve à l'effet que l'autre partie a fait défaut de respecter son obligation de confidentialité.

2.1.1. L'obligation de confidentialité et de bonne foi en dehors de la relation employeur-employé

En droit civil québécois, on retrouve la notion de bonne foi codifiée aux articles 6 et 7 C.c.Q.²⁵⁵:

Article 6

Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

Article 7

Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

La bonne foi est un principe fondamental en droit civil québécois et s'applique à tous les types de relations entre les parties peu importe leur nature et peut servir d'argument à l'appui de toute revendication en faveur du respect d'une obligation de confidentialité.

En *common law*, on retrouve plutôt l'obligation de bonne foi dans le cadre d'une relation employeur-employé ou dans l'exécution d'une obligation contractuelle. En effet, l'obligation contractuelle implicite la plus significative s'agit de l'obligation d'un employé d'agir de bonne foi ou *duty of good faith*²⁵⁶ vis-à-vis son employeur. Il existe également *common law duty* qui

²⁵⁴ Greg HAGEN, Cameron HUTCHISON, David LAMETTI, Graham REYNOLDS, Teresa SCASSA et Margaret Ann WILKINSON, *Canadian Intellectual Property Law*, 2e éd., coll. «Cases and Materials», Toronto, Emond Montgomery Publications Limited, 2018, p. 593.

²⁵⁵ *Code civil du Québec*, préc., note 66.

²⁵⁶ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-5.

s'applique aux parties à un contrat, peu importe sa nature, d'agir honnêtement dans l'exécution de leurs obligations contractuelles selon l'arrêt *Bhasin c. Hrynew*²⁵⁷ rendu par la Cour suprême du Canada:

À mon avis, le temps est venu de prendre deux mesures progressives en vue de rendre la *common law* moins incertaine et fragmentaire et plus cohérente et équitable. La première mesure consiste à reconnaître que l'exécution de bonne foi des contrats constitue un principe directeur général de la *common law* en matière de contrats qui sous-tend et détermine les diverses règles où la *common law*, dans diverses situations et divers types de relations, reconnaît l'existence des obligations d'exécuter les contrats de bonne foi. La deuxième mesure consiste à reconnaître, comme manifestation supplémentaire de ce principe directeur de bonne foi, l'existence d'une obligation en *common law*, applicable à tous les contrats, d'agir honnêtement dans l'exécution des obligations contractuelles.

Les exigences générales de bonne foi en droit civil québécois établissent la base normative plus large à l'appui de l'action. En pratique, les considérations sous-jacentes aux articles 6 et 7 C.c.Q. seront semblables aux considérations sous-jacentes à la cause d'action en *common law*, mais le cheminement pour y aboutir est différent.

- La bonne foi et les tiers bénéficiaires

Qu'advient-il des tierces parties qui reçoivent indirectement des informations confidentielles ou des secrets commerciaux? La situation est ambiguë en droit civil et en *common law* et dépend des faits en l'espèce. Selon la professeure Mistrale Goudreau, en *common law*, le principe relevé est que le détenteur des informations confidentielles peut interdire l'utilisation par la tierce partie de ses informations²⁵⁸. Si cette tierce partie savait qu'il existait une obligation de confidentialité, il y a possibilité d'engager la responsabilité de cette dernière au même titre que le malfaiteur d'origine²⁵⁹, tel que:

If the duty of confidence flows from a contract binding the recipient directly to the holder of the secret, a third party acquirer with knowledge of the duty who

²⁵⁷ *Bhasin c. Hrynew*, [2014] 3 R.C.S. 494, par.33.

²⁵⁸ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 203.

²⁵⁹ *Id.*

uses the secret commits a delict: knowingly participating in a breach of contract. If the direct recipient's duty of confidence flows from the circumstances of the case and its liability is delictual, the third party acquirer seemingly owes the same duty.²⁶⁰

À titre d'illustration, dans la décision *840182 Ontario Inc. c. Dion*²⁶¹, le défendeur, Dion, avait constitué une entreprise de peinture résidentielle en utilisant un système de franchise concurrent à celui de la demanderesse. La Cour supérieure du Québec a accueilli l'injonction permanente de la demanderesse puisque cette dernière avait fait la preuve que Dion a illégalement obtenue de l'information confidentielle sur le système de franchise par le biais d'un franchisé qui a violé son engagement contractuel de confidentialité envers la demanderesse²⁶². Dion s'est livré à une concurrence déloyale au détriment de la demanderesse et a engagé sa responsabilité extracontractuelle²⁶³.

Une tierce partie a une obligation de bonne foi lorsqu'elle reçoit de l'information d'une personne et qu'elle a connaissance que cette personne est en défaut de respecter ses obligations de confidentialité²⁶⁴. La responsabilité d'une tierce partie de bonne foi n'est généralement pas engagée, mais sa responsabilité peut être engagée au moment qu'elle est informée que l'information confidentielle qui lui a été partagée a été faite sans l'autorisation de la partie détentrice des informations confidentielles et que la tierce partie continue à utiliser lesdites informations confidentielles en toute connaissance de cause²⁶⁵.

- L'obligation implicite de confidentialité et l'abus de confiance

Dans l'arrêt *Lac Minerals*²⁶⁶ rendu par la Cour suprême du Canada, International Corona Resources Ltd. (ci-après « Corona ») était une petite compagnie minière qui avait mis en place un programme d'exploration de concessions minières potentielles. Lorsqu'une compagnie comme

²⁶⁰ *Id.*, p. 215.

²⁶¹ *840182 Ontario Inc. c. Dion*, [1993] J.Q. 2527 (C.S.).

²⁶² *Id.*

²⁶³ *Id.*, par. 61.

²⁶⁴ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574, par. 162 (ci-après « *Lac Minerals* »).

²⁶⁵ F. PAINCHAUD, A. CÔTÉ ET I. BOLDEANU, préc., note 20, p. 103.

²⁶⁶ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 264.

Corona trouve une concession minière potentielle, cette concession est communiquée et publiée au sein de l'industrie minière en partageant des résultats préliminaires de ladite concession dans le but d'inciter des plus grandes compagnies minières comme Lac Minerals (ci-après « Lac ») ou Teck Corporation (ci-après « Teck »), à fournir du financement et du savoir-faire pour les fins d'exploitation de la concession minière. Relevant de son expérience dans l'industrie et du programme d'exploration mis en place par Corona, Corona croyait avoir trouvé une concession minière sur le bien-fonds Williams, terrain avoisinant au bien-fonds de Corona. En conséquence, Corona a pris des mesures pour tenter d'acquérir le bien-fonds Williams. Les représentants du Lac ont vu la publicité de Corona et sont entrés en contact avec Corona pour organiser une visite du bien-fonds Corona. Corona a rencontré les représentants de Lac, leur montrant les résultats géologiques et révélant à la fois la théorie géologique du site et l'importance du bien-fonds Williams. Dans le cadre de discussions entre les parties, Corona a confié aux représentants de Lac des renseignements détaillés sur les options de développement et de financement. Lac a conseillé à Corona de poursuivre agressivement l'achat du bien-fonds Williams. Dans toutes ces discussions, la question de la confidentialité n'a pas été soulevée. Après la visite du bien-fonds Corona, Lac a recueilli plus d'informations sur le site en question et a jalonné des concessions minières potentielles à l'est du bien-fonds Corona. Lac a également acquis le bien-fonds Williams, mais n'a pas informé Corona de son intention de le faire. Par la suite, les parties ont entamé des négociations pour la vente du bien-fonds Williams à Corona qui ont échoué.

Une fois sa relation avec Lac terminée, Corona a conclu divers accords avec Teck. Ces accords prévoyaient la création d'une coentreprise pour développer une mine sur la propriété Corona et accordaient à Teck 50 % des profits découlant de la poursuite intentée par Corona contre Lac. En première instance, bien qu'il n'y ait pas eu de contrat entre Lac et Corona, Lac a néanmoins été reconnu coupable à la fois d'abus de confiance et de manquement à l'obligation fiduciaire envers Corona. Lac a également été tenue de divulguer les bénéfices à Corona, sur la base d'un manquement à ses obligations fiduciaires envers Corona. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé le jugement rendu par le juge de première instance en ce qui concerne l'abus de confiance et l'obligation fiduciaire. En appel de la Cour d'appel de l'Ontario, la Cour suprême du Canada a été appelée à trancher les questions en litige suivants :

(1) L'obligation fiduciaire

Existait-il des rapports fiduciaires entre Corona et Lac et cette dernière a-t-elle manqué aux obligations qui en résultaient, en faisant l'acquisition du bien-fonds Williams?

(2) L'abus de confiance

Lac a-t-elle fait un usage abusif de renseignements confidentiels obtenus de Corona, la privant ainsi du bien-fonds Williams?

(3) La réparation

Quelle est la réparation appropriée dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première et deuxième question?²⁶⁷

Le juge La Forest reprend les éléments composant l'abus de confiance établis dans la décision *Coco* qui selon lui, doivent être présents afin de pouvoir reconnaître positivement qu'il y a eu abus de confiance : « [...] (1) le caractère confidentiel des renseignements confiés; (2) leur communication à titre confidentiel; et (3) leur emploi abusif par la personne à laquelle ils ont été communiqués »²⁶⁸. L'abus de confiance peut survenir dans trois circonstances : (i) entre deux parties contractantes, (ii) en l'absence d'un contrat entre les parties et où on retrouve des éléments de confiance, puis (iii) entre deux parties où le contact personnel donne lieu à une obligation de confidentialité²⁶⁹.

Il faut nécessairement s'interroger sur les informations qui ont été partagées et si l'information peut être considérée confidentielle afin de convenir s'il existait une obligation implicite de confidentialité de Lac envers Corona. La prétention de Lac était à l'effet que même si certaines informations étaient privées, la plupart étaient publiques et par conséquent, Lac n'a pas été avantagée par rapport à autrui. Les informations partagées à Lac provenaient du programme d'exploration mis en place par Corona sur son propre bien-fonds et ces informations ont servi pour les fins d'évaluation du bien-fonds Williams. Le géologue de Corona, Bell, avait développé une théorie selon laquelle la zone de minéralisation aurifère était d'origine volcanique

²⁶⁷ *Id.*, p. 595.

²⁶⁸ *Id.*, p. 635-636.

²⁶⁹ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 5-34.

et par conséquent, l'or pouvait être répandu sur une grande étendue avec des poches éparpillées un peu partout. Il en a conclu qu'il fallait élargir l'étendue du programme d'exploration pour inclure le bien-fonds Williams qui était un terrain avoisinant au bien-fonds de Corona. Ces informations découlent des résultats du programme d'exploration mené par Corona et de l'application du savoir de Bell. Lac a bénéficié de ses informations lors de discussions entre ses représentants et Bell qui a interprété ses constatations et a expliqué sa théorie de l'origine volcanique. De plus, les représentants de Lac étaient au fait que Corona avait entrepris des démarches sérieuses pour acquérir le bien-fonds Williams. Le juge de première instance a conclu « Sur la foi de l'ensemble de la preuve, je conclus que la visite effectuée sur les lieux ainsi que les renseignements communiqués par Corona à Lac ont aidé celle-ci non seulement à évaluer le bien-fonds de Corona, mais aussi à évaluer des propriétés avoisinantes et à faire une offre à Mme Williams [...] »²⁷⁰. Ce sont ces informations qui ont mené à l'acquisition du bien-fonds Williams par Corona dont l'offre a été fondé sur les informations communiquées par Corona. Lac a bénéficié d'informations confidentielles qui portaient sur le bien-fonds riche de la propriété Williams et qui n'avaient pas été partagées avec le public; et par conséquent, Lac a utilisé abusivement les informations confidentielles pour en tirer un avantage concurrentiel. La Cour suprême a conclu que Lac a utilisé les informations confidentielles partagées par Corona comme tremplin.

La théorie du tremplin provient du droit anglais et a été reconnue tant par les tribunaux provinciaux de la *common law* que les tribunaux québécois²⁷¹. Cette théorie s'applique tant en responsabilité contractuelle qu'en responsabilité extracontractuelle en autant que l'information est considérée confidentielle²⁷². La théorie du tremplin vise l'appropriation de secrets commerciaux par une partie qui utilise les secrets commerciaux de l'autre comme tremplin pour se lancer en affaires ou dans des activités concurrentes au détriment de celui à qui appartient les secrets commerciaux²⁷³.

²⁷⁰ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 264, p.611.

²⁷¹ É. COURCHESNE TARDIF ET J. LEMOINE, préc., note 6, p.7.

²⁷² *Id.*, p.8.

²⁷³ *Montour Ltée. v. Jolicoeur*, [1988] Q.J. 702 (QCCS) .

Par ailleurs, la Cour suprême a statué que Lac a eu accès à davantage d'informations qui n'étaient pas accessibles au public et que ce partage a été fait par Corona puisqu'il était entendu entre les parties que ces dernières travaillaient vers la réalisation d'une entreprise conjointe ou de coparticipation. Selon le juge de première instance, les circonstances dans lesquelles cette communication a été faite, une personne raisonnable et objective conclurait à l'existence d'une obligation implicite de confidentialité. La Cour suprême était d'avis qu'il existait entre les parties un rapport de confiance qui crée, à la charge de Lac, une obligation de n'utiliser l'information communiquée que pour les fins auxquelles cette information a été partagée. En conséquence, la Cour suprême a conclu qu'il y a eu abus de confiance de la part de la requérante envers l'intimée en reprenant les trois éléments constituant un abus de confiance énoncés dans la décision *Coco*²⁷⁴. Lac avait une obligation implicite de confidentialité envers Corona qu'elle a fait défaut de respecter de sorte « [...] que celui qui a reçu des renseignements les a utilisés au détriment de celui qui les a communiqués »²⁷⁵.

Lac n'aurait pas fait défaut de respecter son obligation implicite de confidentialité si celle-ci avait uniquement utilisé l'information qui avait été publiée par Corona et par conséquent qui était accessible au public. Au lieu, Lac a choisi d'utiliser de l'information confidentielle qu'il a obtenu dans la confiance pour ses propres fins comme un tremplin afin de se lancer dans des activités concurrentes au détriment de Corona.

Dans l'arrêt *Aliments FBI Ltée.*²⁷⁶, Duffy-Mott a accordé à Caesar Canning une licence relativement à sa marque de commerce et à sa formule pour la préparation du jus Clamato qui consistait en un mélange de tomate et palourdes. Pour les fins de la production du jus Clamato, Duffy-Mott a communiqué à Caesar Canning des informations confidentielles sur sa recette et ses procédés de fabrication dudit jus. Par la suite, Caesar Canning a conclu un contrat de fabrication avec Aliments FBI et lui a transmis les informations confidentielles reçues par Duffy-Mott. Cadbury a acheté les actifs de Duffy-Mott et a avisé Caesar Canning que le contrat de licence prenait fin au plus tard le 15 avril 1983. Le contrat de licence accordait le droit à Caesar

²⁷⁴ *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*, préc., note 250.

²⁷⁵ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256, p. 577.

²⁷⁶ *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée.*, préc., note 177.

Canning de faire concurrence à Cadbury à la résiliation ou l'expiration du contrat de licence, sous réserves de ne pas utiliser la marque de commerce Clamato. Il était aussi prévu une interdiction de cinq (5) ans suivant la fin du contrat de licence, de fabriquer ou de faire fabriquer tout produit qui inclurait des palourdes et du jus de tomate. En se servant de la recette et du procédé de fabrication du jus Clamato de Cadbury, mais en omettant de se servir des palourdes, Caesar Canning crée la boisson Caesar Cocktail qui a été commercialisé immédiatement suivant la résiliation du contrat de licence. Aliments FBI a accepté d'embouteiller le Caesar Cocktail. Cadbury n'a pas poursuivi Caesar Canning ni Aliments FBI en pensant à tort de ne pas avoir gain de cause en raison de l'absence de palourdes dans la recette du Caesar Cocktail. Dans le cadre de la faillite de Caesar Canning, Aliments FBI achète les actifs de Caesar Canning, ce qui inclut le Caesar Cocktail. Par la suite, Cadbury a obtenu un nouvel avis juridique au sujet de leurs droits et a envoyé une mise en demeure à Aliments FBI. Par conséquent, une action a finalement été intentée par Cadbury contre Aliments FBI.

Le juge de première instance était d'avis que seule l'allégation d'abus de confiance devrait être examinée. Ce dernier considérait que les informations que Duffy-Mott avaient partagé avec Caesar Canning et par conséquent, Aliments FBI étaient des connaissances techniques qui avaient été communiqués à titre confidentiel à Caesar Canning. Le juge de première instance a conclu « [...] qu'il existe, bien en dehors de toute entente contractuelle expresse ou implicite, une obligation de confidentialité bien établie dans l'industrie alimentaire en ce qui concerne la communication de ce genre de renseignements »²⁷⁷. Il estimait que la formulation du jus de tomate était bien connue dans l'industrie et dont la valeur des informations confidentielles était de peu d'importance. Par conséquent, le juge de première instance a statué que Cadbury n'avait pas fait la preuve d'une perte pécuniaire, mais a conclu que Aliments FBI a pu profiter injustement de l'utilisation abusive des informations confidentielles de Cadbury pour s'en servir d'un tremplin de 12 mois qui n'aurait pas été possible si Aliments FBI ne s'était pas approprié des informations confidentielles de Cadbury.

²⁷⁷ *Id.*, p.155.

En appel auprès de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, le juge Newbury a confirmé le jugement rendu en première instance à l'effet qu'il y a eu abus de confiance et qu'un produit similaire aurait pu être développé dans un délai de 12 mois indépendamment des informations confidentielles. Le juge Newbury a ordonné un renvoi pour déterminer la somme que Cadbury aurait obtenu si cette dernière aurait vendu la quantité de Caesar Cocktail vendue au cours des 12 mois suivant la résiliation du contrat de licence.

La Cour suprême du Canada a été appelée à trancher sur le calcul de l'indemnité pécuniaire et l'octroi d'une injonction permanente, mais était d'avis que le désaccord entre les parties sur la réparation faisait foi de leurs différences d'opinions quant au fondement de la réclamation. En conséquence, la Cour suprême a analysé la pertinence des autres arguments qui avaient été mis de l'avant par Cadbury en première instance soit la présence d'une obligation fiduciaire.

2.1.2. L'obligation fiduciaire

L'obligation fiduciaire existe sans devoir faire la preuve d'un préjudice quelconque²⁷⁸. Elle survie la fin de l'emploi, mais ne perdure pas éternellement²⁷⁹. Cependant, nonobstant l'expiration de la période d'application de l'obligation fiduciaire, il nous semble que l'obligation de confidentialité vis-à-vis des informations confidentielles et des secrets commerciaux d'un ancien employeur demeure tant et aussi longtemps qu'ils demeurent secrets.

Dans l'arrêt *Lac Minerals*²⁸⁰, la Cour suprême du Canada confirme l'application du test énoncé par le juge Wilson dans l'affaire *Frame c. Smith*²⁸¹ qui requière la présence des trois caractéristiques non-cumulatives suivantes afin de constater qu'il y a une obligation fiduciaire :

- (i) le fiduciaire peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire.
- (ii) le fiduciaire peut unilatéralement exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire.

²⁷⁸ *Id.*

²⁷⁹ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 112.

²⁸⁰ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256.

²⁸¹ *Frame c. Smith*, [1987] 2 R.C.S. 99 (ci-après « Frame »).

- (iii) le bénéficiaire est particulièrement vulnérable ou à la merci du fiduciaire qui détient le pouvoir discrétionnaire.²⁸²

À noter que le juge Sopinka a décrété pour la majorité dans l'arrêt *Lac Minerals*²⁸³ que le critère de vulnérabilité s'agissait de la caractéristique la plus importante relativement à la constatation d'une obligation fiduciaire et était absente entre deux compagnies minières²⁸⁴. Le juge Sopinka s'appuie sur la dissidence du juge Wilson dans l'affaire *Frame* où ce dernier était d'avis que la démonstration d'une vulnérabilité du bénéficiaire nécessite une « incapacité du bénéficiaire (malgré ses meilleurs efforts) d'empêcher l'exercice abusif du pouvoir discrétionnaire combiné à la grave insuffisance ou l'absence de tout autre recours juridique ou pratique pour réparer l'exercice injustifié du pouvoir discrétionnaire »²⁸⁵. Cela étant dit, le juge Wilson poursuit son analyse en expliquant « étant donné l'exigence de vulnérabilité du bénéficiaire devant le fiduciaire, les obligations fiduciaires sont rarement présentes dans les opérations entre hommes d'affaires d'expérience ayant des pouvoirs de négociation semblables et agissant sans lien de dépendance »²⁸⁶. En considération de ce qui précède, étant donné la condition de vulnérabilité qui doit être présente pour le bénéficiaire devant le fiduciaire, cette caractéristique constitue un obstacle à la reconnaissance d'une obligation fiduciaire dans le cadre d'une relation commerciale en ce qui concerne les secrets commerciaux²⁸⁷. À notre avis, dans le cadre d'une relation commerciale, il faudrait un déséquilibre financier important entre les parties qui diminuerait substantiellement le pouvoir de négociation d'une partie face à l'autre partie pour potentiellement constater la présence d'une vulnérabilité et permettre de se défaire de l'obligation fiduciaire. En conséquence, dans l'affaire *Lac Minerals*²⁸⁸, le juge Sopinka pour la majorité a statué que l'utilisation abusive d'une information confidentielle donne lieu à un

²⁸² *Id.*, par. 60.

²⁸³ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256.

²⁸⁴ *Id.*, p. 599.

²⁸⁵ *Frame c. Smith*, préc., note 281, par. 63.

²⁸⁶ *Id.*

²⁸⁷ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 201.

²⁸⁸ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256.

recours en abus de confiance, mais ne crée pas une obligation fiduciaire découlant simplement de l'utilisation abusive de cette information confidentielle²⁸⁹.

Les auteurs Keith G. Fairbairn et Julie A. Thornburn²⁹⁰ citent l'arrêt *Lac Minerals*²⁹¹ en résumant, à leur avis, les trois types de relations fiduciaires comme suit:

- (1) la relation fiduciaire traditionnelle entre les administrateurs et la société ou l'avocat et son client, etc.;
- (2) la relation fiduciaire découlant de circonstances particulières où l'existence d'une relation fiduciaire est une question de fait (ex. : lorsqu'un employé occupant un poste important au sein de l'entreprise et a eu connaissance d'informations confidentielles appartenant à l'entreprise);
- (3) la relation « fiduciaire » qui porte cette étiquette afin de faciliter l'atteinte de ce qui semble être le résultat approprié (cette situation se produit lorsque certains recours, jugés appropriés dans certains cas, ne seraient pas disponibles à moins qu'une relation fiduciaire ne soit présente).²⁹² [Traduction par nous]

Pour les fins de ce mémoire, nous nous attardons sur la relation fiduciaire de fait entre un dirigeant ou un employé-clé et l'entreprise ainsi que sur l'obligation fiduciaire qui lui est imputable relativement aux informations confidentielles et secrets commerciaux de l'entreprise.

En *common law*, il faut nécessairement analyser l'arrêt célèbre *Canadian Aero*²⁹³ qui impliquait des employés de haut niveau, mais dont les principes énoncés dans cette décision peuvent s'appliquer à d'autres relations fiduciaires²⁹⁴. Cet arrêt portait sur le rôle qu'occupait deux dirigeants de haut niveau, M. O'Malley, à titre de président et chef de la direction et M. Zarzycki à titre de vice-président exécutif au sein de Canadian Aero, une filiale qui détenait des pouvoirs d'exécution à l'instar de sa compagnie mère²⁹⁵. Dans cette affaire, Canadian Aero

²⁸⁹ *Id.*, p. 608.

²⁹⁰ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72.

²⁹¹ *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256.

²⁹² K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 5-39.

²⁹³ *Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley*, [1974] R.C.S. 592 (ci-après « *Canadian Aero* »).

²⁹⁴ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 5-43.

²⁹⁵ *Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley*, préc., note 293, p. par. 3 et 4.

poursuivait un projet portant sur la cartographie topographique en Guyane dont Canadian Aero espérait dénicher le contrat. M. O'Malley et M. Zarcyski étaient intimement impliqués dans l'assemblage de la proposition de ce projet²⁹⁶. En août 1966, messieurs O'Malley et Zarcyski démissionnèrent à 3 jours près de chacun et constituèrent une société Terra Surveys Ltd., laquelle soumet une proposition relativement à l'appel d'offres en Guyane qui est ultimement acceptée²⁹⁷. Nonobstant que messieurs O'Malley et Zarcyski n'étaient pas des dirigeants de la société mère et occupaient des postes de haute direction de sa filiale, ils ne se qualifiaient pas comme des simples employés et en conséquence :

Ils faisaient partie de la « haute direction » et ils n'étaient pas de simples employés dont l'obligation envers leur employeur, à moins qu'elle n'ait été étendue par contrat, ne consistait qu'à respecter les secrets professionnels et le caractère confidentiel des listes de clients. Leur obligation est plus considérable, plus rigoureuse et, à moins que sa nature ait été modifiée par la loi ou par contrat (et rien ne l'indique en l'espèce), elle s'apparente à l'obligation qui lie les administrateurs à leur compagnie employeur.²⁹⁸

Pour ces raisons, la Cour suprême du Canada a statué que messieurs O'Malley et Zarcyski avaient une obligation fiduciaire de sorte que ces derniers :

[...] étaient liés à Canaero (Canadian Aero) par des liens fiduciaires qui, d'une manière générale, commandent la loyauté, la bonne foi et l'absence de conflits d'intérêts et d'obligations. Il découle de cette considération générale que la relation de fiduciaire comporte au moins l'effet suivant: un administrateur ou un fonctionnaire supérieur comme O'Malley ou Zarzycki ne peut s'approprier, en secret ou sans l'approbation de la compagnie (approbation qui doit être régulièrement accordée à la lumière de tous les faits) un bien ou avantage commercial qui appartient à celle-ci ou qu'elle a négocié; surtout si l'administrateur ou le fonctionnaire participe aux négociations au nom de la compagnie.²⁹⁹

²⁹⁶ *Id.*, par. 7.

²⁹⁷ *Id.*

²⁹⁸ *Id.*, par. 22.

²⁹⁹ *Id.*, par. 24.

Pour conclure sur cette affaire, nonobstant que M. O'Malley et M. Zarzycki n'étaient pas des administrateurs de Canadian Aero, ils occupaient des postes de dirigeants de haut niveau de Canadian Aero leur donnant accès à des informations confidentielles de Canadian Aero et par conséquent, avait une obligation fiduciaire envers Canadian Aero. M. O'Malley et M. Zarzycki ont utilisé des informations privilégiées pour s'emparer d'une occasion d'affaires et réaliser un profit personnel à l'encontre de Canadian Aero. Cette obligation fiduciaire implique un plus haut degré de confidentialité et de loyauté relativement aux informations confidentielles et secrets commerciaux.

Dans le contexte d'une relation de travail courante, on retrouve une obligation fiduciaire lorsque l'employé est habilité à impacter, à sa guise, les intérêts juridiques et commerciaux de son employeur³⁰⁰. Ce type de responsabilité confère à l'employé « the kind of authority typically found in a relationship of dependency and vulnerability. »³⁰¹, c'est-à-dire la sorte d'autorité d'un dirigeant de haut niveau, tel que le directeur technologique du département de recherche et développement d'une entreprise fintech.

En *common law*, les remèdes pour l'entreprise peuvent varier en fonction du statut de l'employé face à l'entreprise³⁰². Si l'employé peut être considéré un fiduciaire en raison de son rôle important au sein de l'entreprise et qu'il fait défaut à son obligation fiduciaire en se livrant à de la concurrence déloyale par le biais d'une utilisation abusive d'une information confidentielle ou d'un secret commercial, l'entreprise peut, en sus des dommages-intérêts, réclamer des remèdes dites *equitable remedies* en *common law*, telle que la restitution de bénéfices et la mise en vigueur d'un *constructive trust* qui ne sont pas disponibles en l'absence d'une relation fiduciaire³⁰³. La notion d'obligation fiduciaire que nous retrouvons dans l'arrêt célèbre *Canadian Aero* tire ses origines du concept d'*equity* en *common law* anglais qui vient tempérer la rigidité de la *common law*³⁰⁴.

³⁰⁰ *GasTOPS Ltd. c. Forsyth* préc., note 138, par. 148.

³⁰¹ *Id.*

³⁰² G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 105.

³⁰³ *Id.*

³⁰⁴ *Gravino c. Enerchem Transport Inc.*, 2008 QCCA 1820, par. 40.

Le droit civil passe par un autre cheminement. Selon les professeurs Raymond Crête et Stéphane Rousseau, le droit civil québécois s'inspire de la *common law* en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs et dirigeants face à l'appropriation de biens, d'informations ou d'occasions d'affaires :

En droit civil, sous le *Code civil du Bas-Canada*, les tribunaux québécois ont oscillé entre l'application des règles de la *common law* et la recherche de solutions respectant la tradition civiliste québécoise. Progressivement, la doctrine et jurisprudence ont développé des règles de conduite qui, bien qu'analogues à celle de la *common law*, étaient ancrées dans le droit civil. Les autorités ont eu recours aux concepts fondamentaux du Code civil que le « bon père de famille » et la bonne foi. Malgré ces efforts de conceptualisation, les solutions de *common law* ont continué à exercer une certaine force d'attraction en droit civil québécois.³⁰⁵

Le législateur québécois introduit l'article 323 C.c.Q. qui s'applique aux administrateurs faisant partie du conseil d'administration d'une société par actions et dont la portée s'inspire de la *common law*. L'article 323 C.c.Q. est par ailleurs repris à l'article 2146 C.c.Q. en ce qui concerne les mandataires, ce qui inclut les dirigeants, et ces articles³⁰⁶ prévoient ce qui suit :

Article 323

L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il **ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers**, les biens de la personne morale ou **l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions**, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale. [Accentuation des termes en gras par nous.]

Article 2146

Le mandataire **ne peut utiliser à son profit l'information qu'il obtient** ou le bien qu'il est chargé de recevoir ou d'administrer dans l'exécution de son mandat, à moins que le mandant n'y ait consenti ou que l'utilisation ne résulte de la loi ou du mandat.

Outre la compensation à laquelle il peut être tenu pour le préjudice subi, le mandataire doit, s'il utilise le bien ou l'information sans y être autorisé,

³⁰⁵ Raymond CRÊTE et Stéphane ROUSSEAU, *Droit des sociétés par actions* 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018, par. 845.

³⁰⁶ *Code civil du Québec*, préc., note 66, articles 323 et 2146.

indemniser le mandant en payant, s'il s'agit d'une information, une somme équivalant à l'enrichissement qu'il obtient ou, s'il s'agit d'un bien, un loyer approprié ou l'intérêt sur les sommes utilisées. [Accentuation des termes en gras par nous.]

Les articles 323 et 2146 C.c.Q. fournissent les exemples qu'impose le devoir d'agir avec honnêteté et loyauté codifié à l'article 322 C.c.Q.

Selon l'auteur Paul Martel, « L'administrateur ne doit pas non plus, utiliser à son profit l'information qu'il obtient dans l'exécution de son mandat (article 2146) ou en raison de ses fonctions (article 323). Il est évident que l'administrateur, grâce à sa position, a accès à des informations privilégiées dont il pourrait aisément profiter (...).»³⁰⁷ Dans la décision *Gravino c. Enerchem Transport Inc.*³⁰⁸, la Cour d'appel du Québec est saisie d'un pourvoi d'un jugement en première instance qui a condamné les appelants solidairement à payer un montant à l'intimée, Enerchem International Inc. Les appelants Gravino et Carson occupaient des postes d'administrateurs et employés au sein de l'intimée ont constitué les sociétés appelantes Petro-Nav Inc. et Navi-Mont Inc. après leur démission auprès de l'intimée. L'appelant Zarembo est un ancien employé cadre de l'intimé qui entre à l'emploi de la société appelante Petro-Nav Inc. suite à son départ. Le jugement de première instance fonde la responsabilité des appelants Carson, Gravino et Zarembo sur le manquement à leur obligation de loyauté et de bonne foi en s'appropriant au détriment de l'intimée une occasion d'affaires que ces appelants ont développée pendant qu'ils occupaient des postes d'administrateurs, en ce qui concerne Gravino et Carson, et étaient des employés de l'intimée. Les appelants soulèvent plusieurs questions et, parmi celles-ci, les appelants prétendent que le juge de première instance aurait erré dans son interprétation des principes relevant des obligations de loyauté et de bonne foi dans la poursuite d'une occasion d'affaires en voie de réalisation. La Cour d'appel a considéré trois critères afin de répondre au grief portant sur la prétention des appelants que l'occasion d'affaires revendiquée par l'intimée n'était pas en voie de réalisation, critères qui sont repris dans l'ouvrage des

³⁰⁷ Paul MARTEL, *La société par actions au Québec*, [Nouv. éd.]. Montréal, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2011, p. 23-340.

³⁰⁸ *Gravino c. Enerchem Transport Inc.*, préc., note 304.

professeurs Crête et Rousseau : « (...) 1) l'intensité du conflits d'intérêts de l'administrateur et ceux de la société; 2) le degré de spécificité qu'a déjà acquis l'occasion d'affaires au moment pertinent; 3) la proximité dans le temps entre le moment où l'occasion émerge et celui où on la met à profit. »³⁰⁹ La Cour d'appel en appliquant ces critères aux faits en l'espèce a statué que les appelants n'ont pas enfreint l'article 323 C.c.Q. et la preuve a révélé que les appelants n'ont pas utilisé à leur profit de l'information obtenue dans le cadre de leurs fonctions au sein de l'intimé.

Bien que le droit civil québécois ait été fortement influencé par la *common law* en ce qui concerne l'obligation fiduciaire, il se peut qu'on aboutisse à la même conclusion, mais selon un autre chemin. L'existence d'une obligation fiduciaire n'est pas nécessaire pour conclure qu'il y a une obligation implicite de confidentialité³¹⁰. Pour conclure à l'existence d'une obligation implicite de confidentialité fondée sur un rapport de confiance entre deux parties, la présence d'un préjudice doit être démontrée³¹¹.

2.1.3. L'obligation implicite de confidentialité dans le cadre d'une relation de travail

En l'absence d'un contrat entre les parties, les tribunaux canadiens posent la question à savoir s'il existe une obligation implicite de confidentialité. Afin de répondre à cette question, il faut vérifier s'il existe une relation de confiance entre la partie qui a reçu l'information et celle qui l'a partagée ainsi que les circonstances menant au partage des informations³¹². Une approche axée sur la relation de confiance entre les parties a été sommairement abordée dans le rapport émis par l'Institute of Law and Research and Reform³¹³. En examinant la qualification d'une information plutôt sous l'angle de la relation qui existe entre le détenteur de l'information et la personne qui l'utilise, c'est ainsi que sont qualifiées les obligations afférentes auxquelles le récipiendaire de l'information s'est engagé³¹⁴.

³⁰⁹ R. CRÊTE ET S. ROUSSEAU, préc., note 305, par. 855.

³¹⁰ N.-A. BÉLIVEAU ET D. KNOECHEL, préc., note 2, p. 425.

³¹¹ M. MALONE, préc., note 47, p. 1476.

³¹² D.M. CAMERON ET K. SHIPLEY, préc., note 90, p.11 (PDF).

³¹³ ALRI, préc., note 68, p. 140.

³¹⁴ *Id.*

Nous avons vu précédemment qu'en dehors du contexte employeur-employé, il faut démontrer l'existence d'un rapport de confiance entre les parties lors de la divulgation des informations confidentielles qui mène à une obligation implicite de confidentialité³¹⁵. Tandis que dans le cas d'une relation de travail post-emploi, il existe *de facto* une obligation implicite de confidentialité d'un ancien employé en faveur de son ancien employeur³¹⁶.

- Dans le cadre d'une relation de travail en *common law*

Un employé doit être libre de gagner sa vie, mais ne peut utiliser les secrets commerciaux auxquels il a eu accès dans le cadre de son emploi au détriment de son ancien employeur³¹⁷.

First **employees** are generally free to **secure their livelihood** without unnecessary restrictions on their ability to compete, even where they intend to leave their employment to enter into direct competition with their employer. Second, **employers** must be able to **protect their legitimate business interests**, including confidential information, corporate opportunities and customer connections. Third, certain **employees**, as a result of their express terms of their employment contracts or the implied terms of their positions, **owe their employers a higher duty** before and following their departure from employment.³¹⁸ [Accentuation des termes en gras par nous]

Pour ces raisons, il est important de faire la distinction entre les secrets commerciaux que l'employeur communique à son employé et les compétences ou l'expérience que ce dernier acquière au fil du temps et qui font partie de son savoir-faire.

L'obligation de confidentialité comprend l'obligation de bonne foi de l'employé³¹⁹ ainsi que le devoir de fidélité et de loyauté de l'employé envers son employeur³²⁰.

Tant au Québec que dans les provinces de la *common law*, il a été reconnu par la jurisprudence et la loi que même en l'absence d'un contrat, l'obligation de préserver la nature

³¹⁵ *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, préc., note 95; *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256.

³¹⁶ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-6; *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 2088 C.c.Q.

³¹⁷ *Shaver-Kudell Manufacturing Inc. v. Knight Manufacturing Inc.*, 2018 ONSC 5206 .

³¹⁸ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-3.

³¹⁹ *Id.*, p. 4-5.

³²⁰ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 47.

confidentielle des secrets commerciaux est évidente et implicite pour un employé durant leur période d'emploi et par après³²¹. Sous réserves de l'existence d'une obligation fiduciaire ou à moins d'une convention écrite prévoyant le contraire, l'obligation de confidentialité des secrets commerciaux survie la fin de l'emploi, mais l'employé n'est pas tenu à la même obligation quant aux informations confidentielles qui ne se qualifient pas à titre de secrets commerciaux³²². Cependant, un employé a toujours une obligation d'agir de bonne foi envers son ancien employeur³²³.

Dans la décision *Shaver-Kudell Manufacturing Inc. v. Knight Manufacturing Inc.*³²⁴, la demanderesse Shaver fabrique et vend des manchons pour des moteurs électriques. Lucy Shaver était une employée de Shaver et a travaillé au sein de l'entreprise pendant vingt-trois (23) ans. Elle occupait plusieurs rôles au sein de l'entreprise, incluant le service à la clientèle et le marketing et avait un contact régulier avec les clients de Shaver. Dusko Ballmer est le conjoint de Lucy Shaver et a aussi travaillé pour l'entreprise à titre de consultant en technologies de l'information. Alexander Knecht est un entrepreneur avec qui Dusko Ballmer avait un intérêt à mener un projet commun. Knight Manufacturing Inc. a été constitué le 16 mars 2012 par Alexander Knecht et fabrique des manchons très similaires à ceux fabriqués par Shaver. Dusko commence à travailler à titre de consultant pour Knight Manufacturing Inc. le 1 mars 2012. Lucy quitte son emploi auprès de Shaver le 22 mai 2012 et commence à travailler en novembre 2012 pour Knight Manufacturing Inc. à titre de télévendeuse. La preuve démontre que Lucy a sollicité des clients de Shaver pour leur inciter à acheter les manchons fabriqués par Knight Manufacturing Inc. Dusko à son tour avait eu accès à l'usine de Shaver et il a vu certaines étapes du procédé de fabrication des manchons de Shaver. Celui-ci n'a pas pu démontrer en cours d'instance qu'il a indépendamment développé son propre *tooling* et procédé de fabrication des manchons pour Knight Manufacturing Inc. Par suite d'une analyse extensive de la

³²¹ M. MALONE, préc., note 47, p. 1474-1475.

³²² G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7.

³²³ *Bee Chemical Co. v. Plastic Paint & Finish Specialties, Ltd.*, [1978] O.J. 522 (OntHCJ) (conf. par la ONCA dans [1979] O.J. 1062), par. 12.

³²⁴ *Shaver-Kudell Manufacturing Inc. v. Knight Manufacturing Inc.*, préc., note 317.

jurisprudence³²⁵ portant sur la notion d'un secret commercial et l'obligation implicite de confidentialité, la Cour supérieure de l'Ontario était d'avis que le *tooling* et le procédé de fabrication des manchons s'agissaient de secrets commerciaux appartenant à Shaver et qu'il y a eu abus de confiance de la part des défendeurs. La défenderesse, Lucy Shaver a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation implicite de confidentialité en utilisant la liste de clients de Shaver qui constitue des informations confidentielles lui appartenant et distincte des connaissances acquises par Lucy Shaver dans le cadre de son emploi. Cette décision est une excellente illustration d'application des faits aux principes de droit élaborés par la jurisprudence sur l'obligation implicite de confidentialité et l'abus de confiance.

Dans l'arrêt *Canadian Aero*³²⁶, la Cour suprême du Canada a confirmé que l'obligation des employés auprès de leur ancien employeur suivant la fin de leur emploi est de respecter les secrets commerciaux de leur ancien employeur³²⁷. La Cour suprême a renforcé les obligations d'un employé post-emploi en statuant dans cet arrêt que: « Cela semble conforme à l'état actuel du droit, qui limite les obligations postérieures à la période d'emploi à l'obligation de ne pas utiliser abusivement des renseignements confidentiels, ainsi qu'à l'obligation découlant d'une obligation fiduciaire ou d'une clause restrictive [...] »³²⁸. Afin de conclure qu'un ancien employé a violé son obligation implicite de confidentialité, les tribunaux canadiens ont reconnu le test découlant d'une célèbre décision anglaise³²⁹ qui a été repris dans l'affaire *International Tools Ltd. v. Kollar*³³⁰. Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario était d'avis qu'il est légitime de restreindre un ancien employé de ce qui suit : (i) de publier ou divulguer ce qui lui a été communiqué de manière confidentielle ou prévu expressément ou implicitement dans un contrat, de ne pas le faire, (ii) généralement d'utiliser abusivement les informations confidentielles obtenues dans le cadre de son emploi et, en outre, (iii) d'utiliser au détriment de son ancien employeur les informations confidentielles obtenues dans le cadre de son emploi

³²⁵ *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, préc., note 95; *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, préc., note 256; *CPC International Inc. v. Seaforth Creamery Inc.*, préc., note 96; *Stonetile (Canada) Ltd. v. Castcon Ltd.*, préc., note 87; *GasTOPS Ltd. c. Forsyth* préc., note 138.

³²⁶ *Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley*, préc., note 293.

³²⁷ *Id.*, par. 22.

³²⁸ *RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc.*, 2008 CSC 54, par. 18.

³²⁹ *Amber Size and Chemical Co. Ltd. v. Menzel*, [1913] 2 Ch. 239.

³³⁰ *International Tools Ltd. v. Kollar*, [1968] O.J. 1071 (ONCA).

auprès de son ancien employeur³³¹. Par la suite, en appliquant les principes énoncés ci-avant aux faits en espèce, il faut répondre aux questions suivantes :

First, Did the plaintiffs in fact possess and exercise a secret process? Secondly, Did the defendant during the course of his employment know that this process was secret? Thirdly, Did the defendant acquire knowledge during his employment of that secret or a material part thereof? Fourthly, Has he since leaving the plaintiffs' employ made an improper use of the knowledge so acquired by him?³³²

Il s'ensuit que répondre positivement à ces quatre (4) questions implique qu'un ancien employé aura fait défaut de respecter son obligation implicite de confidentialité en utilisant de façon abusive les secrets commerciaux de son ancien employeur, ce qui donne lieu à un recours en abus de confiance.

Une obligation implicite de confidentialité existe entre un ancien employeur et un ancien employé du fait de la nature de leur relation de travail passée³³³. Qu'advient-il de la protection des secrets commerciaux post-emploi en droit civil québécois?

- Dans le cadre d'une relation de travail en droit civil québécois

Dans la décision *Matrox*³³⁴, la Cour supérieure du Québec était d'avis que même si toutes les informations deviennent publiques, si un ancien employé est en mesure, par le biais des informations fournies par son ancien employeur, d'obtenir un avantage que cet ancien employé n'aurait pas eu s'il avait seulement eu accès à des informations provenant de sources publiques ; cet ancien employé pourrait, malgré la divulgation publique, être tenu responsable d'abus de confiance. Cela reflète l'obligation de payer pour l'avantage qu'a bénéficié l'ancien employé par rapport aux autres membres du public et qu'un employé même suivant la fin d'emploi doit agir de bonne foi, tel que décrit par la Cour comme suit :

What is really being protected in situations of this nature is the original process of mind. The protection is enforced against persons who wish to use the

³³¹ *Id.*, par. 5.

³³² *Id.*

³³³ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-6.

³³⁴ *Matrox Electronics Systems Ltd. v. Gaudreau*, préc., note 122, par. 82.

confidential information without spending the time, trouble and expense of going through the same process. One can reconcile the springboard principle with the overriding principle denying confidence in information in the public domain, by describing the “springboard” as a measure of the scope and duration of the obligation enforcing **good faith** upon an ex-employee while the rest of the world catches up.³³⁵ [Accentuation des termes par nous en gras]

L’obligation de bonne foi est intrinsèquement liée à l’obligation de confidentialité et de loyauté de l’employé envers son employeur et perdure même suivant la fin d’emploi. L’article 2088 C.c.Q. prévoit une codification de l’obligation de confidentialité et de loyauté à la suite de la cessation de l’emploi :

Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir de bonne foi 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. [Accentuation des termes en gras par nous]

En droit civil québécois, en l’absence d’une clause de non-concurrence écrite dont les conditions de validité sont énoncées à l’article 2089 C.c.Q., l’employé est tout de même tenu à une obligation de confidentialité et de loyauté³³⁶. L’obligation de loyauté découle de l’article 2088 C.c.Q. et est interprétée restrictivement en raison du principe qu’on ne veut empêcher une personne de gagner sa vie³³⁷. Selon Charlaïne Bouchard, elle « [...] permet donc à l’employeur ou encore à l’entrepreneur de mettre un frein à la concurrence déloyale ou encore à la divulgation d’informations confidentielles pendant une durée raisonnable suite à la fin de la relation »³³⁸. L’importance atténuée d’une obligation de loyauté post-emploi relativement aux informations confidentielles et secrets commerciaux, en l’absence d’une clause de non-

³³⁵ *Id.*, par. 83.

³³⁶ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 2088.

³³⁷ Charlaïne BOUCHARD, «Entreprise», (2009) 111 *Revue du notariat*, 107, Mars 2009, en ligne: <<https://www.erudit.org/en/journals/notariat/1900-v1-n1-notariat03601/1044906ar.pdf>>, p. 118-119.

³³⁸ *Id.*, p. 118.

concurrence, sanctionne l'utilisation abusive des informations confidentielles et des secrets commerciaux appartenant à l'ancien employeur au détriment de ce dernier.

La Cour d'appel du Québec était plutôt de l'avis contraire, dans la décision *Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lord*³³⁹, que cette obligation de loyauté en droit commun accorde à l'employeur une protection moins adéquate qu'une clause de non-concurrence en ce que : « Le devoir de loyauté post-contractuel est un devoir atténué, qui n'a ni l'ampleur ni la rigueur de l'obligation telle qu'elle existe pendant la durée du contrat »³⁴⁰. Un employé qui n'est pas soumis à une clause de non-concurrence dans son contrat de travail est libre de travailler directement pour le concurrent de son ancien employeur, mais sera tenu tout de même de respecter ses obligations de confidentialité et loyauté relativement aux informations confidentielles et secrets commerciaux auxquels il a eu accès et qui survivent pour un « délai raisonnable » la fin d'emploi. Quelle était l'intention du législateur quant à la mention de « délai raisonnable »? À la lecture de l'article 2088 C.c.Q., peut-on prétendre que l'ancien employé peut divulguer les secrets commerciaux de son ancien employeur une fois le délai raisonnable passé? Il nous semble que cette interprétation est incompatible avec le régime de protection des secrets commerciaux au Canada qui est intrinsèquement lié à la préservation du caractère secret de l'information.

Dans la décision *Luxme International Ltd. c. Lasnier*³⁴¹ rendue par la Cour supérieure du Québec, le juge Bachand est d'avis que nonobstant le libellé de l'article 2088 C.c.Q., l'obligation de confidentialité de l'ancien employé relativement aux secrets commerciaux de son ancien employeur survie au-delà du délai raisonnable pour plusieurs raisons énoncées dans cette décision. Bien que toutes les raisons énoncées par le juge Bachand offrent une meilleure compréhension quant à l'interprétation de la durée de l'obligation de confidentialité et de loyauté prévue à l'article 2088 C.c.Q., nous nous attardons, à notre avis, sur la dernière raison qui prévoit ceci :

Cinquièmement, une telle interprétation de l'article 2088 C.c.Q. s'accorderait mal avec la nature intrinsèque des secrets commerciaux, l'importance fondamentale qu'ils jouent dans une économie de marché et l'obligation

³³⁹ *Concentrés scientifiques Bélisle Inc. c. Lord*, 2007 QCCA 1391 .

³⁴⁰ *Id.* , par. 42.

³⁴¹ *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, 2019 QCCS 1180 .

incombant à toute personne d'exercer ses droits civils conformément aux exigences de la bonne foi (article 6 C.c.Q.). On n'a qu'à penser à la fameuse recette du Coca-Cola, à laquelle la Cour suprême a fait référence dans l'arrêt Cadbury Schweppes Inc. Il serait pour le moins étonnant que les règles du droit commun permettent à un ancien employé s'étant emparé subrepticement de cette recette de s'en servir pour faire concurrence à son ancien employeur, ou encore de la vendre à des tiers, après l'expiration d'un délai de quelques mois ou même quelques années. Clairement, cela irait à l'encontre de « l'intérêt du public à la promotion de l'innovation et du développement », tout en permettant à l'ex-employé de tirer profit de sa mauvaise foi.³⁴²

En considération de ce qui précède, on peut prétendre qu'il n'existe pas de limite de temps sur la durée de l'obligation de confidentialité que l'employé doit respecter quant aux secrets commerciaux. Cette prétention est compatible avec les principes fondamentaux régissant la protection des secrets commerciaux au Canada, soit l'absence d'une limite temporelle en autant que l'information demeure secrète.

Les politiques internes ou les régimes de formation qui font la distinction entre les informations confidentielles et les compétences générales acquises par les employés ou les partenaires peuvent aider à réduire le risque de divulgation accidentelle ou inévitable d'un secret commercial. La doctrine de la divulgation inévitable³⁴³ s'insère surtout dans le cadre d'une relation de travail passée lorsqu'un employé quitte pour travailler chez un concurrent³⁴⁴, a eu connaissance des secrets commerciaux de l'employeur dans le cadre de son emploi et n'est pas soumis à une clause de non-concurrence³⁴⁵. Nonobstant la bonne foi de cet ancien employé, en raison de la nature des activités concurrentes de son nouvel employeur et des fonctions comparables, l'ancien employé peut, se retrouver à divulguer inévitablement les secrets commerciaux de son ancien employeur à l'avantage de son nouvel employeur qui en bénéficie³⁴⁶.

³⁴² *Id.*, par. 96.

³⁴³ N.-A. BÉLIVEAU ET D. KNOECHEL, préc., note 2, p. 389.

³⁴⁴ *Id.*, p. 404.

³⁴⁵ *Id.*, p. 389.

³⁴⁶ *Id.*

Cette doctrine a été retenue au Québec, mais n'a pas été reprise avec succès dans les provinces de la *common law*³⁴⁷.

Dans le jugement de la Cour supérieure du Québec, *Lawrence Home Fashion c. Sewell*³⁴⁸, le directeur des ventes et marketing, Sewell, avait démissionné de son emploi auprès de Lawrence Home Fashion pour occuper un poste similaire auprès d'une entreprise concurrente, Sheftex Inc. Lawrence Home Fashion a intenté une action en ordonnance de sauvegarde en invoquant un droit prévu à l'article 2088 C.c.Q. puisqu'elle craignait que l'ex-employé et son nouvel employeur ne lui livrent une concurrence déloyale en utilisant des informations confidentielles portant sur sa cliente, Sears Canada, auxquelles Sewell a eu accès pendant son emploi au sein de Lawrence Home Fashion. Le juge Wery était d'avis que Sheftex Inc. bénéficiait d'un net avantage dans sa concurrence à l'égard de la cliente Sears du Canada. Il s'est exprimé comme suit :

À ce stade, et toujours du point de vue des apparences, même avec les meilleures intentions et en présumant de sa bonne foi, il semble qu'il pourrait être difficile, sinon impossible, à Sewell de ne pas faire usage, d'une façon ou d'une autre, des informations confidentielles de la demanderesse dans sa stratégie pour obtenir plus d'affaires de Sears du Canada au détriment de son ex-employeur.³⁴⁹

L'application de la doctrine de la divulgation inévitable repose sur le principe que l'ancien employé qui divulgue des secrets commerciaux ou informations confidentielles au détriment de son ancien employeur, peu importe qu'il soit ou non de bonne foi, se livre à une concurrence déloyale et contrevient à ses obligations de confidentialité et loyauté envers son ancien employeur³⁵⁰. Il en va de soi que la responsabilité extracontractuelle du nouvel employeur peut être engagée par la suite d'un défaut de respecter les obligations de confidentialité s'appliquant à l'ancien employé embauché par le nouvel employeur³⁵¹.

³⁴⁷ *Id.*, p. 430 et 436.

³⁴⁸ *Lawrence Home Fashion Inc. c. Sewell*, [2003] J.Q. 6859 (QCCS).

³⁴⁹ *Id.*, par. 40.

³⁵⁰ N.-A. BÉLIVEAU ET D. KNOECHEL, préc., note 2, p. 413.

³⁵¹ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-49.

Pourquoi est-ce que l'obligation de loyauté est pertinente à la protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux? À notre avis, cette obligation de loyauté devient un enjeu important dans le cadre d'une relation de travail post-emploi, puisqu'elle impose à un ancien employé de faire preuve de bonne foi, loyauté et honnêteté vis-à-vis de son ancien employeur relativement à son utilisation des informations confidentielles et secrets commerciaux. Elle contraint l'ancien employé à s'assurer que cette utilisation ne soit pas abusive de sorte que cet employé en retire un avantage au détriment de son ancien employeur. La présence de clauses restrictives dans un contrat d'emploi, telle qu'une clause de non-concurrence viendrait compléter plus adéquatement la protection des informations confidentielles de l'employeur et renforcer l'obligation de loyauté de l'employé post-emploi.

2.2. Le secret commercial dans un contexte contractuel

Le régime de protection du secret commercial est loin d'être parfait. Le détenteur d'un secret n'a aucun recours contre un tiers de bonne foi qui de façon indépendante, telle que par ingénierie inversée, découvre le secret commercial du détenteur. Le détenteur perdra son avantage concurrentiel sur le marché à la suite de la divulgation du secret. Les mesures de contrôle et de sauvegarde prises par une entreprise sont importantes pour protéger la fragilité de l'avantage concurrentiel du détenteur du secret commercial. Une entreprise doit mettre en place un écosystème permettant la protection du secret de ses informations, ce qui implique le maintien en tout temps dudit secret.

Les ententes contractuelles sont un moyen proactif de préserver la nature secrète des secrets commerciaux et la confidentialité des informations lorsqu'une entreprise doit divulguer ces informations. Dans le cadre d'une relation commerciale, une entreprise se trouve parfois obliger de partager ses informations confidentielles et ses secrets commerciaux à une partie lors de négociations pour poursuivre un objectif commun, tels qu'un partenariat, une acquisition, un financement, une franchise, un projet commun quelconque, etc. Cependant, tel que souligné précédemment, le plus grand risque de divulgation non-autorisée des informations confidentielles et secrets commerciaux d'une entreprise réside à l'interne auprès des employés de cette entreprise.

Nonobstant la signature d'un contrat de confidentialité entre les parties ou la présence de clauses de confidentialité et de clauses restrictives dans un contrat commercial et/ou d'emploi, il faut tout de même que ces clauses soient considérées valides. Leur validité est principalement tranchée par les articles énoncés dans le C.c.Q. en droit civil québécois et par la jurisprudence en *common law*. Peu importe la juridiction canadienne, la bonne foi³⁵² ou *duty of good faith* des parties est présumée et la volonté des parties consiste en un enjeu majeur dans la conclusion des ententes contractuelles³⁵³. Le défaut par une partie contractante de respecter ses engagements prévus dans un contrat entraîne la responsabilité contractuelle en droit civil par le biais de l'article 1458 C.c.Q. et 1474 C.c.Q. ou *breach of contract* en *common law*.

Cette sous-section du mémoire présente une analyse portant sur les clauses essentielles à retrouver dans un contrat de confidentialité ainsi que dans un contrat d'emploi ou un contrat commercial, incluant, mais ne se limitant pas à la clause de confidentialité ainsi que les clauses restrictives et autres clauses particulières que l'on retrouve généralement dans le cadre d'une relation commerciale et dans le cadre d'une relation de travail.

2.2.1. Le secret commercial dans le cadre d'une relation commerciale

La valeur économique d'un secret commercial est intrinsèquement liée à la préservation dudit secret. Le contrat de confidentialité représente un outil disponible pour les entreprises afin de circonscrire les obligations de chaque partie relativement à leurs informations confidentielles et leurs secrets commerciaux. Le contrat de confidentialité peut être défini comme étant : « [...] un contrat juridique qui lie au moins deux parties pour protéger des secrets de commerce, la propriété intellectuelle ou d'autres renseignements confidentiels que partagent ces parties »³⁵⁴. C'est un outil pratique et efficace, mais non-infaillible, pour atténuer le risque lié à une divulgation non-autorisée, et doit être jumelé à d'autres mesures pratiques à l'interne qui seront discutées ultérieurement.

³⁵² *Code civil du Québec*, préc., note 66, arts. 6, 7 et 1375.

³⁵³ Julie DESROSIERS et Marc-André NADON, «The Law of Trade Secrets in Quebec and in Canada: A Pragmatic Approach», *Fasken Martineau*, 14 août 2008, en ligne: <<https://www.fasken.com/en/julie-desrosiers#sort=%40fclientworksorthdate75392%20descending>> , p. 9 (PDF).

³⁵⁴ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 11.

Lors de la phase précontractuelle, l'entreprise doit souvent divulguer des informations confidentielles à un partenaire économique potentiel pour les fins d'un projet commun ou pour intéresser un client à s'engager dans une relation commerciale avec l'entreprise³⁵⁵. À ce stade précontractuel, il est possible que les parties révèlent leurs secrets commerciaux pour les fins d'étude de la faisabilité dudit projet commun³⁵⁶. Pour ces raisons, il est important de conclure et signer un contrat de confidentialité ou une entente de non-divulgence afin de protéger les informations confidentielles et plus particulièrement les secrets commerciaux de chaque partie, le cas échéant³⁵⁷. Une entreprise doit systématiquement, à la phase précontractuelle, avant toute divulgation, faire signer à l'autre partie, un contrat de confidentialité ou une entente de non-divulgence. Surtout dans le cadre de négociations d'une entente de transfert de technologie, il est prudent de conclure un accord précontractuel afin que : « Les entreprises fournisseurs de biens d'équipements impliquant un transfert de technologie ou des procédés de fabrication exigent, lors des négociations du contrat, un engagement de la part du client à ne pas divulguer ou utiliser les informations technologiques qui lui seront communiquées »³⁵⁸. Suivant la négociation entre les parties, ce même contrat de confidentialité peut être annexé au contrat commercial définitif, le cas échéant, pour en faire partie intégrante.

Selon le type de contrat définitif, il peut s'avérer plus pratique dans la rédaction de ce dernier de plutôt y incorporer une clause de confidentialité. Si les négociations n'aboutissent pas à un contrat définitif, le contrat de confidentialité précontractuel a minimisé le risque de propagation des informations confidentielles et secrets commerciaux de la partie divulgateuse³⁵⁹.

Il s'ensuit dans cette sous-section de donner un aperçu des clauses essentielles à prévoir dans un contrat de confidentialité et l'intégration de la clause de confidentialité, de non-concurrence, de non-sollicitation et de cession du produit du travail dans des contrats commerciaux, tel qu'un contrat de licence de fabrication.

³⁵⁵ V. KARIM, préc., note 140, p. 880.

³⁵⁶ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 186.

³⁵⁷ V. KARIM, préc., note 140, p. 880.

³⁵⁸ *Id.*

³⁵⁹ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 185.

- Les clauses essentielles au contrat de confidentialité

Une entente expresse sur la confidentialité maximise la protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux de l'entreprise en ce que : « [...] une entente claire et non équivoque sur la confidentialité des informations constitue un atout non négligeable pour l'établissement d'une présomption (réfragable) de l'existence et la transmission de certaines informations sous le sceau de la confidentialité ou du secret »³⁶⁰. Le contrat de confidentialité peut être mutuel ou unilatéral selon le contexte³⁶¹. Il faut se poser la question à savoir si une ou les deux parties s'échangent des informations confidentielles et dans quel but ces informations sont partagées. Il est important de bien distinguer un secret commercial d'une information confidentielle en prévoyant des définitions distinctes ce qui permettra de circonscrire la durée de protection de chacun³⁶². Il est utile de se référer aux critères énoncés par la jurisprudence pour élaborer sa définition d'un secret commercial tout en la reliant spécifiquement aux activités de l'entreprise et à la nature de l'information que l'entreprise considère un secret commercial. À titre d'exemple, si l'information qu'on veut protéger est un procédé de fabrication, le rédacteur devrait lors de la rédaction utiliser des termes clairs et concis pour définir le procédé de fabrication et que ce procédé constitue un secret commercial de l'entreprise. Un contrat de confidentialité contenant une définition claire et précise du secret commercial que l'entreprise veut protéger évitera toute ambiguïté sur la question du secret commercial et maximisera les chances de succès de l'entreprise dans le cadre d'une poursuite résultant du défaut par la partie réceptrice de respecter ses obligations de confidentialité.

Le contrat de confidentialité doit contenir plusieurs dispositions qui sont, à notre avis, essentielles pour assurer une protection des informations confidentielles et secrets commerciaux de la partie divulgatrice. Nous avons formulé des exemples de clauses et leur utilité que l'on

³⁶⁰ A. STEELE, préc., note 80, p. 142.

³⁶¹ Morgan; MCDONALD et Brandon DEANS, «Tips for Startups - the scope and Limitations of Non-Disclosure Agreements», *McMillan - Business Law Bulletin* Août 2016, en ligne:<<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/mcmillan/2016/a83660/en/pc-a96333>> (JurisBistro Unik) , p. 2 (PDF).

³⁶² Alex ROSS, «Protecting trade secrets using non-disclosure agreements », *Franchise & distribution law, Gowling WLG*, 24 février 2017, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/gowlings/2017/a89945/en/pc-a98774>> (JurisBistro Unik) , p. 2 (PDF).

retrouve dans un contrat de confidentialité mutuel ou réciproque dans le cadre d'une relation commerciale, tel qu'il appert en Annexe 1 de ce mémoire.

- Les clauses restrictives au contrat commercial

La clause de non-sollicitation peut être utilisée dans un contrat commercial ou un contrat de travail pour interdire une partie contractante de solliciter, les clients actuels, les clients potentiels, les employés et les fournisseurs de l'autre partie pour une durée raisonnable. La clause de non-concurrence permet de limiter la propagation des informations confidentielles et secrets commerciaux de l'entreprise en restreignant à l'ancien employé de travailler pour une entreprise concurrente. Bien que la clause de non-concurrence est surtout appliquée dans le cadre d'une relation de travail, il est possible de prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat commercial. Dans l'arrêt *Payette c. Guay Inc.*³⁶³, la Cour suprême du Canada a jugé qu'une clause de non-concurrence imposée au vendeur d'une société permet à l'acheteur « de protéger son investissement en bâtissant des liens solides avec la nouvelle clientèle, sans craindre, pendant une période donnée, la concurrence de son vendeur qui bénéficiait déjà d'un rapport établi avec ses clients, fournisseurs et employés »³⁶⁴. Il existe une distinction à faire entre une clause de non-concurrence dans un contrat commercial et une clause de non-concurrence dans un contrat de travail dont cette dernière requiert une interprétation plus restrictive selon les tribunaux³⁶⁵.

En droit civil québécois, la clause de non-concurrence en matière de relations de travail est régie par l'article 2089 C.c.Q. Cet article n'est pas applicable en matière commerciale. Les règles de validité d'une clause de non-concurrence ont été énoncées dans l'arrêt *Payette*³⁶⁶ afin de circonscrire le caractère raisonnable comme suit : « Peuvent être pris en considération, le prix de vente, la nature des activités, l'expérience et l'expertise des parties ainsi que le fait que celles-

³⁶³ *Payette c. Guay Inc.*, 2013 CSC 45 (ci-après « *Payette* »).

³⁶⁴ *Id.*, par. 37.

³⁶⁵ Gilles RANCOURT et Gwenaëlle THIBAUT, «La légalité des stipulations de non-concurrence: le fragile équilibre entre le droit pour l'employé de gagner sa vie et la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise», dans S.F.C.B.Q., vol. 387, *Développements récents en matière de cessation d'emploi et d'indemnités de départ*, Cowansville, Éditions Yvon Blais 2014, p. 103, à la page 106.

³⁶⁶ *Payette c. Guay Inc.*, préc., note 363.

ci ont eu accès aux services de conseillers juridiques et autres professionnels »³⁶⁷. La clause de non-concurrence dans un contrat commercial similairement à la clause de non-concurrence dans un contrat de travail doit : « [...] être limitée quant à la durée, au territoire et aux activités visées en fonction de ce qui est nécessaire afin de protéger les intérêts de la partie en faveur de laquelle la clause est stipulée »³⁶⁸. La validité d'une clause de non-concurrence est intimement liée à son caractère raisonnable qui est interprété de façon plus large dans le cadre d'une relation commerciale fondée sur la liberté de commerce³⁶⁹. Il en ressort que la durée de la clause de non-concurrence impacte la protection des secrets commerciaux de l'entreprise étant donné qu'une plus longue durée de survie implique une meilleure protection des secrets commerciaux³⁷⁰.

En *common law*, on fait référence au critère de *reasonableness* d'une clause de non-concurrence en considérant le pouvoir de négociation de chaque partie³⁷¹. Selon les auteurs Gilles Rancourt et Gwenaëlle Thibault, ils soulignent l'importance attribuée à une clause restrictive selon le contexte relationnel comme suit :

Toutefois, la situation est différente lorsqu'une clause restrictive est contenue dans un contrat commercial. Contrairement au contrat d'emploi, la partie contractante à un contrat commercial qui s'engage à respecter une clause restrictive souscrit un engagement de non-concurrence en retour duquel il obtient une contrepartie. Cet engagement constitue bien souvent une condition essentielle à la réalisation de la transaction commerciale et à la détermination du prix de vente. De plus, les parties à une transaction commerciale jouissent d'une plus grande liberté de contracter que les parties à un contrat d'emploi. La négociation se fait donc normalement à armes plus égales.³⁷²

Il en va de soi que le pouvoir de négociation dans le cadre d'une relation commerciale est plus équilibré que celui dans le cadre d'une relation de travail vu l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé.

³⁶⁷ *Id.*, par. 61.

³⁶⁸ G. RANCOURT ET G. THIBAULT, préc., note 365, p. 113.

³⁶⁹ *Payette c. Guay Inc.*, préc., note 363, par. 58.

³⁷⁰ J. DESROSIERS ET M.-A. NADON, préc., note 353, p. 9 (PDF).

³⁷¹ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-115 et 4-116.

³⁷² G. RANCOURT ET G. THIBAULT, préc., note 365, p. 106.

Peu importe le type de contrat commercial, un moyen efficace d'assurer une meilleure protection des secrets commerciaux d'une entreprise est de prévoir non seulement une clause contractuelle de confidentialité, mais aussi des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation accompagnées d'une clause pénale pour les fins de calculs des dommages³⁷³. Tel que souligné par le professeur Vincent Karim dans son ouvrage : « Rappelons que la clause pénale est une clause par laquelle les parties évaluent à l'avance le montant de l'indemnité compensatoire à payer par le débiteur qui ne respecte pas son obligation de confidentialité »³⁷⁴. Elle élimine le besoin du bénéficiaire de la clause pénale de devoir faire une démonstration du quantum de dommages subis.

Le contrat commercial peu importe sa nature doit prévoir une définition exhaustive, claire et concise du secret commercial que la partie contractante veut protéger afin d'éviter toute ambiguïté ou interprétation par les tribunaux en cas de litige³⁷⁵. Dans le cas d'un contrat de licence de fabrication, une partie concède un droit de fabrication à l'autre partie sous réserve de respecter la propriété intellectuelle et les secrets commerciaux du détenteur³⁷⁶. Il est utile de prévoir dans ce type de contrat une clause interdisant l'ingénierie inversée ainsi qu'une clause portant sur la cession du matériel dérivé des informations confidentielles ou secrets commerciaux partagés dans le cadre de ce contrat de licence qui sont fortement suggérées pour sauvegarder les secrets commerciaux du contractant qui les détient. Il est aussi recommandé de prévoir un contrat d'assistance technique distinct du contrat de licence de fabrication. Le contrat d'assistance technique comprend le savoir-faire sur les procédés de fabrication qui sont nécessaires pour la fabrication du produit³⁷⁷. En cas de litige ou différend entre les parties relativement au contrat de licence, selon le contexte, il peut être possible de ne pas devoir divulguer ce contrat d'assistance technique en cours d'instance s'il n'est pas pertinent au litige

³⁷³ J. DESROSIERS ET M.-A. NADON, préc., note 353, p. 9 (PDF).

³⁷⁴ V. KARIM, préc., note 140, p. 881.

³⁷⁵ Marie MANDEVILLE, «Les secrets d'affaires et l'information confidentielle dans le contrat de licence», dans *Négociier, rédiger et gérer les contrats de licence de propriété intellectuelle Dernières tendances et stratégies pour maximiser la valorisation de votre PI et minimiser les risques*, Toronto, Publications L'Institut Canadien, 2003 chapitre V.

³⁷⁶ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 183.

³⁷⁷ M. MANDEVILLE, préc., note 375, chapitre V.

ou différend entre les parties ce qui permet au détenteur de maintenir ses secrets commerciaux à l'abri des procédures et par conséquent, préserver la nature secrète.

2.2.2. Le secret commercial dans le cadre d'une relation de travail

Les informations confidentielles et les secrets commerciaux de l'entreprise se trouvent le plus souvent à risque lorsqu'un employé qui a eu accès à ses informations quitte son emploi au sein de l'entreprise pour travailler chez un concurrent. Un contrat d'emploi devrait prévoir (i) une définition claire sur les informations confidentielles et les secrets commerciaux de l'employeur, (ii) une limitation ou prohibition de divulgation de ces informations par l'employé au cours et à la fin de son emploi, tant et aussi longtemps que l'information confidentielle ne fasse pas partie du domaine public, (iii) un protocole clair sur les circonstances menant à une divulgation autorisée par l'employeur de ces informations et (iv) des recours ou remèdes disponibles pour l'employeur en cas de violation de l'obligation de non-divulgation des informations confidentielles de l'employeur par l'employé³⁷⁸.

De plus, en sus de la clause de confidentialité, il est habituel de prévoir dans le contrat d'emploi, une clause de non-concurrence, de non-sollicitation et de cession du produit du travail assorties ou non d'une clause pénale. Si l'employé viole l'une ou l'autre de ces clauses, la responsabilité contractuelle de l'employé sera engagée et l'employeur aura droit à des dommages en raison du défaut de l'employé qui sera imputable à payer pour la perte de profit encourue par l'employeur, à moins d'avoir prévu une clause pénale à titre de dommages liquidés.

Un contrat d'emploi contenant les clauses susmentionnées est un outil dissuasif certes, mais pas infaillible. Selon Charlaïne Bouchard, l'imposition d'une clause restrictive dans un contrat d'emploi doit être rédigée de sorte qu'elle satisfait à l'équilibre recherchée entre (i) les fondements à la liberté de concurrence, (ii) le droit d'utiliser les informations subjectives et (iii) la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, telle que la protection de ses informations confidentielles et secrets commerciaux³⁷⁹.

³⁷⁸ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p.141.

³⁷⁹ C. BOUCHARD, préc., note 337, p. 120.

À noter, le fardeau de la preuve du préjudice subi et du caractère confidentiel des informations et secrets commerciaux repose sur l'employeur³⁸⁰ de sorte que :

En d'autres termes, l'employeur ne peut se limiter à invoquer la violation de l'obligation de confidentialité par l'employé, ni se contenter d'affirmer que l'information divulguée était confidentielle ou était un secret commercial : le **caractère confidentiel** de cette information **doit être prouvé** selon les critères établis par la jurisprudence. Cependant, si l'employeur avait précisé dans le contrat ce qu'était une information confidentielle, sa tâche sera moins ardue.³⁸¹ [Accentuation des termes en gras par nous]

Dans le précédent chapitre de ce mémoire, nous avons discuté de la classification des informations confidentielles dont une catégorie était les informations subjectivement confidentielles. Selon Charlaïne Bouchard, l'auteure explique : « Le principe selon lequel les connaissances subjectives ne peuvent faire l'objet de clause restrictive fonde essentiellement sur le droit de chaque individu de gagner sa vie en utilisant ses aptitudes personnels qui demeurent sa propriété et façonnent sa personnalité »³⁸². Cette même auteure poursuit son analyse en s'appuyant sur le libellé de l'article 5 de la *Loi uniforme sur les secrets commerciaux* qui prévoit ce qui suit :

6. Rien dans la présente loi n'entraîne de responsabilité pour quiconque acquiert, divulgue ou utilise des informations acquises dans l'exercice de ses fonctions si ces informations sont d'une nature telle que leur acquisition ne représente rien de plus que l'enrichissement de ses connaissances personnelles, de ses compétences ou de son savoir-faire.³⁸³

Malheureusement, comme nous l'avons vu précédemment, sur le côté pratique, il est parfois difficile de faire la distinction entre une information confidentielle appartenant à l'employeur et une connaissance subjective de l'employé.³⁸⁴

³⁸⁰ V. KARIM, préc., note 140, p. 879.

³⁸¹ *Id.*

³⁸² C. BOUCHARD, préc., note 337, p. 123.

³⁸³ M. RASMUSSEN, P. PAGANO ET J. ALLAIRE, préc., note 106.

³⁸⁴ *Supra*, note 107-108.

- La clause de confidentialité

La présence d'une clause de confidentialité claire et précise délimitant la connaissance subjective, soit le savoir-faire et les compétences acquises des informations confidentielles et secrets commerciaux de l'employeur servira de matière à l'appui de la protection des intérêts de l'employeur³⁸⁵. À titre d'illustration, prenons le cas d'une entreprise de fintech dont la majorité des actifs comprennent les secrets commerciaux. Lors de la rédaction de la clause contractuelle de confidentialité dans un contrat d'emploi pour cette entreprise de fintech, il est possible de prévoir une définition d'une information confidentielle et une définition du secret commercial ainsi qu'une définition distincte de la technologie que l'entreprise veut protéger pour éviter à ce que des informations liées à la technologie soient considérées comme faisant partie des connaissances subjectives de l'employé. De plus, il est fortement recommandé de prévoir une clause de transfert de technologie ou produit du travail, incluant une renonciation au droit moral, par l'employé à l'employeur en relation avec les secrets commerciaux qui peuvent être générés par l'employé dans le cadre de son emploi. Il est utile de catégoriser les inventions produites par l'employé en prévoyant des cas de survenance de production des inventions pour éviter toute confusion sur la propriété de ces inventions produits par l'employé, telles que, à titre d'exemple : (i) les inventions faites pendant l'emploi, (ii) les inventions faites hors les murs mais en utilisant du temps ou de l'équipement de l'entreprise et (iii) les inventions faites sans recours aux effets de l'entreprise mais qui porte sur les mêmes genres d'activités que celle de l'entreprise³⁸⁶.

- La clause de non-concurrence

On retrouve la clause de non-concurrence surtout dans le cadre d'un contrat d'emploi. Elle est aussi insérée souvent dans une convention entre actionnaires et dans un contrat de vente d'actions impliquant les actions du fondateur qui occupait un poste d'administrateur et dirigeant de l'entreprise. La clause de non-concurrence permet à un employeur de protéger les intérêts légitimes de son entreprise pendant et pour un délai raisonnable suivant la fin d'emploi et d'interdire à l'employé de travailler pour une entreprise concurrente. Nous trouvons pertinent

³⁸⁵ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-112.3.

³⁸⁶ M. MANDEVILLE, préc., note 375, chapitre V.

de citer un passage dans l'ouvrage des auteurs Landes et Posner relativement à pourquoi une clause de non-concurrence peut s'avérer utile quant à la protection des secrets commerciaux : "Employee's covenants not to compete with their former employer for a period of years are an important method of protecting trade secrets, because it is easier to detect and prove a violation of such covenant than it is to discover and prove the competitor's discovery of one's trade secret is the result of unlawful appropriation rather than independent research"³⁸⁷. Par conséquent, elle sert à réduire pour l'employeur le risque de propagation de ses secrets commerciaux et informations confidentielles à ses concurrents.

Au Québec, la clause de non-concurrence est régie par l'article 2089 C.c.Q. qui prévoit ce qui suit :

Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même après la fin du contrat, 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.
[Accentuation des termes en gras par nous]

À noter, au Québec, un employeur ne peut se prévaloir d'une clause de non-concurrence dans un contrat lorsqu'il a mis fin à l'emploi sans motifs sérieux³⁸⁸. En conséquence l'employeur devra plutôt se prémunir uniquement sur la clause contractuelle de confidentialité advenant la non-applicabilité de la clause de non-concurrence. Tel que mentionné précédemment, la validité d'une clause de non-concurrence dépend de son caractère raisonnable qui doit permettre un équilibre entre la capacité pour un employé de gagner sa vie et la protection des intérêts légitimes de l'employeur, dont l'évaluation se fait selon une prépondérance des inconvénients³⁸⁹.

³⁸⁷ W.M. LANDES ET R.A. POSNER, préc., note 165, p. 365.

³⁸⁸ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 2095 C.c.Q.

³⁸⁹ A. STEELE, préc., note 80, p. 134.

À priori, en *common law*, les clauses restrictives générales sont considérées nulles, mais les clauses restrictives particulières prévoyant une limitation de la durée, le territoire et les activités dans la mesure du raisonnable ou *reasonableness* peut, selon les circonstances, être considérées valides et exécutoires³⁹⁰. Afin de considérer si une clause restrictive est valide dans un contrat d'emploi, il faut qu'elle soit évaluée selon le *public policy test* en fonction de trois éléments : (i) la démonstration par l'employeur d'un intérêt commercial légitime à protéger, (ii) la présence d'un nexus entre la clause restrictive et l'intérêt commercial légitime de l'employeur et (iii) l'interdiction imposée à l'employé par le biais de la clause restrictive doit résulter en une restriction à la concurrence pour protéger l'intérêt commercial légitime de l'employeur, sans empiéter déraisonnablement à la liberté de travail³⁹¹.

Dans la province de l'Ontario, le législateur a décidé d'interdire les clauses de non-concurrence dans les contrats d'emploi pour favoriser « [...] un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle et renforceront la compétitivité en interdisant les accords de non-concurrence injustes qui sont utilisés pour restreindre les possibilités de travail et supprimer les augmentations de salaire et la hausse des salaires »³⁹². Le projet de loi 27³⁹³ interdit aux employeurs de prévoir une clause de non-concurrence dans les contrats d'emploi de leurs employés et sera nulle et non-avenue si les employeurs font défaut de respecter les dispositions prévues. Ce projet de loi a été intégré dans la *Loi 2000 sur les normes d'emploi*³⁹⁴ et prévoit à son article 67.2(1) : « Nul employeur ne doit conclure un contrat de travail ou une autre entente avec un employé qui constitue ou comprend une clause de non-concurrence »³⁹⁵. Cette interdiction ne s'applique pas au cadre supérieur ou au vendeur dans le cadre d'une vente de l'entreprise³⁹⁶. Par ailleurs, nonobstant la nullité absolue d'une clause de non-concurrence dans

³⁹⁰ M. MALONE, préc., note 47, p. 1477.

³⁹¹ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 225.

³⁹² Travail ONTARIO, Formation et Développement des compétences, Communiqué de presse, « L'Ontario crée un meilleur avenir pour les travailleurs - La province présentera un projet de loi visant à faire de l'Ontario un endroit où il fait bon travailler, vivre et élever une famille », en ligne: <<https://news.ontario.ca/fr/release/1001033/lontario-cree-un-meilleur-avenir-pour-les-travailleurs>> (25 octobre 2021) .

³⁹³ *Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi, le travail et d'autres questions*, projet de loi n° 27, préc., note 69.

³⁹⁴ *Loi de 2000 sur les normes d'emploi*, L.O. 2000, c. 41 .

³⁹⁵ *Id.*

³⁹⁶ *Id.*, arts. 61.2(3) et 61.2(4).

un contrat d'emploi, la clause de non-sollicitation peut être utilisée pour interdire les employés qui quittent leur emploi au sein de l'employeur de solliciter les clients, employés et fournisseurs de l'employeur.

La codification de l'interdiction d'une clause de non-concurrence n'affecte pas l'applicabilité d'une clause contractuelle de confidentialité ni la clause de non-sollicitation dans un contrat d'emploi en autant que l'employeur le prévoit expressément³⁹⁷. Il nous semble que cette nouvelle interdiction privilégie la liberté de travail sur la protection des intérêts légitimes de l'employeur. L'interdiction de la clause de non-concurrence en Ontario est comparable à l'interdiction qui existe en Californie relativement à la non-applicabilité de clauses de non-concurrence dans les relations contractuelles entre un employeur et son employé³⁹⁸. En interdisant les clauses de non-concurrence, l'employeur pourrait se retrouver à la merci de son ancien employé qui aurait eu accès à des secrets commerciaux et peut menacer son ancien employeur avec une divulgation desdits secrets ou carrément transmettre de tels secrets au concurrent pour lequel il travaille. Ceci peut avoir aussi pour effet de brimer l'innovation vu que l'employeur est moins disposé à partager l'information à moins qu'il ne dispose d'une mesure juridique comme une clause de non-concurrence. Le *Federal Trade Commission* est d'avis plutôt qu'une clause de non-concurrence (i) réduit significativement la rémunération et mobilité des travailleurs, (ii) réduit l'innovation et la génération de nouvelles idées et inventions et (iii) augmente l'exploitation des travailleurs et par conséquent, en considération de ce qui précède, brime la liberté économique³⁹⁹. Par conséquent, le *Federal Trade Commission* a récemment proposé une règle⁴⁰⁰ visant une interdiction générale des clauses de non-concurrence résultant du décret exécutif intitulé *Promoting Competition in the American Economy*⁴⁰¹. Le *Federal Trade Commission* note que les employeurs justifient souvent leurs décisions d'imposer des clauses de non-concurrence à leurs employés pour mieux protéger leurs secrets commerciaux et le risque

³⁹⁷ D. MACNEAL ET D. BERKLEY, préc., note 70, p. 1 (PDF).

³⁹⁸ CAL. BUS & PROF. CODE, ch. 1, § 16600 .

³⁹⁹ FTC, *Fact Sheet: FTC Proposes Rule to Ban Noncompete Clauses, Which Hurt Workers and Harm Competition*, en ligne: <https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/noncompete_nprm_fact_sheet.pdf>

⁴⁰⁰ FTC, *Non-Compete Clause Rule*, en ligne: <https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/p201000noncompetenprm.pdf> .

⁴⁰¹ Proclam. 14036, 86 FR 36987 (2021) .

de propagation desdits secrets au concurrent, ainsi que pour tirer meilleur parti de leurs investissements en formation et capital⁴⁰². D'ailleurs, selon le *Federal Trade Commission* «But the record to date shows that in California, North Dakota and Oklahoma—three states in which employers can't enforce noncompete clauses—industries that depend on trade secrets and other key investments have still flourished »⁴⁰³.

Dans leur ouvrage, les auteurs Landes et Posner reprennent une étude entreprise sur les firmes technologiques situées sur la route 128 juste à l'extérieur de Boston, Massachusetts et des firmes technologiques similaires situées dans la Silicon Valley en Californie. Comme nous l'avons vu précédemment, la Californie interdit les clauses de non-concurrence, mais le Massachusetts les permet; les clauses de non-concurrence dans un contrat d'emploi :

The study finds as one would expect that in Silicon Valley employees move around more among firms, no doubt often taking some of their previous employers' trade secrets with them. The resulting pooling of knowledge may, however, contribute more to technological progress than the greater internalization of new technological ideas that a more effective scheme for the protection of trade secrets would contribute, provided that employers in Silicon Valley do not substitute for the unenforceable covenants not to compete even more costly methods of protecting trade secrets; but we have not heard this suggested. In principle, competitors possessing "blocking" trade secrets can share them through cross-licensing, but negotiation and enforcement of licenses for the use of valuable confidential information are quite costly; as we noted earlier, it is a very delicate art to negotiate for the revelation of a secret without the negotiation itself unmasking it. The informal pooling that comes from the unenforceability of employee covenants not to compete may be on balance more efficient.⁴⁰⁴

Il existe d'autres moyens pour des employeurs, tel que par le biais de la clause de confidentialité⁴⁰⁵ et/ou des mesures pratiques de sauvegarde⁴⁰⁶, de protéger leurs informations confidentielles et secrets commerciaux. À noter qu'il est aussi tout à fait possible pour des

⁴⁰² FTC, préc., note 399, p. 1 (PDF).

⁴⁰³ *Id.*

⁴⁰⁴ W.M. LANDES ET R.A. POSNER, préc., note 165, p. 365-366.

⁴⁰⁵ *Supra*, p.84.

⁴⁰⁶ *Infra*, p. 106-107.

employeurs d'utiliser des modèles de rémunération qui ont pour effet de décourager leurs employés à quitter leur emploi en leur fournissant une rémunération supplémentaire conditionnelle au maintien de leur statut d'employé au sein de l'entreprise de l'employeur⁴⁰⁷.

Dans tous les cas, à notre avis, les mesures internes de contrôle deviennent un enjeu majeur à la protection des informations confidentielles et secrets commerciaux de ces entreprises ainsi que l'effort de limiter l'accès surtout aux secrets commerciaux uniquement à des cadres supérieurs sur une base *need to know*⁴⁰⁸.

Tant en droit civil qu'en *common law*, une clause de non-concurrence considérée invalide ne peut être réécrite pour la rendre valide dans un contrat d'emploi⁴⁰⁹. Une clause de non-concurrence mal rédigée entraîne sa non-applicabilité⁴¹⁰. Lors de la rédaction d'une clause de non-concurrence dans un contrat d'emploi, le rédacteur doit rédiger ladite clause restrictive de manière précise en considérant la nature des activités de l'employeur et son industrie, les rôles et responsabilités de l'employé au sein de l'entreprise de l'employeur ainsi qu'anticiper les activités concurrentielles post-emploi auxquelles peut se livrer cet employé à l'encontre de son ancien employeur⁴¹¹.

- La clause de cession du produit du travail

Généralement, c'est l'employeur qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle créée par un employé dans le cadre de son emploi. Par conséquent, toute invention créée par l'employé dans le cadre de son emploi que l'employeur aimerait protéger à titre de secret commercial appartiendrait à l'employeur à partir de sa création⁴¹². Bien que le simple fait de l'emploi n'oblige pas un employé de transférer une invention à l'employeur, lorsqu'elle est le

⁴⁰⁷ U.S. Department of the Treasury, *Non-compete Contracts: Economic Effects and Policy Implications* 2016, en ligne: https://home.treasury.gov/system/files/226/Non_Compete_Contracts_Economic_Effects_and_Policy_Implications_MAR2016.pdf, p. 6.

⁴⁰⁸ *Infra*, p. 104.

⁴⁰⁹ *Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.*, 2009 CSC 6, par. 42.

⁴¹⁰ *Veolia ES Industrial Services Inc. v. Brulé*, 2012 ONCA 173.

⁴¹¹ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7, p. 199.

⁴¹² *Seanix Technology Inc. v. Ircha*, [1998] B.C.J. 179 (BCSC), par. 3.

produit du travail même pour lequel l'employé est payé, alors l'employeur est le propriétaire légitime de l'invention⁴¹³.

Typiquement, la clause de cession de produit du travail que l'on retrouve dans un contrat d'emploi devrait prévoir (i) une définition claire de produit du travail, ce qui inclurait, mais ne se limiterait pas, à la propriété intellectuelle et par conséquent les secrets commerciaux y afférents, (ii) une description claire des tâches et responsabilités de l'employé et, en particulier, toute tâche et responsabilité qui pourrait mener à la création ou au développement d'une propriété intellectuelle quelconque, (iii) un transfert à l'employeur de tout produit du travail créé par l'employé dans le cadre de son emploi et pour une période raisonnable suivant la fin de son emploi et (iv) une obligation générale de l'employé à poser tout acte raisonnable pour assurer que les droits de propriété intellectuelle soient acquis par l'employeur⁴¹⁴. Nonobstant ce qui précède, l'employé demeurera le propriétaire de toute propriété intellectuelle développée en dehors des heures de travail et qui n'est aucunement liée à son emploi du temps normal auprès de son employeur. Il est souvent utile d'indiquer expressément dans le contrat d'emploi, la propriété intellectuelle qu'un employé détient avant le début de son emploi.

Nous avons analysé précédemment la notion de secret commercial et la nécessité de démontrer que le détenteur du secret a pris des « mesures raisonnables »⁴¹⁵ pour préserver le secret de l'information. Comme nous le savons, une entreprise est en constante évolution, il est donc important pour une entreprise de mettre en place un répertoire permettant l'identification et la classification des secrets commerciaux en toute sécurité⁴¹⁶. Il faut se pencher sur les mesures raisonnables qui ont été prises par une entreprise afin de préserver le caractère secret, tels que des investissements monétaires dans l'infrastructure ou l'écosystème à l'interne et autres mesures de sauvegarde pour les fins de conservation du caractère secret des secrets commerciaux.

⁴¹³ *Id.*

⁴¹⁴ Deborah HUDSON, «Employment and Employment Agreements», dans CATHERINE LOVRICS (dir.), *Startup Law 101: A practical guide*, Toronto, Lexis Nexis Canada Inc., 2017, p. 143 , p. 170; G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 7., p. 142.

⁴¹⁵ M. RASMUSSEN, P. PAGANO ET J. ALLAIRE, préc., note 106, art. 1.1) d).

⁴¹⁶ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 62.

2.2.3. Les mesures pratiques de sauvegarde à considérer

La gestion interne des secrets commerciaux est souvent plus importante que le droit applicable. Dès que le secret commercial n'est plus secret en raison d'une appropriation illicite, les conséquences pour l'entreprise lésée sont parfois irréparables et les dommages attribués dans le cadre d'une poursuite ne comblent pas les pertes associées par cette appropriation illicite. En pratique, les entreprises peuvent être appelées à divulguer leurs secrets commerciaux dans le cadre de négociations d'une entente de partenariat, d'un contrat de licence, de vente, fusion, réorganisation ou acquisition, d'un financement, d'un bail ou d'achat d'un immeuble, d'un contrat de franchise, d'une convention collective, d'embauche de nouveaux employés et autres négociations commerciales⁴¹⁷. Comme il n'existe pas de processus d'enregistrement des secrets commerciaux au Canada, avant que ne survienne une telle divulgation, les entreprises doivent mettre en place des mesures pratiques de sauvegarde de leurs secrets commerciaux. Le plus grand risque auquel font face les entreprises quant à leurs informations confidentielles découlent en général de l'interne. Afin de continuer à bénéficier du régime de protection des secrets commerciaux, une entreprise doit démontrer que la divulgation de quelconque secret commercial appartenant à l'entreprise s'est opérée uniquement dans le cadre d'une entente de non-divulgation ou de confidentialité peu importe s'il s'agit d'une relation commerciale ou d'une relation de travail⁴¹⁸.

Il existe des solutions numériques pour aider les entreprises dans leur gestion et documentation de ses secrets commerciaux. Il appartient au détenteur de secrets commerciaux de protéger de manière proactive ses secrets commerciaux et d'être en mesure de faire la preuve irréfutable de leur protection. La protection ne peut être accordée si les secrets commerciaux sont divulgués sans la présence de mécanismes de protection généralement reconnus dans l'industrie, telle une entente de confidentialité⁴¹⁹.

⁴¹⁷ *Id.*, p. 35.

⁴¹⁸ *Id.*, p. 23.

⁴¹⁹ A. ROSS, préc., note 362.

Plusieurs entreprises choisissent de soumettre un contrat de confidentialité à toute personne qui est susceptible d'entrer en contact avec des informations confidentielles. Le contrat de confidentialité doit prévoir des dispositions claires et précises quant aux informations confidentielles qui font l'objet de la protection contractuelle⁴²⁰. Malgré l'existence d'un contrat de confidentialité, il survient des circonstances qui peuvent résulter en une divulgation inévitable⁴²¹.

Les employés doivent être encadrés avec les outils et les informations nécessaires au maintien des informations confidentielles, telles que des instructions détaillées sur les pratiques commerciales qui doivent être communiquées dès l'embauche de ces employés au sein de l'entreprise⁴²². Il s'ensuit que la protection des secrets commerciaux exige des politiques claires destinées à tous les employés afin de documenter l'accès aux personnes autorisées tout en permettant de maintenir une culture d'innovation au sein de l'entreprise⁴²³. De cette façon, les secrets commerciaux peuvent être sécurisés dans le cours normal des affaires en minimisant les risques de divulgation non-autorisée⁴²⁴. Pour les fins de priorisation de l'innovation, à notre avis, une entreprise doit trouver un équilibre entre l'encouragement des conversations ouvertes entre les employés pour favoriser l'échange d'idées et les risques associés à un libre accès des informations par tous les employés. Au fur et à mesure du développement de l'entreprise, les idées et les inventions deviennent un enjeu critique à protéger puisqu'elles sont constamment menacées de divulgation dans les opérations commerciales usuelles⁴²⁵. Par conséquent, une entreprise doit conclure les contrats nécessaires à la préservation de leurs secrets commerciaux et informations confidentielles vis-à-vis de leurs employés et des tiers, en plus de mettre en place des mesures pratiques de sauvegarde qui se veulent infaillibles malgré qu'elles ne le soient pas.

⁴²⁰ M. MCDONALD ET B. DEANS, préc., note 361, p.1-2 (PDF).

⁴²¹ N.-A. BÉLIVEAU ET D. KNOECHEL, préc., note 2, p. 405.

⁴²² K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 4-6.

⁴²³ C. HEER, D. CERILLI, R. DE VRIES, D. KUTSYNA ET A. LATOSZEWKA, préc., note 12, p.2 (PDF).

⁴²⁴ James DUFFY et Chantal DESJARDINS, « Introduction aux secrets commerciaux : de quoi s'agit-il et pourquoi sont-ils importants pour votre entreprise? », *Articles, Lavery*, 11 septembre 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/lavery/2020/a121811/en/ib59bd691-5c40-43c0-b6a4-6f4a0ea54c7f>> (JurisBistro Unik) , p.2 (PDF).

⁴²⁵ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 35.

Les entreprises doivent se prémunir des outils nécessaires pour mettre en œuvre une approche cohérente de protection de leurs droits de propriété intellectuelle qui accorde plus de valeur à l'innovation qu'à une invention unique en particulier, en reconnaissant que toutes les innovations ne justifient pas le même niveau de protection et d'investissement⁴²⁶. L'entreprise peut se servir de ces outils qu'elle utilise comme levier dans ses négociations et ses activités commerciales, pour lui permettre, à titre d'exemple, d'évaluer les risques posés par la propriété intellectuelle des tiers. En créant des moyens de quantifier la relation entre l'innovation, le risque et les objectifs commerciaux, les décisions de l'entreprise concernant l'investissement en propriété intellectuelle peuvent être prises avec soin et être plus délibérées.

Les entreprises formées aux enjeux de confidentialité doivent prévoir, au départ d'un employé peu importe les circonstances, une entrevue de sortie au cours de laquelle l'employé se fait rappeler les obligations de confidentialité et de loyauté qui survivent à la fin de son emploi⁴²⁷. C'est aussi l'occasion pour l'employeur de recevoir la confirmation par ce même employé du retour de tout matériel et documents sous quelque forme que ce soit appartenant à l'entreprise⁴²⁸. Lors de cette entrevue de sortie, l'employeur devrait remettre une lettre à cet employé lui rappelant par écrit les obligations auxquelles il s'est engagé ainsi que le retour de tout matériel, document, outil et autre information appartenant à l'entreprise, avec un accusé de réception signé par l'employé⁴²⁹. L'entrevue de sortie est une mesure pratique qui permet à l'employeur de recueillir des indices et des informations supplémentaires sur la raison du départ de l'employé et, le cas échéant, sur la nécessité de mener une vérification diligente sur cet employé lorsque le départ semble suspect⁴³⁰. Il est fortement suggéré que, lorsqu'une entreprise apprend l'intention d'un employé de quitter son emploi au sein de l'entreprise pour travailler pour un concurrent, cette entreprise transmette son avis écrit formel au futur

⁴²⁶ M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, p. 1.1.12.

⁴²⁷ K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 8-20.

⁴²⁸ *Id.*

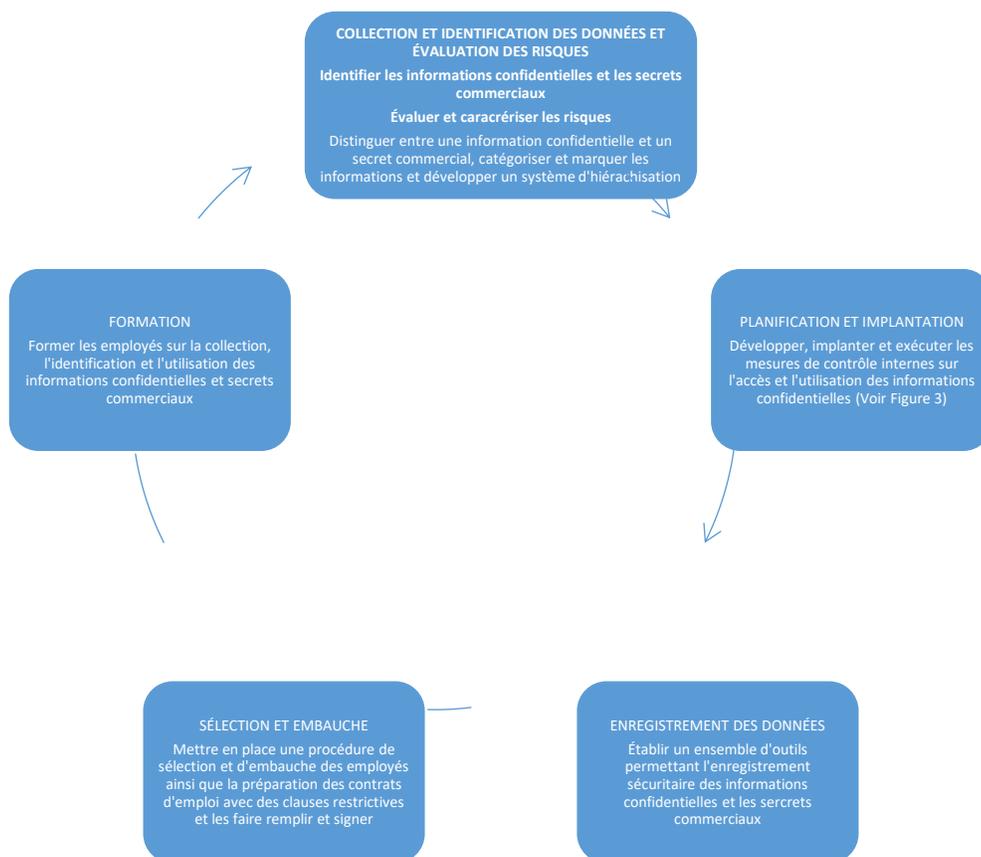
⁴²⁹ *Id.*

⁴³⁰ *Id.*, p. 8-21.

employeur pour l’informer des obligations de confidentialité de leur ancien employé⁴³¹. Un tel avis écrit peut servir d’élément de preuve en faveur de la partie lésée en cas de poursuite.

L’objectif premier d’un employeur pour contrer tout abus ou perte de ses informations confidentielles est la prévention, ce qui implique la gestion pratique des informations confidentielles et des mesures de sauvegarde à suivre. Il importe d’établir un processus et d’assurer une coordination desdites étapes du processus pour arriver à une gestion efficace⁴³², telle que reproduite dans le cycle de processus de gestion des informations à la Figure 2 ci-dessous que nous avons conçu.

Figure 2. – Cycle de processus de gestion des informations ⁴³³



⁴³¹ G.K. STEELE ET K.W. THONICROFT, préc., note 72, p. 346.

⁴³² G.F. SAYEGH, préc., note 3, p.55-68.

⁴³³ Les étapes indiquées pour le processus de la Figure 2 sont inspirés des ouvrages suivants : M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, p. 1.1.12 -1.1.15; G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 55-68.

La première étape repose sur la collecte et l'identification des données pour permettre une évaluation des risques et la gestion de ces risques par une entreprise. On ne peut effectivement entamer le processus mentionné à la Figure 2 ci-dessus sans avoir procédé à une évaluation des risques, ce qui implique la caractérisation des risques qui pourraient causer un préjudice à l'entreprise. Dans le cadre de la collecte des données, il s'avère aussi utile de concevoir des questionnaires permettant de catégoriser les informations collectées et d'analyser les données, telles qu'une liste des informations confidentielles ou des secrets commerciaux, ou encore des lignes directrices permettant de distinguer quelles informations renferment une certaine valeur et par conséquent la nécessité d'une protection supérieure⁴³⁴. L'identification des informations confidentielles est possible par le biais de logiciels spécifiquement conçus pour gérer ces informations selon un système de marquage utilisé par l'entreprise⁴³⁵. À titre d'illustration, un système de gradation de l'importance des informations communiquées est envisageable, de sorte que les informations marquées « niveau 1 » seraient disponibles à tous les employés de l'entreprise qui ont besoin de cette information dans le cadre de l'exécution de leurs tâches; « niveau 2 » limite l'accès à des employés d'un département ou autre regroupement; puis « niveau 3 » dont les informations sont accessibles seulement à des personnes qui ont l'autorisation écrite ou la permission de la direction pour y accéder sur un *need to know basis* et; « niveau 4 » n'autoriserait aucun accès à moins d'être un dirigeant ou une « élite » de l'entreprise et seulement dans le cas d'un *need to know*. L'identification des informations permet aussi aux entreprises de planifier comment sécuriser leurs informations confidentielles et secrets commerciaux tout en anticipant raisonnablement les coûts qui y seront associés.

La deuxième étape repose sur la planification et l'implantation ce qui implique la mise en œuvre de mesures de contrôle à l'interne. En adaptant les informations retrouvées à la fois dans les ouvrages de plusieurs auteurs⁴³⁶, ci-dessous un schéma a été reproduit à partir des

⁴³⁴ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 55.

⁴³⁵ M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, p. 1.1.12.

⁴³⁶ S. LEMAY, préc., note 4, p. 116-121; G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 55-68; A. STEELE, préc., note 80, p. 130-131; L. CARRIÈRE, préc., note 134; C. THALL DUBÉ ET C. AUBIN, préc., note 128, p. 128-131; Victor KRICKER, Justin PHILPOTT et Paige NEWMAN, «Tips for Preserving Trade Secrets in the Age of Virtual Meetings», *Articles, Bereskin & Parr*, 19

informations recueillies dans les ouvrages relativement à des mesures de contrôle interne de protection des secrets commerciaux mises en œuvre par les entreprises. Dans le contexte d'une appropriation illicite des secrets commerciaux d'une entreprise, l'entreprise doit démontrer qu'elle a pris des mesures raisonnables afin de préserver le caractère secret des informations⁴³⁷. Certes, il existe davantage de mesures de contrôle internes disponibles à une entreprise et ceux énumérés au Tableau 1, constituent une liste non exhaustive. Sans de telles mesures, l'information ne se retrouve pas seulement sous le contrôle de l'individu, créateur de l'idée ou de l'innovation composant l'information et pose un risque afférent à l'entreprise.

octobre 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/bereskin/2020/a121792/en/idc8158de-ace4-4228-a9da-bae651155d18>> (JurisBistro eDoctrine) ; J. DESROSIERS ET M.-A. NADON, préc., note 353; K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 8-1 à 8-26.

⁴³⁷ C. THALL DUBÉ ET C. AUBIN, préc., note 128, p.127.

Tableau 1. – Mesures de contrôle interne des secrets commerciaux⁴³⁸

<p>Restriction, contrôle et distribution de l'information sur support matériel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Marquer "CONFIDENTIEL" ou autre, selon le système de gradation du niveau de confidentialité des informations, sur tout support matériel; • Numérotter et tenir un registre de l'information confidentielle sursupport papier; • Détruire l'information confidentielle lorsque'elle n'est plus utile, selon les normes acceptables de destruction de documents; • Contrôler physiquement la reproduction de l'information confidentielle sur support matériel. À titre d'exemple, appliquer un mot de passe pour restreindre l'accès au document sous format électronique et en conséquence, la reproduction matérielle; • Ajouter un cryptage au document électronique empêchant la reproduction des documents confidentiels dans leur forme original. Les copies imprimées contiendraient des données encodées inintelligibles au lecteur.
<p>Entreposage sécuritaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Entreposer de façon sécuritaire les informations confidentielles sur support matériel de sorte que les informations soient gardées sous verrou (serrure, clé ou mot de passe); • Entreposer de façon sécuritaire les informations sous format électronique en nécessitant un nom d'utilisateur et un ou plusieurs mots de passe successifs pour y accéder; • Interdire ou restreindre la reproduction de toute information entreposée électroniquement.
<p>Accès limité</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter l'accès des informations confidentielles aux personnes désignées par l'entreprise sur une base "need to know" ou autre regroupement propre à l'entreprise; • Permettre l'accès à des documents confidentiels sur format papier qu'après avoir signé un registre et avoir l'obligation de retourner lesdits documents et faire signer un superviseur; • Limiter l'accès aux informations confidentielles sous format électronique à des employés sur une base "need to know", dont cet accès est contrôlé par nom d'utilisateur et mot de passe avec un répertoire électronique des accès électroniques; • Bloquer les téléchargements à partir de programmes d'infonuagiques; • Interdire les appareils électroniques personnels (téléphone, clé USB, caméra); • Mettre en place une zone désignée de consultation des informations confidentielles pour faciliter la surveillance; • Limiter la circulation de tiers dans l'entreprise qui devrait être surveillée et faire signer un registre aux visiteurs (nom, adresse, numéro de téléphone et jour de la visite).

⁴³⁸ Les mesures de contrôle interne de protection des secrets commerciaux énoncés dans la Figure 2 ci-dessus sont une amalgame d'exemples tirés des ouvrages suivants : S. LEMAY, préc., note 4, p. 116-121; G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 55-68; A. STEELE, préc., note 80, p. 130-131; L. CARRIÈRE, préc., note 134; C. THALL DUBÉ ET C. AUBIN, préc., note 128, p. 128-131; V. KRICKER, J. PHILPOTT ET P. NEWMAN, préc., note 436; J. DESROSIERS ET M.-A. NADON, préc., note 353; K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 8-1 à 8-26.

Communications

- Communiquer régulièrement aux employés l'importance de la confidentialité en entreprise;
- **Dans le cadre de vidéoconférences:**
 - Requérir la signature de contrats de confidentialité avant la participation à la vidéoconférence;
 - Requérir un mot de passe pour les participants de chaque vidéoconférence pour les identifier;
 - Varier les mots de passe pour chaque vidéoconférence afin de restreindre l'accès sur invitation seulement aux personnes autorisées;
 - Utiliser la fonctionnalité "salle d'attente" afin de vérifier l'identité des participants avant l'accès à la rencontre;
 - Prendre les présences des participants;
 - Retirer les participants qui ne sont pas autorisés d'y participer;
 - Désactiver la fonction d'enregistrement afin d'interdire les participants d'enregistrer les informations;
 - Demander aux employés qui participent depuis l'extérieur du bureau d'être dans un lieu privé;
 - Préciser aux participants les informations qui sont confidentielles.

Politiques et Programmes

- Former tous les employés, consultants et partenaires de l'entreprise sur l'importance des informations confidentielles et des secrets commerciaux ainsi que des conséquences d'une divulgation non-autorisée;
- Offrir une formation en continu destinée aux employés et aux fournisseurs, consultants et partenaires de l'entreprise, au besoin, sur la hiérarchisation, l'enregistrement et la conservation des secrets commerciaux;
- Communiquer des politiques de confidentialité à tous les employés trimestriellement.

Compartmentalisation

- Sectionner la production de façon à seulement divulguer une partie du procédé de fabrication à chaque fournisseur ou département interne.

Surveillance

- Mettre en place une équipe interne dédiée à la protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux;
- Procéder à un audit périodique ou une vérification diligente des informations confidentielles et des secrets commerciaux.

Une entreprise a avantage à mettre en place un ensemble d'outils permettant l'enregistrement de l'accès et l'utilisation de ses informations confidentielles et secrets commerciaux permettant de retracer l'utilisation faite par les employés⁴³⁹. Il s'agit ici d'un risque contrôlable qui permette la sauvegarde des secrets commerciaux de l'entreprise.

La procédure de sélection et d'embauche des employés d'une entreprise joue, à notre avis, un rôle vital, non seulement pour la création des secrets commerciaux, mais aussi pour la préservation du secret. Il devient normal de s'attarder, lors de la sélection de candidats, non seulement sur les compétences techniques du candidat, mais aussi sur les qualités personnelles et professionnelles afin de jauger de sa fiabilité⁴⁴⁰. Cette qualité de fiabilité nous semble déterminante afin d'évaluer si ce candidat respectera ses engagements de confidentialité et de bonne foi dans la sauvegarde des informations de l'entreprise. Un des moyens les plus efficaces de préserver les informations confidentielles et les secrets commerciaux d'une entreprise en cas de rupture ou de fin d'emploi sont les contrats de travail intégrant des clauses restrictives portant sur la confidentialité, la non-concurrence et le respect des droits de propriété intellectuelle⁴⁴¹.

Dès l'embauche, chaque nouvel employé doit prendre connaissance des guides, manuels et politiques régissant l'accès et l'utilisation des informations confidentielles de l'entreprise et suivre les formations obligatoires dispensées par l'entreprise. Une entreprise doit mettre en place des règles concernant le partage des informations confidentielles et des formations à intervalle régulier portant sur des aspects spécifiques ou des nouvelles tendances à titre de mesures de contrôle des informations confidentielles⁴⁴².

Nonobstant les processus de gestion qui ont été discutés précédemment, il suffit de retenir que les risques ont toujours existé et existeront toujours. Cependant, il appartient à l'entreprise de mettre en place les mesures pratiques de sauvegarde pour assurer un accès, une utilisation et un partage des informations de l'entreprise de façon sécuritaire.

⁴³⁹ M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, p.1.1.13.

⁴⁴⁰ G.F. SAYEGH, préc., note 3, p. 99.

⁴⁴¹ A. STEELE, préc., note 80, p. 131.

⁴⁴² C. THALL DUBÉ ET C. AUBIN, préc., note 128, p. 130.

Conclusion

De nos jours, l'évolution technologique rapide peut représenter des obstacles importants. Le réflexe d'une entreprise de recourir à une protection de leur propriété industrielle par le biais des droits de propriété intellectuelle n'est plus automatique. La protection par brevet n'est pas toujours la solution la plus apte à appliquer. Il arrive parfois que l'idée ou l'objet n'est pas brevetable ou que la durée de vie de l'innovation ne justifie pas le processus long et coûteux d'obtenir le brevet ou la période limitée de protection par brevet.

Une entreprise pourrait considérer de garder l'invention comme un secret commercial au vu de la protection accordée pour une durée indéfinie, la difficulté à reproduire l'objet de l'invention ou le peu de difficulté à reproduire l'objet de l'invention sans engendrer des coûts significatifs pour une tierce partie⁴⁴³. Le secret commercial peut représenter un outil indéniable pour certaines entreprises qui auraient un produit qui ne peut être reproduit facilement et par conséquent, « le secret relatif à un tel produit pourrait se poursuivre indéfiniment dans le temps si les mesures appropriées sont prises »⁴⁴⁴.

Protéger les idées, les informations confidentielles et les secrets commerciaux, n'est pas tâche facile pour les entreprises exerçant des activités au Canada. Selon la professeure Mistrale Goudreau, « The difficulties are twofold : the lack of any coherent theory, and the uncertainty of the law relating to civil liability in commercial matters »⁴⁴⁵. En l'absence d'une loi spécifique sur les secrets commerciaux, les entreprises ont recours, tant au Québec que dans les provinces de la *common law*, aux principes jurisprudentiels de droit commun⁴⁴⁶.

En matière contractuelle au Québec, tel que mentionné précédemment, le recours en violation contractuelle est codifié à l'article 1458 C.c.Q. En *common law*, les principes fondamentaux liés au recours pour *breach of contract* sont formulés par le droit commun. Dans les deux cas, en cas de différend, les tribunaux vont s'en remettre à la volonté des parties et par

⁴⁴³ M.D. MANSON ET T.W. SUM, préc., note 81, p..1.1.06.

⁴⁴⁴ S. LEMAY, préc., note 4, p. 108.

⁴⁴⁵ M. GOUDREAU, préc., note 74, p. 190.

⁴⁴⁶ S. LEMAY, préc., note 4, par. 6-22; K.G. FAIRBAIRN ET J.A. THORNBURN, préc., note 72, p. 3-4.

conséquent, à la validité et à l'interprétation des clauses expresses et implicites⁴⁴⁷ du contrat liant les parties. Dans le cadre d'une relation commerciale, la divulgation d'informations confidentielles est fréquente à diverses étapes : (i) à la phase de négociation ou précontractuelle entre deux parties contractantes qui entendent entreprendre un projet commun ou débiter une relation commerciale et (ii) à la phase contractuelle durant l'exécution du contrat définitif conclu entre les parties. À la phase précontractuelle, avant toute divulgation d'information d'une partie à l'autre, il est nécessaire de négocier et de conclure un contrat de confidentialité entre les parties en y incorporant des clauses pénales. Il faut prévoir et ajouter des clauses de confidentialité au contrat définitif ou annexer une copie du contrat de confidentialité déjà conclu comme faisant partie intégrante de ce contrat définitif.

Par ailleurs, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, le plus grand risque de divulgation non-autorisée des informations confidentielles et secrets commerciaux de l'entreprise provient de l'interne. C'est pourquoi les contrats de travail doivent contenir des clauses de confidentialité, en plus des clauses de non-concurrence dont l'importance est discutée ultérieurement dans ce mémoire.

Pour tout type de contrat signé, il faut nécessairement prévoir une définition claire et précise d'une information confidentielle et d'un secret commercial relativement au type d'entreprise visée et aux activités économiques de cette entreprise. Le but étant d'éviter toute ambiguïté advenant le besoin de faire respecter le contrat.

L'importance de bien définir une information confidentielle et un secret commercial dans un contrat est plus importante vu l'absence d'une loi spécifique régissant les secrets commerciaux au Canada. Les multitudes d'interprétations que peuvent faire les tribunaux appelés à trancher les différends créent un risque pour les parties au contrat.

Nous avons vu que les fondements de droit relativement au régime de protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux sont comparatifs et relèvent originalement des principes d'équité émanant des tribunaux britanniques. Par conséquent, la

⁴⁴⁷ *Code civil du Québec*, préc., note 66, art. 1434 C.c.Q.

prochaine action devant les tribunaux communs pourrait être jugé, tout comme aux États-Unis, selon les termes prévus dans une loi spécifique sur la protection des secrets commerciaux mise en place par le législateur⁴⁴⁸. L'adoption par les provinces canadiennes d'une loi uniforme sur les secrets commerciaux, telle que proposée antérieurement⁴⁴⁹, harmoniserait les règles relatives à la protection des secrets commerciaux en matière extracontractuelle en prévoyant les sanctions attribuables au défaut de respecter les dispositions de la loi et éviterait le recours par les tribunaux provinciaux à des théories doctrinales à l'appui des jugements rendus. Une loi uniforme accorderait aux entreprises désireuses de protéger leurs informations confidentielles et leurs secrets commerciaux une meilleure prévisibilité quant à leurs recours et remèdes, leur permettant ainsi de prendre une décision plus éclairée sur les meilleures options qui s'offrent à elles.

La ratification de l'ACEUM par le Canada a mené à l'adoption de nouvelles dispositions criminelles traitant spécifiquement des secrets industriels aux articles 391 et suiv. du C.cr. et codifie la définition du secret industriel⁴⁵⁰. L'adoption de ces nouvelles dispositions criminelles sur les secrets industriels viennent, à notre avis, renforcer l'importance attribuée à la protection des secrets commerciaux et/ou des secrets industriels ainsi que reconnaître la valeur ajoutée qu'ils représentent sur le marché. Avant l'arrivée des nouvelles dispositions criminelles que l'on retrouve aux articles 391 et suiv. du C.c.r., le détenteur d'un secret commercial était limité à une poursuite en responsabilité civile, tel qu'abordé précédemment. Il s'ensuit que les recours pour sanctionner le malfaiteur sont coûteux, longs et ardu, d'autant plus qu'il n'existe aucune loi uniforme permettant de trancher les différends. Par conséquent, le détenteur du secret qui a été approprié est à la merci des tribunaux communs et des principes de droit élaborés par la jurisprudence. Il en ressort un manque de prévisibilité dans les remèdes attribuables par les tribunaux. La criminalisation de l'appropriation illicite des secrets commerciaux rend le gouvernement fédéral responsable de statuer sur la protection des secrets commerciaux du

⁴⁴⁸M. MALONE, préc., note 47, p. 1471.

⁴⁴⁹ M. RASMUSSEN, P. PAGANO ET J. ALLAIRE, préc., note 106.

⁴⁵⁰ *Code criminel*, préc., note 40, art. 391(5) C.cr.

détenteur⁴⁵¹. Bien qu'il existe la *Loi sur la protection de l'information*⁴⁵² qui traite des cas d'espionnage économique par des États étrangers ou groupe terroriste à titre d'infraction criminelle, il n'existait pas d'infraction criminelle équivalente entre des entreprises privées⁴⁵³.

Par ailleurs, dans le cadre d'une relation de travail, comme nous avons pu le déceler, les tribunaux sont réticents à appliquer des clauses restrictives, telle qu'une clause de non-concurrence ayant pour effet de limiter la capacité d'un individu de gagner sa vie. Le fardeau de la preuve par le réclamant qui intente un recours en abus de confiance est difficile à relever puisque le réclamant doit démontrer la preuve d'une utilisation abusive et des dommages découlant de cette utilisation abusive faite par le défendeur, surtout lorsqu'on fait face à un défendeur intelligent qui aurait éliminé ses traces⁴⁵⁴. Nous avons analysé les obligations de bonne foi, loyauté, confidentialité et les obligations fiduciaires sous l'angle de la responsabilité civile extracontractuelle et contractuelle. Nous avons pu comprendre qu'engager la responsabilité de l'auteur de l'appropriation d'un secret commercial peut être complexe au niveau du fardeau de la preuve à relever, dispendieux quant aux coûts associés pour faire sa preuve ainsi que long en raison des délais attribués pour arriver à un procès et par après un jugement. Dans la décision *IMAX Corp. v. Trotum Systems Inc.*⁴⁵⁵, un ingénieur qui travaillait pour IMAX s'est approprié illicitement des secrets commerciaux d'IMAX et les a utilisés pour se lancer en affaires dans une entreprise concurrente en Chine⁴⁵⁶. La Cour supérieure de l'Ontario a rendu un jugement en faveur d'IMAX ordonnant au défendeur de payer des dommages punitifs en sus des dommages-intérêts⁴⁵⁷. Il importe de mentionner qu'en cours d'instance, le défendeur a refusé d'obtempérer à des ordonnances de la Cour lui ordonnant de cesser ses activités concurrentes contre IMAX et le défendeur s'est retrouvé en outrage du tribunal⁴⁵⁸. La preuve révèle un mépris flagrant par le défendeur du système judiciaire canadien ainsi que les chances

⁴⁵¹ M. MALONE, préc., note 36, p. 930.

⁴⁵² *Loi sur la protection de l'information*, préc., note 15.

⁴⁵³ Matt MALONE, «Criminal Enforcement of Trade Secret Theft: Strategic Considerations for Canadian SMEs», (2020) 10 *Technology Innovation Management Review* 40, à la page 42.

⁴⁵⁴ A.W. NOWAK ET M. DAVIS, préc., note 13, p. 1 (PDF).

⁴⁵⁵ *IMAX Corp. v. Trotum Systems Inc.*, 2014 ONSC 3863.

⁴⁵⁶ *Id.*

⁴⁵⁷ *Id.*

⁴⁵⁸ *IMAX Corp. v. Trotum Systems Inc.*, 2013 ONSC 743.

de succès par IMAX à exécuter en Chine le jugement rendu⁴⁵⁹. Il s'agit, à notre avis, d'un exemple sur les lacunes de notre système judiciaire au Canada relativement à l'exécution des jugements à l'étranger. La criminalisation de l'appropriation des secrets commerciaux s'agit d'un pas vers l'avant à une responsabilisation plus accrue des malfaiteurs conduisant à des sanctions plus sévères tel qu'une peine d'emprisonnement et l'émission de mandats d'arrestation pour défaut d'obtempérer au jugement rendu⁴⁶⁰.

L'article 391(1) et (2) C.cr. retire le fardeau de prouver une utilisation abusive et prévoit plutôt la preuve que le malfaiteur:

391 (1) Commet une infraction quiconque **sciemment**, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.

(2) Commet une infraction quiconque **sciemment** obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu'ils ont été obtenus par suite de la commission de l'infraction prévue au paragraphe (1).⁴⁶¹ [Accentuation des termes en gras par nous]

Le libellé de cet article prévoit expressément une preuve par la Couronne que le défendeur avait connaissance de cause qu'il s'agissait d'un secret commercial auquel il s'est approprié illégalement. Il ressort aussi de cet article que le libellé prévoit l'expression « quiconque » ce qui implique une interprétation très large relativement à l'auteur de l'infraction. Un employeur qui engage l'employé d'un concurrent pourrait possiblement engager sa responsabilité envers l'ancien employeur de son nouvel employé s'il obtient « sciemment » des secrets commerciaux par le biais de son nouvel employé⁴⁶². Des formations à l'interne et des contrats de travail qui prévoient expressément que les employés ne peuvent utiliser les secrets commerciaux de leurs anciens employeurs peuvent contribuer à minimiser les risques de l'employeur actuel⁴⁶³. À noter que le législateur a expressément prévu d'exclure de la responsabilité criminelle, tout

⁴⁵⁹ N. COURAGE, préc., note 43, p. 2 (PDF).

⁴⁶⁰ *Id.*, p. 2-3 (PDF).

⁴⁶¹ *Code criminel*, préc., note 40.

⁴⁶² N. COURAGE, préc., note 43, p. 4 (PDF).

⁴⁶³ *Id.*

développement indépendant du secret commercial ou par ingénierie inversée⁴⁶⁴. Qu'advient-il des compétences et du savoir-faire acquis dans le cadre de l'emploi de l'employé? Le législateur est silencieux à cet effet. Cependant, vu la jurisprudence civile et la doctrine à cet effet, la logique nous tend à répondre que l'exclusion s'applique aussi au savoir-faire et aux compétences acquises par l'employé en autant que cet employé n'utilise pas les secrets commerciaux de son employeur.

Le recours criminel relatif à une infraction portant sur les secrets commerciaux peut entraîner un emprisonnement maximal de quatorze (14) ans⁴⁶⁵. Il s'agit d'une conséquence non-négligeable qui pourrait avoir des effets sur la mobilité des travailleurs⁴⁶⁶. Cependant, à notre avis, un avantage découlant de l'adoption des nouvelles dispositions criminelles s'agit que la menace d'une poursuite criminelle peut avoir un effet fort dissuasif et décourager ceux qui, en l'absence de telles dispositions, auraient tenté leur chance à sciemment utiliser les secrets commerciaux qui ne leur appartiennent pas.

Selon Noel Courage, il reste à voir comment ces nouvelles dispositions seront appliqués dans le futur :

There is a significant challenge for law enforcement and courts to fairly interpret this Criminal Code provision and determine when taking of a trade secret is suitable for prosecution. Identification of the existence of a trade secret can be legally and factually complex, particularly if complex scientific subject matter or engineering is involved. Disputes between companies and their departing employee or former business collaborators can also be very polarized and intense, making it further difficult to judge the facts well enough at the outset to decide whether to lay charges. There will be a careful balancing act required to protect the economic interests of the trade secret owner against casting an overly-broad or overly-hasty criminal net.⁴⁶⁷

Matt Malone évoque lui la possibilité que des entreprises soient tentées de se tourner vers le fédéral pour des réclamations mineures, voire infondées⁴⁶⁸. Conséquemment, certains auteurs

⁴⁶⁴ *Code criminel*, préc., note 40, art. 391(4).

⁴⁶⁵ *Id.*, art. 391(3)a).

⁴⁶⁶ M. MALONE, préc., note 36, p. 920.

⁴⁶⁷ N. COURAGE, préc., note 43, p.4(PDF).

⁴⁶⁸ M. MALONE, préc., note 36, p. 920.

sont d'avis que le fédéral devrait élaborer des lignes directrices pour identifier les circonstances pour lesquelles le gouvernement fédéral tenterait une poursuite criminelle contre l'auteur de l'infraction⁴⁶⁹. La criminalisation de l'appropriation des secrets commerciaux démontre l'importance croissante des secrets commerciaux sur le marché. Il y a une certaine anticipation à constater comment ces nouvelles dispositions seront appliquées.

Selon Matt Malone, la dualité du système civil aux États-Unis avec l'adoption du UTSA par la quasi-totalité des États américains et l'adoption au niveau fédéral du DTSA sur la protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux est comme suit:

[...] une leçon importante pour le Canada : un droit civil fédéral au Canada devra tenir compte de la réalité constitutionnelle, qui fait en sorte que les provinces ont une revendication importante de compétence dans ce domaine, tout comme les États aux États-Unis. Alors, parce que le gouvernement fédéral a déjà révélé sa volonté de légiférer ce sujet – notamment avec l'article 391 du C.cr. – le fait que ce domaine de droit soit considéré comme relevant des compétences provinciales peut mettre ces deux forces en collision. Cette dualité continuera de marquer la loi des deux pays, enchâssant son statut de branche unique de droit de la propriété intellectuelle au Canada (contrairement aux autres branches de la propriété intellectuelle, les secrets industriels ne relèvent pas explicitement de la compétence fédérale). Néanmoins, la trajectoire de passage du droit pénal au droit civil par les juges donne à penser qu'une telle évolution pourrait être la prochaine étape.⁴⁷⁰

En outre, l'adoption par le Canada d'une législation similaire au DTSA au niveau fédéral permettrait l'élimination des dilemmes auxquels sont confrontés les entreprises canadiennes ou les entreprises étrangères faisant affaires au Canada qui doivent actuellement faire un choix entre : (i) tenter une action devant les cours fédérales pour revendiquer leurs droits de propriété intellectuelle et en conséquence renoncer à leur réclamation sur la base du secret commercial au niveau provincial ou (ii) tenter une action devant la cour provinciale compétente en revendiquant ses droits de propriété intellectuelle et les secrets commerciaux et délaisser la spécialisation des juges de cours fédérales et garantie de vitesse pour fixer une date de procès

⁴⁶⁹ N. COURAGE, préc., note 43, p. 4 (PDF); M. MALONE, préc., note 36, p. 922.

⁴⁷⁰ M. MALONE, préc., note 47, p. 1495-1496.

ou (iii) tenter une action à la fois en cour fédérale pour ses droits de propriété intellectuelle et à la fois devant les cours provinciales relativement à ses secrets commerciaux⁴⁷¹. La multiplication des procédures représente des coûts juridiques exorbitants pour les entreprises, mais surtout les entreprises embryonnaires, qui n'est pas, à notre avis, une solution à privilégier. Une loi fédérale sur les secrets commerciaux permettrait, certes, aux entreprises de revendiquer à la fois leurs droits de propriété intellectuelle ainsi que leurs droits relatifs à leurs secrets commerciaux devant la Cour fédérale du Canada, une accessibilité plus rapide à une date de procès en raison de la procédure expéditive des cours fédérales et des remèdes pancanadiennes⁴⁷². Cependant, les secrets commerciaux sont considérés des aspects de droits civils qui sont exclusivement de compétence provinciale, l'adoption d'une loi fédérale sur les secrets commerciaux de cette envergure au Canada ferait face à des obstacles constitutionnels à surmonter⁴⁷³.

Selon les auteurs Micheal Chrichton et Will Boyer, les entreprises seront mieux servies par une loi uniforme fédérale sur les secrets commerciaux :

En ce qui concerne les lois interprovinciales sur les secrets commerciaux, le Canada n'est pas (du moins pas encore) à un point où les lois interprovinciales sur les secrets commerciaux varient considérablement. Il y a des nuances qui doivent être prises en compte selon la cour provinciale. [...] Toutefois, pour les délits de manquement à l'obligation fiduciaire ou d'abus de confiance, les tribunaux provinciaux se tournent toujours vers d'autres tribunaux provinciaux pour déterminer comment les lois sur les secrets commerciaux devraient être appliquées.⁴⁷⁴

Nous ne partageons pas le même avis que ces auteurs. Une loi uniforme provinciale accorderait au réclamant plus de certitude relativement à sa réclamation que la jurisprudence établie à ce jour et offrirait un meilleur encadrement aux entreprises, surtout les entreprises embryonnaires plus vulnérables⁴⁷⁵. Actuellement, en matière civile, les entreprises lésées faisant face à une

⁴⁷¹ M. CHRICHTON ET W. BOYER, préc., note 51, p. 30.

⁴⁷² *Id.*

⁴⁷³ *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*, préc., note 63, p.165; *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria préc., note 62; art. 92(13).

⁴⁷⁴ M. CHRICHTON ET W. BOYER, préc., note 51, p. 29-30.

⁴⁷⁵ N. COURAGE, préc., note 43, p. 2 (PDF).

appropriation de leurs secrets commerciaux ont recours devant les tribunaux de droit commun en responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle selon le contexte. À ce jour, les entreprises dans un litige concernant les secrets commerciaux doivent se fonder sur les obligations implicites de confidentialité, les obligations fiduciaires, les obligations de loyauté et de bonne foi ou sur les clauses contractuelles portant sur la confidentialité et la non-concurrence⁴⁷⁶. Tel que mentionné précédemment, le fardeau de preuve du réclamant est lourd et difficile à relever, nonobstant les coûts associés pour se rendre à procès. Il existe aussi une incertitude et imprévisibilité quant à la jurisprudence, alors que l'adoption d'une loi uniforme offrirait plus de certitude de son côté.

De plus, on pourrait envisager que l'harmonisation d'une loi uniforme entre les provinces comblerait les lacunes du droit actuel en prévoyant des dispositions offrant une procédure assouplie et plus efficace relativement aux injonctions et nouveaux remèdes⁴⁷⁷. La codification d'une loi sur les secrets commerciaux contribuerait à renforcer le droit applicable aux secrets commerciaux au Canada, telle que formulée par la jurisprudence canadienne afin d'éliminer les divergences et créer des nouveaux recours juridiques à la disposition des entreprises⁴⁷⁸. Par ailleurs, l'adoption d'une loi uniforme portant sur les secrets commerciaux par les provinces au lieu du fédéral éviterait les obstacles constitutionnels. À *contrario*, l'application d'une loi uniforme ou autre législation simplifiée n'offrirait pas la flexibilité dont nous jouissons actuellement avec l'application des règles de droit civil et *common law* développées par les tribunaux permettant une adaptation évolutive du droit sur les secrets commerciaux en lien avec les nouvelles technologies qui reflète la nature progressive d'une entreprise⁴⁷⁹.

Une loi uniforme sur les secrets commerciaux adoptée par les provinces pourrait contribuer à encourager le commerce par des entreprises canadiennes avec des entreprises étrangères. Dans un contexte de fabrication d'un produit, une entreprise étrangère qui accorde une licence d'exploitation d'une partie de son procédé de fabrication à un fabricant canadien

⁴⁷⁶ M. MALONE, préc., note 47, p. 1493.

⁴⁷⁷ N. COURAGE, préc., note 43, p. 2 (PDF).

⁴⁷⁸ *Id.*

⁴⁷⁹ M. CHRICHTON ET W. BOYER, préc., note 51, p. 30; M. MALONE, préc., note 47, p. 1500.

aura plus de confiance quant à la protection de son secret commercial en présence d'une législation uniforme à cet effet. L'évolution du droit sur les secrets commerciaux par le biais d'une loi uniforme adoptée par les provinces contribuerait à offrir un meilleur encadrement pour les entreprises en cas d'appropriation de leurs secrets commerciaux. Cependant, à notre avis, il ne faut pas délaissier l'importance des mesures de prévention qu'une entreprise devrait adopter, tels que la conclusion d'ententes contractuelles comportant des clauses de confidentialité et des clauses restrictives, lorsqu'applicable, ainsi que des mesures pratiques à l'interne pour sauvegarder les informations confidentielles et les secrets commerciaux de l'entreprise. La divulgation d'un secret commercial entraîne souvent des répercussions irréparables pour l'entreprise que l'obtention de dommages ne pourraient compenser. Une fois connu, un secret n'est plus un secret.

Références bibliographiques

LÉGISLATION

Fédéral

Code criminel, LRC 1985, c. C-46.

Loi sur l'accès à l'information L.R.C. 1985, c. A-1.

Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, c. P-4.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.).

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. 1985, c. I-9.

Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation L.R.C. 1985, c. E-19.

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

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique, L.C. 2020, c. 1.

Loi sur la protection de l'information, L.R.C. 1985, c. O-5.

Provincial

Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'emploi, le travail et d'autres questions, projet de loi n° 27 (sanction royale le 2 décembre 2021), 2e session, 42e légis (Ont) en ligne: https://www.ola.org/sites/default/files/node-files/bill/document/pdf/2021/2021-12/b027ra_f.pdf .

Loi de 2000 sur les normes d'emploi, L.O. 2000, c. 41.

Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus RLRQ, c. V-1.1, r. 14.

Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue RLRQ, c. V-1.1, r.24.

International

CAL. BUS & PROF. CODE, ch. 1, § 16600.

Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. §1831 (2016).

JURISPRUDENCE

Canada

840182 Ontario Inc. c. Dion, [1993] J.Q. 2527 (C.S.).

Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61.

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77.

Bee Chemical Co. v. Plastic Paint & Finish Specialties, Ltd., [1978] O.J. 522.

Bhasin c. Hrynew, [2014] 3 R.C.S. 494.

Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée., [1999] 1 R.C.S. 142.

Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley, [1974] R.C.S. 592.

CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13.

Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41 (Ch.).

Concentrés scientifiques Bélisle Inc. c. Lord, 2007 QCCA 1391.

Conceptions S.N. Vena Inc. c. D.I.T. Équipements Inc., [2002] J.Q. 1728 (QCCS).

Contrôle PC Inc. c. DP Sys Inc., 2008 QCCS 3712.

CPC International Inc. v. Seaforth Creamery Inc., [1996] O.J. 3393 (ONCJ).

Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99.

GasTOPS Ltd. c. Forsyth [2019] O.J. 3969 (ONSC).

Gravino c. Enerchem Transport Inc., 2008 QCCA 1820.

IMAX Corp. v. Trotum Systems Inc., 2013 ONSC 743.

IMAX Corp. v. Trotum Systems Inc., 2014 ONSC 3863.

International Tools Ltd. v. Kollar, [1968] O.J. 1071 (ONCA).

Lac d'Amiante du Québec Ltée. c. 2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51.

Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574.

Lawrence Home Fashion Inc. c. Sewell, [2003] J.Q. 6859 (QCCS).

Luxme International Ltd. c. Lasnier, 2019 QCCS 1180.

MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134.

Matrox Electronics Systems Ltd. v. Gaudreau, [1993] Q.J. 1228 (QCCS).

Merck Frosst Canada Ltée. c. Canada (Santé), 2012 CSC 3.

Montour Ltée. v. Jolicoeur, [1988] Q.J. 702 (QCCS).

Payette c. Guay Inc., 2013 CSC 45.

Pharand Ski Corp. c. Alberta [1991] A.J. 471 (ABQB).

Positron Inc. c. Desroches, [1988] J.Q. 2844 (QCCS).

Quantum Management Services Ltd. v. Hann, [1989] O.J. 542 (OntHCJ).

R. c. Stewart, [1988] R.C.S. 963.

R.L. Crain Limited Ltd. v. Ashton and Ashton Press Manufacturing Company Ltd., [1949] O.R. 303 (ONCA).

RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. c. Merrill Lynch Canada Inc., 2008 CSC 54.

Seanix Technology Inc. v. Ircha, [1998] B.C.J. 179 (BCSC).

Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6.

Shaver-Kudell Manufacturing Inc. v. Knight Manufacturing Inc., 2018 ONSC 5206.

Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41.

Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État), [1994] A.C.F. 589 (CF).

Stonetile (Canada) Ltd. v. Castcon Ltd., 2010 ABQB 392.

Tri-Tex Co. v. Gideon [1999] Q.J. 4123 (QCCA).

Veolia ES Industrial Services Inc. v. Brulé, 2012 ONCA 173.

Royaume-Uni

Amber Size and Chemical Co. Ltd. v. Menzel, [1913] 2 Ch. 239.

Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler, [1985] All ER 1 (C.A.).

Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd., [1963] All ER 413 (C.A.).

Seager Ltd. v. Copydex Ltd., [1967] All ER 415 (C.A.).

Terrapin Ltd. v. Builder's Supply Company (Hayes) Ltd., [1967] 15 R.P.C. 375 (Ch.).

Triplex Safety Glass Co. v. Scolah, [1938] Ch. 211.

DOCTRINE

Monographies et ouvrages collectifs

BEAULAC, S. et GAUDREAU-DESBIENS, J.-F., *Droit civil et common law: convergences et divergences*, Montréal, Québec Éditions Thémis, 2017.

BOUCHER, M.-A., *La Loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements commerciaux en droit fédéral*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.

BOURASSA FORCIER, M., AUDET, W. et MELANÇON, G., *Précis de propriété intellectuelle*, Sherbooke, Québec, Éditions R.D.U.S., 2020.

CAMERON, D.M. et SHIPLEY, K., *Cameron's Canadian Patent and Trade Secrets Law*, Bereskin & Parr LLP, 2013, en ligne: <<http://www.jurisdiction.com/campat.htm>>.

CRÊTE, R. et ROUSSEAU, S., *Droit des sociétés par actions* 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2018.

FAIRBAIRN, K.G. et THORNBURN, J.A., *Law of confidential business information*, vol. 1, Aurora, Canada Law Book, 1998, feuilles mobiles, à jour décembre 2021.

HAGEN, G., HUTCHISON, C., LAMETTI, D., REYNOLDS, G., SCASSA, T. et WILKINSON, M.A., *Canadian Intellectual Property Law*, 2e éd., coll. «Cases and Materials», Toronto, Emond Montgomery Publications Limited, 2018.

HUDSON, D., «Employment and Employment Agreements» dans LOVRICS, C. (dir.), *Startup Law 101: A practical guide*, Toronto, Lexis Nexis Canada Inc., 2017, p. 143.

KEESHAN, D. (dir.), *Halsbury's Laws of Canada*, 1ère éd., Markham, Lexis Nexis Canada Inc., 2012.

KARIM, V., *Les obligations* 5e éd., vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2020.

KARIM, V., *Les obligations*, 5e éd., vol. 2, Montréal, Wilson & Lafleur, 2020.

KOKONIS, J.D., MORRISSEY, J.R. et MACCHIONE, A.A., «Litigation as to Trade Secrets: Confidentiality Orders» dans HUGHES T., R. (dir.), *Trade secrets*, Toronto, The Law Society of Upper Canada, 1990, p. 136.

LANDES, W.M. et POSNER, R.A., *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge and London, 2003.

LEMAI, S., *Guide pratique de la propriété intellectuelle*, Montréal, Lexis Nexis Canada Inc., 2018.

MANDEVILLE, M., «Les secrets d'affaires et l'information confidentielle dans le contrat de licence», dans *Négocier, rédiger et gérer les contrats de licence de propriété intellectuelle*

Dernières tendances et stratégies pour maximiser la valorisation de votre PI et minimiser les risques, Toronto, Publications L'Institut Canadien, 2003.

MARTIN-BARITEAU, F. et SCASSA, T., *Artificial Intelligence and the Law in Canada*, Toronto, Lexis Nexis Canada Inc., 2021.

MARTEL, P., *La société par actions au Québec*, [Nouv. éd.]. Montréal, Wilson & Lafleur, Martel Ltée, 2011.

NORMAND, S., *Introduction au droit des biens* 3e éd., Montréal, 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/wilson-et-lafleur-livres/157/1661283434>> (Juris Bistro eDoctrine).

PARISIEN, S., *Les secrets commerciaux et la Loi sur l'accès à l'information au Québec*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1993.

PENNEY W., J., «Taking Trade Secrets as IP Seriously: Three Questions for Canadian Law» dans GOUDREAU, M. ET M.A. WILKINSON (dir.), *Nouveau paradigmes dans la protection des inventions, données et signes. New paradigms in the Protection of Inventiveness, Data and Signs. Actes de la conférence académique pancanadienne de propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 145.

PICHETTE, S., *La propriété intellectuelle : régime canadien et systèmes internationaux de protection*, coll. «Cahiers du CÉTAI ; no 81-01», Montréal, École des hautes études commerciales, 1981.

Restatement (First) of Torts: Liability For Disclosure Or Use Of Another's Trade Secret §757 (1939), en ligne: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us033en.pdf>.

SANDEEN, S.K., «Through the looking glass: trade secret harmonization as a reflection of U.S. law» dans SCHOVSBO, J., T. MINSSEN ET T. RIIS (dir.), *The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU: An Appraisal of the EU Directive*, Cheltenham Glos Edward Elgar Publishing Ltd., 2020, p. 451.

SAUVEUR, P., *La protection du secret commercial dans les nuages publics de l'infonuagique (cloud computing)*, Cowansville, Québec, Éditions Yvon Blais, 2013.

SAYEGH, G.F., *Les secrets de commerce et les renseignements confidentiels*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006.

STEELE, G.K. et THONICROFT, K.W., *Employment Obligations & Confidential Information*, 3e éd., Toronto, Lexis Nexis Canada Inc., 2015.

VAN CAENEGEM, W., *Trade Secrets and Intellectual Property. Breach of Confidence, Misappropriation and Unfair Competition*, Croydon, Kluwer Law International, 2014.

Articles de revue et études d'ouvrages collectifs

BÉLIVEAU, N.-A. et KNOECHEL, D., «Réflexions sur la doctrine de la divulgation inévitable», dans S.F.C.B.Q, vol. 293, *Développements récents en droit du travail*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 389.

BOUCHARD, C., «Entreprise», (2009) 111 *Revue du notariat*, 107, Mars 2009, en ligne: <<https://www.erudit.org/en/journals/notariat/1900-v1-n1-notariat03601/1044906ar.pdf>>.

BOURGEOIS, M., «La protection juridique de l'information confidentielle économique : étude de droits québécois et français», (1988) 40 *Revue internationale de droit comparé*, janvier - mars 1988, en ligne:<https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1988_num_40_1_1373>.

CHRICHTON, M. et BOYER, W., «Trade secret enforcement in Canada: How rights holders can secure justice », (2018) 40 *The Advocate's Journal* 27.

CIURIK, D. et PTASHKINA, M., «Quantifying Trade Secret Theft. Policy Implications», (2021) 253 *CIGI Papers*, May 2021, en ligne: <<https://www.cigionline.org/static/documents/documents/no.253.pdf>> .

COURCHESNE TARDIF, É. et LEMOINE, J., «La théorie du tremplin: quand la concurrence plonge en eaux troubles », dans S.F.C.B.Q., vol. 313, *Développements récents en droit de la non-concurrence* Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 5.

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

MALONE, M., «Consequences of the criminalization of trade secret theft in Canada », (2021) 54:3 *UBC Law Review*, 28 octobre 2021, en ligne: <<https://ssrn.com/abstract=3923713>>.

MALONE, M., «Criminal Enforcement of Trade Secret Theft: Strategic Considerations for Canadian SMEs», (2020) 10 *Technology Innovation Management Review* 40.

MALONE, M., «Trade Secrets, Big Data, and the Future of Public Interests Litigation Over Artificial Intelligence in Canada », (2020) vol. 35 *Institut de la propriété intellectuelle du Canada* 6.

MALONE, M., «Vers l'harmonisation du droit des renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels au Canada et aux États-Unis », (2021) 33 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 1467.

MANSON, M.D. et SUM, T.W., «What are trade secrets, and how are they different from confidential information and intellectual property?», dans The Continuing Legal Education Society of BC, *Trade Secrets and Confidential Information*, Vancouver, The Continuing Legal Education Society of BC, 2002, p. 1.1.01.

PAINCHAUD, F., CÔTÉ, A. et BOLDEANU, I., «Trade Secrets - Canada», (2021) LVI No. 2 *Les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society*, 22 avril 2021, en ligne:<<https://ssrn.com/abstract=3832061>>.

RANCOURT, G. et THIBAUT, G., «La légalité des stipulations de non-concurrence: le fragile équilibre entre le droit pour l'employé de gagner sa vie et la protection des intérêts commerciaux de l'entreprise», dans S.F.C.B.Q., vol. 387, *Développements récents en matière de cessation d'emploi et d'indemnités de départ*, Cowansville, Éditions Yvon Blais 2014, p. 103.

ROBINSON, J. et JETTÉ, S., «La protection des secrets commerciaux en dehors de la relation employeur-employé», dans S.F.C.B.Q., vol. 197, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 3.

STEELE, A., «Les dessous des informations confidentielles et des secrets de commerce», dans S.F.C.B.Q., vol. 313, *Développements récents en droit de la non-concurrence*, Cowansville, Éditions Yvon Blais 2009, p. 99.

THALL DUBÉ, C. et AUBIN, C., «Développements récents en matière de secret de commerce et gestion d'information », dans S.F.C.B.Q., vol. 484, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 97.

Documents ou rapports d'organismes publics

COWEN, L., CAVENDISH, T.E., CORNELL, R.H., COSWAY, R., DOLE JR., R.F., RING JR., C.C. et PIERCE, W.J., *Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments*, Annual Conference, Minneapolis, Minnesota, Chicago, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 1985.

FTC, *Fact Sheet: FTC Proposes Rule to Ban Noncompete Clauses, Which Hurt Workers and Harm Competition*, en ligne: <https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/noncompete_nprm_fact_sheet.pdf> .

FTC, *Non-Compete Clause Rule*, en ligne: <https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/p201000noncompetenprm.pdf> .

Institute of Law Research and Reform, *Trade Secrets*, 46, Edmonton, 1986, en ligne: <https://www.canlii.org/en/commentary/doc/1986CanLIIDocs20#!fragment/zoupio-Tocpdf_bk_44/BQCwhgziBcwMYgK4DsDWszlQewE4BUBTADwBdoAvbRABwEtsBaAfX2zhoBMAzZgl1TMALEICUAGmTZShCAEVEhXAE9oAcjXilhMLgQKlqjVp16QAZTykAQqoBKAUQAyDgGoBBAHIBhB+NJgfNck7KKiQA>.

OCDE, *Manuel d'Oslo. La mesure des activités scientifiques et technologiques. Principes directeurs proposés pour le recueil et l'interprétation des données de l'innovation technologique*, en ligne: <<https://www.oecd.org/fr/sti/inno/2367523.pdf>>.

Proclam. 14036, 86 FR 36987 (2021).

RASMUSSEN, M., PAGANO, P. et ALLAIRE, J., «Loi uniforme sur les secrets commerciaux», dans Conférence sur l'harmonisation des lois au Canada, *Proceedings of the Seventy-First Annual Meeting* Yellowknife, CHLC, 1989, p. 419.

U.S. Chamber of Commerce, *The Case for Enhanced Protection of Trade Secrets in the Trans-Pacific Partnership Agreement* en ligne: https://www.amcham.or.id/images/amcham_updates/TPP%20Trade%20Secrets%20Study%208-19-13.pdf.

U.S. Department of the Treasury, *Non-compete Contracts: Economic Effects and Policy Implications* 2016, en ligne: https://home.treasury.gov/system/files/226/Non_Compete_Contracts_Economic_Effects_and_Policy_Implications_MAR2016.pdf.

Traités et ententes internationales

Accord de libre-échange nord-américain, Canada/États-Unis/Mexique, [1994] R.T.Can. n°2, (entré en vigueur le 1 janvier 1994), [ALENA].

Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains, Canada/États-Unis/Mexique, [2018], (entré en vigueur le 30 novembre 2018), en ligne: <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>, [ACEUM].

Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Organisation Mondiale du Commerce, [1994], (entré en vigueur le 15 avril 1994) en ligne: <<https://wipolex.wipo.int/en/text/305908>>[ADPIC].

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, [1883], (entrée en vigueur le 20 mars 1883), en ligne:<<https://wipolex.wipo.int/fr/text/288516>>.

Articles de journaux

BAIRD, M. et SKODYN, A., «La PI post-ALENA: le droit canadien de la PI et l'entrée en vigueur de l'ACEUM», *Blakes*, 26 juin 2020, en ligne:<<https://www.blakes.com/perspectives/bulletins/2020/la-pi-post-alena-le-droit-canadien-de-la-pi-et-l-entree-en-vigueur-de-l-aceum?lang=fr-ca>>.

CARRIÈRE, L., «Les secrets de commerce: Notions générales », *Robic*, 1996, en ligne:<<https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/202-LC.pdf>>.

COURAGE, N., «The Past and Future of Canada's Criminalization of Trade Secret Theft», *Articles, Bereskin & Parr*, 2 mars 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/bereskin/2020/a121792/en/iebe5ede4-44d0-4b4d-883f-682b2530dca7>> (JurisBistro Unik).

COURAGE, N., «Strengthening Trade Secret Protection in Canada», *Articles, Bereskin & Parr*, 28 octobre 2019, en ligne:<<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/bereskin/2019/a99622/en/i69585716-de9e-4a6d-9ec0-a6b63cce07a2>> (JurisBistro Unik).

DESROSIERS, J. et NADON, M.-A., «The Law of Trade Secrets in Quebec and in Canada: A Pragmatic Approach», *Fasken Martineau*, 14 août 2008, en ligne:<<https://www.fasken.com/en/julie-desrosiers#sort=%40fclientworksordate75392%20descending>>.

DUFFY, J. et DESJARDINS, C., «Introduction aux secrets commerciaux : de quoi s'agit-il et pourquoi sont-ils importants pour votre entreprise?», *Articles, Lavery*, 11 septembre 2020, en ligne:<<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/lavery/2020/a121811/en/ib59bd691-5c40-43c0-b6a4-6f4a0ea54c7f>> (JurisBistro Unik).

HEER, C., CERILLI, D., DE VRIES, R., KUTSYNA, D. et LATOSZEKKA, A., «The Basis of Trade Secrets», *Heer Law*, 8 décembre 2021, en ligne:< <https://www.heerlaw.com/basics-trade-secrets>>.

KRICKER, V., PHILPOTT, J. et NEWMAN, P., «Tips for Preserving Trade Secrets in the Age of Virtual Meetings», *Articles, Bereskin & Parr*, 19 octobre 2020, en ligne:<<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/bereskin/2020/a121792/en/idc8158de-ace4-4228-a9da-bae651155d18>> (JurisBistro eDoctrine).

MACNEAL, D. et BERKLEY, D., «L'Ontario interdit dorénavant les accords de non-concurrence entre employés: Qu'est-ce que cela signifie pour la protection des secrets commerciaux?», *Bulletin Fasken*, 8 décembre 2021, en ligne: <<https://www.fasken.com/fr/knowledge/2021/12/ontario-bans-employee-non-competition-agreements-what-does-this-mean-for-trade-secret-protection#:~:text=En%20vertu%20des%20nouvelles%20mesures,livrer%20%C3%A0%20%C2%AB%20toute.%20.%20>>.

MCDONALD, M. et DEANS, B., «Tips for Startups - the scope and Limitations of Non-Disclosure Agreements», *McMillan - Business Law Bulletin* Août 2016, en ligne:<<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/mcmillan/2016/a83660/en/pc-a96333>> (JurisBistro Unik).

NOWAK, A.W. et DAVIS, M., «IP Monitor: A Welcome and Timely Boost for Trade Secret Protection in Canada», *Articles, Norton Rose Fulbright*, 15 mai 2020, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/norton/2020/a121824/en/if3969695-a80f-42d2-a5f8-825bc9bb5c68>> (JurisBistro eDoctrine).

OCDE, «L'intelligence artificielle dans la société», 2019, en ligne: <<https://doi.org/10.1787/b7f8cd16-fr>>.

ROSS, A., «Protecting trade secrets using non-disclosure agreements », *Franchise & distribution law, Gowling WLG*, 24 février 2017, en ligne: <<https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/gowlings/2017/a89945/en/pc-a98774>> (JurisBistro Unik).

AUTRES

ONTARIO, T., Formation et Développement des compétences, Communiqué de presse, «L'Ontario crée un meilleur avenir pour les travailleurs - La province présentera un projet de loi visant à faire de l'Ontario un endroit où il fait bon travailler, vivre et élever une famille», en ligne: <<https://news.ontario.ca/fr/release/1001033/lontario-cree-un-meilleur-avenir-pour-les-travailleurs>> (25 octobre 2021).

OMPI, *Qu'est-ce que la Propriété Intellectuelle?* [Ressource électronique], en ligne: <<https://www.wipo.int/about-ip/fr/>>.

Annexe

Annexe 1. – Exemples de clauses de confidentialité

<u>Type de clause</u>	<u>Exemple</u>	<u>Commentaire</u>
Identification des parties	« Affiliés » désignent toute société ou autre entité qui, directement ou indirectement, Contrôle l'une ou l'autre des Parties aux présentes, ou est Contrôlée par l'une d'elles ou fait l'objet, avec l'une d'elles, d'un Contrôle commun (« Contrôle » s'entend du pouvoir direct ou indirect de diriger ou de faire en sorte que soient dirigées la gestion et les politiques de l'une ou l'autre des Parties aux présentes, que ce soit par le biais de la détention de titres comportant plus de 50% des droits de vote de l'entité, d'un contrat ou autrement). Le Divulgateur convient que le Réciendaire sera libre de divulguer des Informations Confidentielles sur une base "need to know" à ces Affiliés en autant que ces derniers soient liés, au même degré que le Réciendaire, aux obligations de confidentialité énoncées à la présente Entente. Chaque Partie assumera l'entière responsabilité pour tout défaut par l'un ou l'autre de ces Affiliés des termes et conditions prévus à cette Entente et tout défaut par un Affilié sera considéré un défaut par la Partie.	Cette clause sert à identifier les parties à l'entente de confidentialité. Avant la rédaction de cette clause, il est utile de se poser les questions suivantes : Qui sont les parties visées? Qui a accès aux informations confidentielles? Qui a accès aux secrets commerciaux? Quelles sont les activités commerciales de chaque partie? Les affiliées des parties sont-elles incluses? Dans le cas que l'une ou l'autre des parties soit une multinationale, il est, à notre avis, important de définir l'expression « Affilié » dans l'entente et prévoir les conditions de divulgation de toute information confidentielle et secret commercial.
Définition d'une information confidentielle	« Informations Confidentielles » désignent toutes les informations techniques et non techniques divulguées par une Partie (« Divulgateur ») à l'autre (« Réciendaire ») en vertu de la présente Entente et liées aux activités ou technologies passées, présentes ou futures du Divulgateur, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, les informations constituant ou concernant la recherche, les techniques, les formules, les recettes, le développement, les procédés, les processus et les méthodologies, l'architecture du produit, les	Dans le préambule de l'entente de confidentialité qui généralement suit l'identification des parties à l'entente, il est important de décrire les activités de chaque partie pour une meilleure compréhension de la technologie ou des produits ou services de chacun, le cas échéant, ainsi que les grandes lignes de l'entente et plus précisément, l'objectif recherché afin de bien limiter l'utilisation des informations confidentielles.

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

	<p>conceptions et les spécifications, les logiciels, qu'ils soient lisibles par l'homme ou par machine, produits, marketing, plans et stratégies de vente et de développement des affaires, analyses concurrentielles, analyses et prévisions financières, données sur les coûts et les prix, exigences en matière d'approvisionnement et informations sur les fournisseurs, clients et clients potentiels, ententes de licence et de distribution, identité, compétences et rémunération des employés, sous-traitants et consultants, savoir-faire, secrets commerciaux et industriels, et informations de tiers dont le Divulgateur est tenu de garder la confidentialité. La relation entre les Parties et le fait et la substance de la présente Entente sont également des Informations Confidentielles. Indépendamment du fait qu'elle soit ainsi marquée ou identifiée, toute information que le Réciendaire savait ou aurait dû savoir être considérée comme confidentielle ou exclusive par le Divulgateur, y compris, sans s'y limiter, les informations apprises par le Réciendaire lors de l'inspection visuelle des locaux du Divulgateur, sera considérée comme Information Confidentielle au sens de la présente Entente. Sans limiter la généralité de ce qui précède, toute information relative aux Produits, y compris leur production et leur gestion, sera également une Information Confidentielle.</p>	<p>La définition est-elle suffisamment large? Est-ce que la définition inclut les secrets commerciaux? Est-ce que les informations confidentielles doivent être marquées confidentielles? Qu'advient-il des informations verbales? Est-ce qu'il y a lieu de prévoir une définition distincte de la technologie, du produit ou du service, le cas échéant, du divulgateur? Ces questions sont pertinentes afin de formuler une définition adéquate d'une information confidentielle.</p>
<p>Exclusion</p>	<p>Nonobstant toute disposition contraire contenue aux présentes, ne constitueront pas des Informations Confidentielles aux fins de la présente Entente toute information qui: (i) était au moment de la divulgation, ou devient par la suite par aucun acte ou défaut d'agir de la part du Réciendaire, généralement connue ou accessible au public; (ii) était, au moment de la divulgation, en possession du Réciendaire libre de toute obligation de confidentialité; (iii) à la suite de la divulgation par le Divulgateur, est légitimement fournie au Réciendaire par un tiers sans aucune obligation de confidentialité; ou (iv) est développée de manière indépendante par le Réciendaire</p>	<p>Quelles sont les informations qui ne sont pas considérées confidentielles?</p>

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

	sans utilisation ni référence aux Informations Confidentielles du Divulgateur.	
Définition d'un secret commercial	Un procédé, une méthode, une technique ou un processus relié à la fabrication de [.....].	Il y a lieu de prévoir une définition distincte des secrets de commerce au lieu de l'inclure dans la définition plus large d'une « Information confidentielle » particulièrement lorsque le divulgateur prévoit divulguer des informations spécifiques. Par exemple, si le divulgateur détient un procédé de fabrication qu'il souhaite protéger, il est recommandé de rédiger dans un langage clair et concis pour définir le procédé de fabrication comme secret commercial, mais sans divulguer le secret dudit procédé.
Terme de l'entente	La présente Entente restera en vigueur jusqu'à la première de (i) la date du deuxième anniversaire de la Date d'Entrée en Vigueur ou (ii) la date à laquelle une Partie reçoit un avis écrit de résiliation de l'autre Partie. Toutefois les obligations des Parties de protéger la confidentialité de toutes les Informations Confidentielles divulguées en vertu des présentes survivront et demeureront en vigueur jusqu'à ce que ces informations soient entrées dans le domaine public autrement qu'à la suite d'une violation de la présente Entente.	Le terme contractuel de l'Entente peut différer de l'obligation de confidentialité. À la fin du terme, toute nouvelle information confidentielle divulguée ne sera plus protégée, mais toute information confidentielle divulguée dans le cadre de l'Entente demeure toujours confidentielle.
Durée de protection des informations confidentielles et des secrets commerciaux	Pour les Informations confidentielles qui ne constituent pas un secret commercial, les obligations de confidentialité du Réciendaire en vertu des présentes se poursuivront jusqu'à la date la plus rapprochée de : (i) perpétuellement ; et (ii) la durée maximale permise par le droit applicable. Pour les Informations confidentielles qui constituent un secret commercial, les obligations de confidentialité du Réciendaire en vertu des présentes sont perpétuelles.	L'utilisation d'une durée de protection différente pour les secrets commerciaux par opposition aux informations confidentielles ordinaires prévoit une protection indéfinie des informations relatives aux secrets commerciaux tout en réduisant le risque que l'Entente puisse être considérée comme une restriction déraisonnable du commerce.

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

Objet de la divulgation	Les Parties souhaitent évaluer et engager des discussions concernant une potentielle relation commerciale et/ou l'évaluation d'une technologie spécifique liée notamment aux Produits, et si une telle relation commerciale est établie, l'exécution d'un accord entre les Parties.	L'objet de la divulgation permet de circonscrire l'usage que peut faire l'autre partie de l'Information Confidentielle. Parfois, il faut prévoir un objet large, et d'autres fois, vous préférerez avoir un objet plus spécifique.
Non-divulgation et utilisation limitée	Le Récipiendaire utilisera les Informations Confidentielles du Divulgateur uniquement aux fins de l'Objectif. Le Récipiendaire ne peut divulguer les Informations Confidentielles du Divulgateur qu'à ceux de ses dirigeants, administrateurs ou employés qui ont besoin de connaître ces Informations Confidentielles pour atteindre l'Objectif, à condition que ces personnes soient informées de la nature confidentielle des informations, et soient liées par écrit par des obligations de confidentialité à l'égard de ces informations qui ne sont pas moins protectrices ou strictes que celles énoncées aux présentes.	La partie réceptrice ne doit pouvoir utiliser l'Information Confidentielle de la partie émettrice qu'en lien avec l'objet. Idem pour la divulgation interne de l'information confidentielle. Il faut s'assurer que la partie réceptrice ne puisse profiter de l'information confidentielle pour s'enrichir ou dans un autre but que l'objet de l'Entente. Il est donc impératif de restreindre expressément le droit d'usage et de divulgation de la partie réceptrice.
Divulgation obligatoire	Le Récipiendaire n'est pas responsable envers le Divulgateur à l'égard des Informations confidentielles du Divulgateur, lorsque le Récipiendaire peut démontrer que ceux-ci : sont divulgués conformément à une ordonnance d'un tribunal, d'un organisme administratif ou d'un autre organisme gouvernemental ; toutefois, le Récipiendaire doit aviser immédiatement le Divulgateur de toute telle ordonnance afin de lui permettre de tenter d'obtenir une ordonnance conservatoire ou d'empêcher ou de restreindre une telle divulgation.	Dans le cas où un Récipiendaire devient légalement obligé en vertu d'une loi, un règlement ou une ordonnance d'un tribunal ou d'un organe administratif de divulguer l'une des Informations Confidentielles du Divulgateur, ce Récipiendaire aura le droit de divulguer ces Informations Confidentielles, pourvu qu'il fournisse au Divulgateur sans délai un avis écrit de cette obligation légale afin que le Divulgateur puisse, à ses frais, demander une ordonnance de protection ou prendre tout autre recours approprié et/ou renoncer au respect des termes de la présente Entente. Dans le cas où une telle ordonnance de protection ou autre recours n'est pas obtenu, ou que le Divulgateur renonce au respect des dispositions des présentes, le Récipiendaire accepte de fournir uniquement la partie des Informations Confidentielles du Divulgateur qui est légalement requise.

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

<p>Obligation de protéger la confidentialité</p>	<p>Le Récipiendaire conservera les Informations Confidentielles du Divulgateur en toute confidentialité en utilisant le même degré de soin pour protéger les informations contre toute utilisation, accès ou divulgation non autorisée qu'il utilise pour protéger ses propres Informations Confidentielles de nature similaire, lequel ne sera en aucun cas inférieur à un degré raisonnable de soin. Le Récipiendaire doit informer sans délai le Divulgateur de tout détournement d'Informations Confidentielles qui lui sont divulguées en vertu des présentes. Le Récipiendaire ne décompilera pas, ne démontrera pas, n'effectuera aucune ingénierie inversée et ne modifiera d'aucune manière aucun logiciel ou autre produit, système, procédé ou processus ou toute Information Confidentielle qui lui est divulguée en vertu du présent accord.</p>	<p>Imposer une obligation positive de protéger l'information confidentielle que vous acceptez de partager/divulguer. Cela implique non seulement de ne pas la divulguer, mais aussi de s'assurer que personne n'y accède. La partie réceptrice devra donc prendre des moyens raisonnables pour s'assurer de la sécurité et du caractère secret de votre information confidentielle. Elle devra également vous aviser si jamais il est porté à son attention que votre information confidentielle a été divulguée sans permission.</p>
<p>Obligation de détruire ou de restituer et exception</p>	<p>Dans les cinq (5) jours suivant la demande écrite du Divulgateur ou au plus tard à l'expiration ou à la résiliation de la présente Entente, le Récipiendaire doit retourner ou certifier la destruction de toutes les Informations Confidentielles du Divulgateur en sa possession ou sous son contrôle, y compris toute copie, analyse, résumé et extrait de ceux-ci.</p> <p>Receiving party shall retain an archival copy of Confidential Information for use in the adjudication of a dispute pertaining to this Agreement and/or in accordance with a bona fide record retention policy provided however, that receiving party agrees that information retained in accordance with this Section shall be treated as Confidential Information for so long as it remains in receiving party's possession.</p> <p>OU</p> <p>Receiving party shall be entitled to retain such Confidential Information, or copies, thereof (i) which are stored electronically</p>	<p>Compte tenu de l'expiration potentielle des obligations (par résiliation ou expiration de l'Entente et/ou de la durée de protection), il faut prévoir un droit de restitution et/ou destruction de l'information confidentielle divulguée. Destruction est surtout important pour l'information transmise par fichier numérique. S'assurer de prévoir que la partie réceptrice n'aura droit à aucune indemnité ou compensation pour cette restitution. Demander une certification écrite que cette obligation a été respectée. Cette obligation peut avoir des exceptions (archive, back-up automatique).</p>

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

	<p>pursuant to an existing routine data back-up exercise, so long as no attempt is made to recover it; and (ii) which is required to be retained for the purpose of complying with regulation, law, or bona fide internal compliance procedures. In such case, Confidential Information shall continue to be treated confidentially and in accordance with the terms of this Agreement.</p>	
Feedback	<p>Notwithstanding the foregoing, in the event that the receiving party provides suggestions, comments or other feedback ("Feedback") to the disclosing party with respect to the disclosing party's Confidential Information, products, services, or any other intellectual property,</p> <p>all Feedback shall be given entirely voluntarily; the disclosing party shall be free to use, disclose, reproduce, distribute, and otherwise commercialize all Feedback that the receiving party provides without obligation or restriction of any kind on account of intellectual property rights or otherwise; and the receiving party waives all rights to be compensated or seek compensation for its Feedback</p>	<p>Droit d'utiliser les commentaires sur sa technologie de l'autre partie. Droit pratique et utile pour votre client. Permet d'améliorer votre produit ou autre information confidentielle sans avoir à conférer de droit quelconque à une autre partie.</p>
Residuals	<p>Except as otherwise provided herein, either party shall be free to use, for any purpose, the residuals from access to or work with such Confidential Information, provided that such party shall maintain the confidentiality of the Confidential Information as provided herein.</p> <p>The term "residuals" means information in non-tangible form, which may be retained in human memory by persons who have had access to the Confidential Information, including ideas, concepts, know-how or techniques contained therein.</p> <p>Neither party shall have any obligation to limit or restrict the assignment of such persons or to pay royalties for any work resulting from the use of residuals.</p>	<p>Droit pour l'autre partie d'utiliser les informations conservées dans les mémoires spontanées. Il s'agit des mémoires que l'on conserverait sans efforts. Ils ne sont pas couverts par les dispositions sur le matériel dérivé de l'information confidentielle, car il ne s'agit pas de matériel, mais de mémoires. Difficile à circonscrire et à mettre en preuve. Dangereux pour votre client.</p>

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

Matériel dérivé	All Evaluation Material and any Derivatives (as defined below) thereof whether created by Discloser or Recipient, shall be or remain the property of Discloser and no license or other rights to such Evaluation Material is granted or implied by this Agreement. "Derivatives" shall mean: (i) for copyrighted or copyrightable material, any translation, abridgment, revision or other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (ii) for patentable or patented material, any improvement thereon; and (iii) for material which is protected by trade secret, any new material derived from the existing trade secret material, including new material which may be protected by copyright, patent or trade secret. Each Party agrees to take any further action and execute any additional documents as may be necessary to carry out the purpose and intent of this section.	Matériel produit à partir de l'information confidentielle de la partie émettrice. Il peut s'agir de résumé ou de notes manuscrites ou autres. Il faut s'assurer que leur caractère d'information confidentielle soit maintenue et leur propriété par la partie émettrice.
Pas de licence	Entre les Parties, toutes les Informations Confidentielles sont et resteront la propriété du Divulgateur. Rien dans la présente Entente n'est destiné ou ne doit être interprété comme un octroi ou concession d'une licence ou d'un autre droit à un Réciendaire autre que ce qui est expressément énoncé aux présentes.	Indiquer que la divulgation de l'Information confidentielle ne confère aucun droit de propriété dans celle-ci. Ni de licence pour l'utiliser. En fait, le seul droit conféré est celui de l'utiliser en lien avec l'objet de l'Entente.
Pas de garantie	TOUTES LES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SONT FOURNIES « TELLES QUELLES » SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. Aucune des Parties ne sera tenue de conclure une relation d'affaires ou d'acheter les produits ou services de l'autre en vertu de la présente Entente.	La partie émettrice doit s'assurer qu'elle ne fournisse aucune garantie et qu'elle n'assume aucune responsabilité en lien avec sa propre information confidentielle divulguée à la partie réceptrice. Une disposition devra prévoir qu'aucune garantie ou représentation n'est faite à cet égard.
Technologie compétitive	This Agreement shall not be construed to preclude or limit receiving party from proceeding independently to develop products, services,	Souvent, l'entente de confidentialité est conclue avec une compagnie œuvrant dans le même domaine. Vous devez vous assurer que le fait de vous faire divulguer de l'information par une

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

	<p>or technology competitive with those involved herein, provided it does so without any breach of this Agreement.</p> <p>OU</p> <p>Except for the obligations of confidentiality and non-use prescribed in this Agreement, this Agreement does not limit either party from (a) providing to other products or services which may be similar to or competitive with the products or services of the Discloser; or (b) providing products or services to others who compete with the Discloser.</p>	<p>telle compagnie ne vous empêche pas de continuer vos projets dans le même domaine, bien que ce puisse être en compétition avec la partie émettrice. Ainsi, on va insérer une clause pour s’assurer que les projets développés de manière indépendante et sans recours à l’information confidentielle de la partie émettrice peuvent continuer.</p>
Clause pénale	<p>Toute contravention à l’obligation de confidentialité prévue aux présentes, entraîne pour le Récipiendaire, une pénalité automatique pour valoir à titre de dommages liquidés, une somme de (.....\$) par jour de contravention. Telle pénalité est payable au Divulgateur au plus tard trente (30) jours à compter de la réception par le Récipiendaire d’une mise en demeure à cet effet et porte intérêt au taux légal en vigueur à la date de la réception de ladite mise en demeure.</p>	<p>La clause pénale sert à évaluer à l’avance le montant de l’indemnité qui devrait être payable par l’autre partie en cas de divulgation non-autorisée de l’information confidentielle, sans devoir recourir à une démonstration du quantum de dommages subis.</p>
Indemnisation et recours	<p>Le Récipiendaire reconnaît que la divulgation des Informations Confidentielles du Divulgateur en violation de la présente Entente peut entraîner un préjudice irréparable pour le Divulgateur pour lequel des dommages-intérêts ne constitueraient pas à eux seuls un recours adéquat. Par conséquent, le Récipiendaire convient qu'en cas de violation ou de menace de violation des obligations de confidentialité du Récipiendaire en vertu des présentes, le Divulgateur sera en droit de demander une injonction pour remédier à une telle violation ou violation anticipée, et cela, sans préjudice à tout autre recours que pourra exercer le Divulgateur, incluant pour des dommages pécuniaires. Dans toute action visant à faire respecter la</p>	<p>Il est possible de prévoir le droit spécifique de votre cliente, comme partie émettrice, d’être défendue (prise de fait et cause) par la partie réceptrice, si cette dernière divulgue de l’information confidentielle à tiers, causant une poursuite à la partie émettrice. Idem si vous subissez des pertes pécuniaires si votre propre information confidentielle est divulguée.</p>

Annexe 1. - Exemples de clauses dans un contrat de confidentialité

	présente Entente, la partie gagnante a le droit de recouvrer ses honoraires et frais d'avocat raisonnables.	
Injonction	Nonobstant ce qui précède, le Partie réceptrice reconnaît que la violation d'une des dispositions de la présente Entente causerait à la Partie émettrice un préjudice sérieux ou irréparable de nature à rendre un jugement final inefficace. Par conséquent, les Parties reconnaissent qu'en cas de violation de l'une ou l'autre des dispositions de cette Entente, la Partie émettrice pourra avoir un recours immédiat aux procédures voulues pour obtenir une ordonnance d'injonction le plus rapidement possible devant tout tribunal de la juridiction de son choix, et ce, sans préjudice à tout recours en dommages et intérêts.	Il s'agit d'un recours essentiel à prévoir en cas de violation de l'obligation de confidentialité afin de réduire le risque de propagation de l'information confidentielle.
Règlement des différends	Si elle n'est pas résolue à l'amiable dans les trente (30) jours suivant la réception d'une demande écrite d'une Partie à l'autre afin de la résoudre, chaque Partie, par l'exécution de la présente Entente, se soumet irrévocablement, généralement et inconditionnellement à la juridiction non exclusive des tribunaux compétents du district de Montréal en ce qui concerne elle-même et ses biens. OU All disputes between the parties in connection with this Agreement shall be finally resolved by arbitration to be held in ... and conducted in English under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce; except that each party may enforce its intellectual property rights in any court of competent jurisdiction, including but not limited to equitable relief. The arbitral award shall be final and binding on the parties.	Il y a lieu de considérer de prévoir plutôt le règlement des différends par arbitrage en raison de l'aspect confidentiel afin de garantir une meilleure protection des informations confidentielles et secrets commerciaux qui feront l'objet du différend entre les parties.