



ROBIC
+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
DEPUIS 1892

LES DESSOUS DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET DES SECRETS DE COMMERCE

ALEXANDRA STEELE*
LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L.
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES

1. Introduction

Dans plusieurs sphères d'activités, le maintien du caractère confidentiel, voire secret, de certaines informations permet parfois d'obtenir un avantage concurrentiel plus important et plus durable que le monopole accordé par les diverses lois de propriété intellectuelle. Les informations confidentielles et les secrets de commerce revêtent donc une importance capitale pour ceux qui désirent éviter de dévoiler à leurs concurrents la clé de leur succès.

Les principales menaces au maintien du caractère secret de ces informations confidentielles peuvent provenir non seulement de l'espionnage industriel par des tiers, mais également au sein des entreprises par les employés et dirigeants. Les informations confidentielles et secrets de commerce ont en commun qu'ils ne sont pas de connaissance générale et qu'ils ne sont pas divulgués au public: leur protection juridique, de même que la pérennité des avantages économiques et concurrentiels qu'ils procurent, dépendront ultimement de la non-accessibilité de cette information.

Cet article vise à résumer les notions d'informations confidentielles et les secrets de commerce, en rappelant ce qu'elles signifient et ce qu'elles peuvent couvrir. Nous verrons également, à l'aide d'exemples jurisprudentiels, les considérations pratiques auxquelles sont confrontés les juristes qui sont appelés à conseiller leurs clients, notamment en ce qui a trait à la protection des secrets de commerce et des informations confidentielles. Finalement, nous examinerons quelques mesures qui peuvent être mises en place au sein des entreprises afin de mieux circonscrire et protéger la confidentialité de ces actifs intellectuels précieux.

© CIPS, 2009.

* Avocate, Alexandra Steele est membre de LÉGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. L'auteure tient à remercier Me Marie-Michèle McDuff pour sa collaboration à la recherche. Publié dans *Développements récents en droit de la concurrence 2009*, Service de la formation continue du Barreau du Québec (Cowansville : Blais, 2009). Publication 397

2. Distinctions entre les informations confidentielles et les secrets de commerce

De manière générale, le caractère dit « confidentiel » d'une information est une notion variable et assez large, chaque cas en étant un d'espèce. L'on ne peut généralement dire, par exemple, que la liste des clients d'une entreprise, est une information confidentielle, ou encore que le procédé de fabrication d'un produit est une information confidentielle, voire même un secret de commerce.

Il convient donc de nous pencher sur la définition de ces notions de « information confidentielle » et « secret de commerce », qui sont parfois utilisés de manière interchangeable, mais pour lesquelles il existe certaines distinctions que nous proposons maintenant d'examiner.

2.1 Définition de l'information confidentielle

La définition de l'information confidentielle a fait l'objet de plusieurs discussions en doctrine et en jurisprudence.

Les autorités doctrinales ont tenté de résumer au fil des années les caractéristiques principales de ce qu'est une information confidentielle¹.

L'auteure Marie Bourgeois résume comme suit la signification des mots « information » et « confidentielle » :

[...] 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'habileté et de l'expérience indissociables de l'individu. En 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

¹ Voir par exemple : John S. Macera et Amy M. Thomas, « Trade-secrets and Confidential Information », *Dimock - Intellectual Property Disputes : Resolutions and Remedies*, Volume 1, (Carswell : édition sur feuilles mobiles, 2004), 5-1; Julie A. Thorburn et Keith G. Fairbairn, *Law of Confidential Business Information*, Aurora, Canada Law Book, 2008; Judith Robinson et Sébastien Jetté, « La protection des secrets commerciaux en dehors de la relation employeur-employé », dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2003), 1; Marie-France Bich, « La viduité post-emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2003), 243.

(organisation d'un réseau de distribution, profil de clientèle, stratégie publicitaire ou analyse de marché).

Le mot «confidentiel» signifie que l'information nouvellement conçue n'est pas librement accessible à tous ceux, fussent-ils peu nombreux, qui la convoitent. La confidentialité implique l'utilité technique de l'information, dont elle et le facteur: l'information est gardée par celui qui la met au point parce qu'elle est techniquement utile; réservée, elle est recherchée par de tiers potentiellement disposés à payer un prix pour l'acquérir, prix qui est la contrepartie, au minimum, d'un gain de temps et souvent la certitude du résultat. La confidentialité est appréciée par la jurisprudence de façon objective - les juges vérifient que l'information n'est pas librement accessible à tous ceux qu'elle intéresse - et subjective - les juges s'attachent au fait que le détenteur de l'information croit au caractère non public de celle-ci et qu'il manifeste la volonté de maintenir cet état de chose. La jurisprudence exige aussi parfois que l'information soit le résultat d'un effort. Mais cette condition supplémentaire est en réalité dictée par le mode de protection mis en œuvre.²

La caractéristique principale d'une information dont on veut empêcher la divulgation, c'est qu'elle a toujours été et demeure inaccessible au public, incluant aux concurrents. L'information devrait donc, en toute logique, être de nature privée, par opposition à publique. Les tribunaux ont souvent assimilés connaissance et disponibilité :

In a leading Canadian Case, *R.L. Crain Ltd. v. Ashton*, [1949] 2 D.L.R. 481, the trial judge dismissed the plaintiff company's claim on the basis that the information in question had been given to others to such an extent that it could no longer be considered confidential: [...] The information has been embodied in presses which have been sold; they are now available to the examination of anyone who may be sufficiently skilled to understand them. Having been exposed to the light of the open market, I must, as I do, find that in whatever shroud of secrecy they may have been held during their making, there is no evidence that state has been preserved. Moreover, the evidence does not satisfy me that any one of them as "unknown" to others.³

[...]

Further Canadian decisions, such as *Consolidated Textiles Ltd. v. Central Dynamics Ltd* and *Bendix Home Systems Ltd v. Clayton*,

² Marie Bourgeois, «La protection juridique de l'information confidentielle économique - Étude de droit québécois et Français» (1998) 1:1 *C.P.I.* 1, à la p. 7.

³ Julie A. Thorburn et Keith G. Fairbairn, *Law of Confidential Business Information*, (Aurora: Canada Law Book, 2008), aux pp. 3-6.1 et 3-7.

have taken the same approach. In *Bendix*, the Supreme Court of British Columbia held that there can be no disclosure of confidential information where information is generally « within the knowledge of the knowledgeable people of the industry or would be matters which could be ascertained on inquiry”. However, where some or all of the constituent elements are widely known within the industry, but the whole represents a “unique combination of elements”, the subject-matter may be held to constitute confidential information.⁴

L'une des principales décisions sur la question provient de l'Angleterre. Dans *Saltman Engineering Co. c. Campbell Engineering Co.*, Lord Greene écrit:

I think that I shall not be stating the principle wrongly if I say this with regard to the use of confidential information. The information, to be confidential, must, I apprehend, apart from contract, have the necessary quality of confidence about it, namely, it must not be something which is public property and public knowledge. On the other hand, it is perfectly possible to have a confidential document, be it a formula, a plan, a sketch, or something of that kind, which is the result of work done by the maker upon materials which may be available for the use of anybody; but what makes it confidential is the fact that the maker of the document has used his brain and thus produced a result which can only be produced by somebody who goes through the same process.⁵

(nos soulignements)

Bien qu'il soit impossible de dresser une liste exhaustive de critères déterminatifs d'une information confidentielle, les facteurs suivants peuvent guider notre analyse :

A list of factors to be considered to determine if the information has a quality of confidence about it may be found in *Ansell Rubber Co. Pty Ltd. v. Allied Rubber Industries Pty Ltd.*, [1967] V.R. 37, and *Deta Nominees Pty Ltd. v. Viscount Plastics Products Pty Ltd.*, [1979] V.R. 167 at p. 193: see Kearney, op. cit., p. 12. They are:

- (1) the extent to which the information is known outside the owner's business
- (2) the extent to which it is known by employees and others involved in the owner's business
- (3) the extent of measures taken by him to guard the secrecy of the information
- (4) the value of the information to him and his competitors
- (5) the amount of money or effort expended by him in developing the information

⁴ Julie A. Thorburn et Keith G. Fairbairn, *Law of Confidential Business Information*, (Aurora: Canada Law Book, 2008), à la p. 3-9.

⁵ *Saltman Engineering Co. c. Campbell Engineering Co.* (1948), 65 R.P.C. 203 à la p. 215 (C.A. d'Angl.).

(6) the ease or difficulty with which the information could be properly acquired or duplicated by others [i.e. by their independent endeavours].

These factors are useful, but as Fullager, J. states in *Deta Nominees* [1979] V.R. 167 at p. 193 they are not exhaustive:

"I apprehend that neither he [namely Gowans, J. in Ansell's case] nor McInerney, J. in *Mense v. Milenkovic* [1973] V.R. 784 at 796-8 intended to convey that one should slavishly check off the factors against the information, as if one were counting spots on some strange creature to see if it was indeed the species of leopard illustrated in the picture book." ⁶

(nos soulèvements)

Tel que mentionné précédemment, l'un des facteurs importants dans toute analyse de l'aspect confidentiel d'une information est la mesure dans laquelle elle n'est pas, et n'a jamais été, publique. À titre d'exemple, dans *Mobil Oil Canada, Ltd c. Canadian Superior Oil Ltd.*, la Cour analyse la preuve ainsi:

Those in the first category can be determined with some degree of accuracy through information from the wells in a producing field. This information is not confidential, being regularly published by companies in their annual reports and filed with the Oil and Gas Conservation Board in Alberta and with similar authorities in other Provinces.

In the second category there are two types of reserves. One is an estimate of reserves on an individual prospect on which a company plans to drill a wildcat, ranging in size from a quarter section to one-half a township. The estimate of reserves must justify an expenditure of \$1½ million to \$3 million to drill a well. These estimates are of short duration. They form a part of the following year's budget and are drilled. The company has either a dry hole or a discovery, in which event the company can proceed to drill other wells.

The other type involves an estimate of reserves in large areas such as a geological basin. The Beaufort Sea, the West Pembina Basin and the Elmworth Basin were cited as examples. He pointed out that geologists come up with widely divergent estimates and that while some companies regard the estimates of these geologists confidential, others do not. He also observed that from the experience of drilling in the area the estimates may change from year to year. He also pointed out that estimates of these larger basins are made by associations such as the Canadian Petroleum

⁶ *Pharand Ski Corp c. Alberta*, (1991), 37 C.P.R. (3^e) 288 (Juge Mason) à la p. 316 (B.R.Alta).

Association which has a reserve committee made up of representative oil companies including both Mobil Canada and Canadian Superior. These estimates are published. Other associations making similar reserve estimates are the Geological Survey of Canada and the Canadian Association of Petroleum Geologists both of whose estimates are published.

Nielsen stated that he is not aware of the potential reserve estimates of Mobil Canada in undrilled or wildcat acreages and has not used any of that information to which he was privy as president of Mobil, since he left the company. He indicated that he did not, in any event, consider these estimates as having great value since they are theoretical and hypothetical.

In view of the publication of revenue estimates in a producing field, the short duration of a reserve estimate for an individual property in which a company proposes to drill a wildcat well, the variability of reserve estimates for large areas and their being publicized, this information cannot be regarded as confidential and proprietary to Mobil.⁷

(nos soulignements)

Malgré ce qui précède, les tribunaux peuvent accorder une demande de protéger un ensemble d'informations confidentielles, bien qu'elles sont constituées d'informations disponibles publiquement. C'est alors l'ensemble de l'information qui sera considéré protégeable par le tribunal, et non ses composantes individuelles⁸.

La décision anglaise *Faccenda Chicken Ltd. c. Fowler*⁹, adoptée par les tribunaux canadiens¹⁰, même au Québec¹¹, discute de la distinction entre les informations non-confidentielles, les informations confidentielles et les secrets de commerce. Ces distinctions peuvent se résumer comme suit¹² :

⁷ *Mobil Oil Canada, Ltd c. Canadian Superior Oil Ltd* (1979), 46 C.P.R. (2^e) 11 (Juge Kirby) aux pp.31-32 (B.R.Alta.).

⁸ Voir à titre d'exemple : *Freetime Omnimedia Inc. c. Weekendsk France*, J.E. 2009-243 (Juge Borenstein) (C.S. Qué.), requête pour permission d'appeler rejetée J.E. 2009-450 (C.A.Qué.), où le Tribunal, au stade de l'injonction interlocutoire, a accepté de protéger des informations dont l'origine était publique. La Cour avait conclu qu'une fois compilées et traitées, ces informations devenaient confidentielles et propres à l'entreprise demanderesse.

⁹ *Faccenda Chicken Ltd. c. Fowler* [1986] 1 All E.R. 617 (C.A. d'Angl.).

¹⁰ Voir par exemple: *Coin-a-Matic (Pacific) Ltd. c. Saibil* (1986), 12 C.P.R. (3^e) 33 (Juge Murray) aux pp. 46-48 (C.S.C.-B.).

¹¹ *Positron Inc. c. Desroches*, [1988] R.J.Q. 1636 (Juge Biron) (C.S.Qué.).

¹² Laurent Carrière, « Les secrets de commerce : notions générales », texte préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe de The Institute of Electrical and Electronics

a. L'information non-confidentielle

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 à leur guise et les tribunaux n'accorderont donc aucune protection à ce type d'information.

b. L'information « subjectivement » confidentielle

L'information qui est confidentielle par sa nature, ou par les conditions associées à sa divulgation dans le cadre d'un emploi particulier, pourrait en principe être divulguée ou utilisée après la période d'emploi. Ce type d'information est parfois associé au bagage de connaissances d'un employé, de ses aptitudes, de son adresse, de sa compétence, de son habileté manuelle et mentale. Dans un tel cas, on qualifie cette information confidentielle de « subjective ». L'expérience personnelle et subjective d'un employé lui demeure acquise lorsqu'il quitte son emploi, de son propre gré ou non. Tant que le contrat d'emploi est maintenu, l'employé doit néanmoins garder l'information confidentielle¹³.

Lorsqu'il n'y a plus de lien d'emploi, l'employé, en l'absence d'une entente contractuelle, demeure libre de mettre au service de son nouvel employeur, même concurrent du premier, les connaissances générales qu'il a acquises auprès de son ancien employeur.

Cependant, s'il existe une obligation contractuelle valide forçant le maintien de la confidentialité après la période d'emploi, l'employé sera tenu au maintien de cette confidentialité.

c. L'information « objectivement » confidentielle et le secret de commerce

Le troisième type d'information relève de l'information confidentielle et du secret de commerce émanant de l'entreprise, ou de l'employeur et qui est divulgué en toute confiance à l'employé pendant la période d'emploi.

Comme nous le verrons dans la section suivante, le secret de commerce est la propriété exclusive de l'employeur ou de l'entreprise et il ne peut être divulgué ni avant, ni après, le départ de l'employé. Ces informations ne font pas partie de l'expérience acquise par un employé dans le cours de son travail, mais d'une

Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/202-LC.pdf>>, à la p. 6.

¹³ L'employé a aussi un devoir de loyauté en vertu de l'article 2089 *Code civil du Québec*, L.Q. 1991 c. 64 (ci-après « C.c.Q. »)

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.

Tant pendant son emploi qu'après celui-ci, l'employé, même en l'absence de clause de confidentialité, ne peut révéler ou employer cette catégorie d'information. Penchons-nous donc maintenant sur les caractéristiques principales d'un secret de commerce.

2.2 Secret de commerce

Au Québec, le « secret de commerce » ne fait pas l'objet de définition ou de protection statutaire spécifique. Il faut donc s'en remettre aux notions plus générales du droit civil et commercial en vigueur dans chaque province et territoire du Canada¹⁴ pour en dégager la définition et l'étendue de la protection.

Il va sans dire que tout secret de commerce est une information confidentielle, alors que l'inverse n'est pas automatiquement le cas. La nature du secret de commerce varie selon les circonstances de chaque cas, mais de manière générale, il peut être défini comme suit:

- i) une information ;
- ii) qui n'est pas généralement connue dans l'industrie ou facilement accessible ;
- iii) qui a une valeur commerciale ;
- iv) pour laquelle son propriétaire prend des mesures pour la garder secrète¹⁵.

La définition du secret de commerce dépend toujours des faits en cause :

A trade secret may consist of any formula, pattern, device, or

¹⁴ *Macdonald c. Vapor Canada Ltd*, [1977] 2 R.C.S. 134 (C.S.C.), où la Cour suprême du Canada établit que les secrets de commerce relèvent de la juridiction exclusive des provinces, en vertu de leur compétence sur la propriété et les droits civils.

¹⁵ Laurent Carrière, « Les secrets de commerce : notions générales », texte préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe de The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/202-LC.pdf>>, à la p. 2 ; Voir également : John S. Macera et Amy M. Thomas, « Trade-secrets and Confidential Information », *Dimock - Intellectual Property Disputes : Resolutions and Remedies*, Volume 1, (Carswell : Toronto, édition sur feuilles mobiles, 2004), aux pp. 5-1 à 5-4; Judith Robinson et Sébastien Jetté, « La protection des secrets commerciaux en dehors de la relation employeur-employé », dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2003), 1.

compilation of information which is used on one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers. It differs from other secret information in a business in that it is not simply information as to single or ephemeral events in the conduct of business, as for example, the amount or the other terms of a secret bid for a contract or the salary of certain employees, or the security investments made or contemplated, or the date fixed for the announcement of a new policy or for bringing out a new model or the like. A trade secret is a process or device for continuous use in the operation of the business. Generally it relates to the production of goods, as, for example, a machine or a formula for the production of article. It may, however, relate to the sale of goods or to other operations in the business, such as a code for determining discounts, rebates or other concessions in a price list or catalogue, or a list of specialized customers, or a method of bookkeeping or other office management. ¹⁶

Le secret de commerce réfère donc généralement à de l'information plus technique, comme des formules secrètes ou des procédés. Il peut s'agir, entre autres, d'un modèle, d'une compilation, d'un programme, d'une méthode, d'une technique, d'un procédé, ou d'une information contenue ou incorporée à un dispositif ou mécanisme qui, à la fois:

- i) est ou peut être utilisée dans un commerce ou une entreprise,
- ii) n'est pas généralement connue dans le commerce ou même dans cette entreprise,
- iii) a une valeur du fait qu'elle n'est généralement pas connue,
- iv) a fait l'objet d'efforts raisonnables, vu les circonstances, pour en préserver le secret¹⁷.

Dans *Société Gamma Inc. c. Canada*, la Cour fédérale du Canada écrit :

I am of the view that a trade secret must be something, probably of a technical nature, which is guarded very closely and is of such

¹⁶ Robert. M. Milgrim, *Milgrim on Trade Secrets, Milgrim on Trade Secrets*, (New York: Matthew Bender & Co. Inc., 1991), à la p. 2-15

¹⁷ Laurent Carrière, « Les secrets de commerce : notions générales », texte préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/202-LC.pdf>>, à la p. 2.

peculiar value to the owner of the trade secret that harm to him would be presumed by its mere disclosure¹⁸.

(nos soulignements)

Le secret de commerce est un moyen non-négligeable de protéger des informations qui ne sont pas forcément protégeables en vertu des diverses lois de propriété intellectuelle. Par exemple, le caractère brevetable d'une invention nécessite qu'elle soit innovatrice; le droit d'auteur ne protège que les œuvres originales. Or, l'innovation et l'originalité ne sont pas des pré-requis à l'existence même du secret de commerce, ni à sa protection. Le secret de commerce est en principe éternel, contrairement à la propriété intellectuelle, qui elle a généralement une durée de protection limitée dans le temps.

Ainsi, le secret de commerce bénéficiera d'une protection tant et aussi longtemps qu'il n'est pas divulgué et ce, sans aucune formalité.

3. Lois particulières

Bien que les lois canadienne et provinciales sur l'accès à l'information ne sont applicables que dans des contextes très spécifiques, il est néanmoins intéressant de regarder ce qu'elles définissent comme étant des informations confidentielles et secrets de commerce et comment elles les traitent lors d'une demande d'accès.

3.1 *Loi sur l'accès à l'information*¹⁹

Sommairement, la *Loi sur l'accès à l'information* est une loi fédérale qui a pour but d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à leur communication étant révisables par les tribunaux judiciaires²⁰.

Cette loi comporte deux dispositions visant les secrets de commerce et les informations confidentielles :

Art. 19 (1) :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

«(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de

¹⁸ *Société Gamma Inc. c. Canada* (1994), 56 C.P.R. (3^e) 58 (Juge Strayer) aux pp. 62-63 (C.F. 1^{er} inst.).

¹⁹ L.R.C. 1985 c. A-1.

²⁰ Art. 2 *Loi sur l'accès à l'information; Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada*, [2006] 1 R.C.S. 441 (C.S.C.).

documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

- a) l'individu qu'ils concernent y consent;
- b) le public y a accès;
- c) la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Art. 20(1)

RENSEIGNEMENT DES TIERS

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

- a) des secrets industriels de tiers;
- b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
- b.1) des renseignements qui, d'une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l'élaboration, de la mise à jour, de la mise à l'essai ou de la mise en œuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d'autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;
- c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
- d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

Ces dispositions ont été interprétées à plusieurs reprises par les tribunaux²¹, et deux décisions récentes sont d'intérêt particulier pour leurs résumés des principes applicables en matière de gestion des informations confidentielles et secrets de commerce dans le cadre de la *Loi sur l'accès à l'information*.

²¹ Voir par exemple: *Air Atonabee Ltd. c. Canada* (1989) 27 C.P.R. (3^e) 180 (Juge MacKay) (C.F. 1^{er} inst.); *Société Gamma Inc. c. Canada* (1994), 56 C.P.R. (3^e) 58 (Juge Strayer) (C.F. 1^{er} inst.).

3.1.1. *Toronto Sun Wah Trading Inc. c. Canada*²²

Dans cette affaire, la requérante contestait la décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de communiquer certains documents en réponse à une demande d'accès à l'information qui avait été présentée à l'ACIA en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information*. L'ACIA avait lancé un avertissement de danger pour la santé en informant le public canadien que des légumes pouvaient contenir la bactérie *Salmonella*. Une demande d'accès à l'information se rapportant au dossier d'enquête avait été faite par un cabinet d'avocats désireux de présenter une demande d'indemnité pour les personnes touchées par la bactérie. Certains renseignements demandés contenaient des références à la requérante qui commercialisait les légumes en question.

L'ACIA a donc informé la requérante de la demande d'accès, laquelle s'y est opposée notamment en raison du fait que les renseignements demandés étaient confidentiels, suivant les paragraphes 19(1) et 20(1)a) à d) de la *Loi sur l'accès à l'information*.

Selon la requérante, étaient confidentiels les renseignements généraux sur ses activités, certains détails à propos d'échantillons prélevés sur ses produits, un courrier électronique, quatre pages indiquant les noms de certains fournisseurs et un audit des installations.

La Cour a d'abord retenu la définition de « secret industriel » de la décision *Société Gamma* et la jurisprudence qui y a fait suite, le résultat étant que, pour constituer un secret industriel, le renseignement en cause doit être de nature très spécifique et traiter en général de choses qui concernent les arts mécaniques et les sciences appliquées²³. Pour empêcher la divulgation de ces documents, la requérante devait montrer, selon la prépondérance des probabilités, que les documents sont visés par l'une des exceptions énoncées au paragraphe 20(1) de la *Loi sur l'accès à l'information*.

En ce qui a trait au type de document qui pourra être considéré comme une information confidentielle ou secret de commerce, et donc exempté de divulgation, la Cour écrit :

[18] First, the record must be financial, commercial, scientific or technical information. Air Atonabee held that these terms should be accorded their ordinary meaning. In the present case the Applicant alleges the records contain commercial and technical information and the Respondent does not challenge this. I accept that given the common understanding of these terms there is commercial

²² *Toronto Sun Wah Trading Inc. c. Canada* (2007), 62 C.P.R. (4^e) 337 (Juge Teitelbaum) (C.F.).

²³ *Toronto Sun Wah Trading Inc. c. Canada* (2007), 62 C.P.R. (4^e) 337 (Juge Teitelbaum) à la p. 345 (C.F.).

information contained in the documentation and, to a lesser degree, information that is technical.

[19] Once it is confirmed that the records do contain this type of information the records must be assessed to see whether they are "confidential" when viewed on both a subjective and objective basis (Maislin Industries, supra; H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Canada (Attorney General), [2006] F.C.J. No 1724 (QL), 54 C.P.R. (4th) 1). Therefore, although the subjective expectations of confidentiality will be taken into account it is also necessary for the Applicant to show that the information is objectively confidential. In other words, the information must be shown to be "confidential by its intrinsic value" (Société Gamma, supra at para. 8).

[20] Just how to assess the confidentiality component of subsection 20(1)(b) was laid out in Air Atonabee. In Air Atonabee the Court set out the objective indicia of confidentiality as:

- a. that the content of record be such that the information it contains is not available from sources otherwise accessible by the public or that could not be obtained by observation or independent study by a member of the public acting on his own,
- b. that the information originated and was communicated in a reasonable expectation of confidence that it would not be disclosed, and
- c. that the information be communicated, whether required by law or supplied gratuitously, in a relationship between government and the party supplying it that is either a fiduciary relationship or one that is not contrary to the public interest, and which relationship will be fostered for public benefit by confidential communication (at p. 12 (QL)).

[21] Of particular importance in this case is whether the information in question is already available to the public or whether it would be obtainable by a member of the public acting on their own. The Respondent provides news reports available on the internet which contain some of the information in the documents. Canadian National Railway Co. v. Canada (Attorney General), [2002] F.C.J. No 1283 (QL), 129 A.C.W.S. (3d) 1046 ("Canadian Railway"), establishes that even if the information is not readily available, the Court will still consider the information obtainable by the public if it would be possible for the public to access it, regardless of the fact that it might be impractical or time consuming. In addition, simply by taking available information and repackaging it, a third party cannot create a "confidentiality cloak" if the information is already in the

public domain (AstraZeneca Canada Inc. v. Canada (Health), [2005] F.C.J. No. 789 (QL), 40 C.P.R. (4th) 322, at para. 29). Therefore, even if the information is not in the same format in the documents and in the news reports, if the same information can be gathered then the documents cannot be considered confidential.

[22] The manner in which the information was communicated to the government forms the second part of the confidentiality analysis. In this situation the Applicant asserts that the information was given to the government in confidence and in the belief that the information would be kept confidential. There is no evidence to contradict this, however this must also be assessed objectively, taking into account the nature of the information.

[...]

[25] With respect to whether the information has been treated as confidential by the third party, both the statements of the party as well as an objective assessment of the situation must take place. When a party states that the information has always been kept confidential it is important to note that they must provide some sort of evidence that this is the case. Cistel Technology Inc. v. Canada (Correctional Service), 2002 FCT 253, 112 A.C.W.S. (3d) 405 ("Cistel"), holds that the party seeking to exempt the information from disclosure must demonstrate that the information has been treated consistently in a confidential manner with evidence that goes beyond assertions. As the Court in Cistel stated when rejecting the applicant's assertion of confidentiality :

the applicant has not satisfied me that the information was treated consistently in a confidential manner. There is an affidavit in which the Chief Executive Officer of the applicant states that it was treated in a confidential manner, but there is no indication of how this was done. There is no reference to "confidential" on any of the invoices and no facts set out in the affidavit to indicate how the applicant was consistently treating the information as confidential. The mere assertion in the affidavit, without direct cogent evidence on how the applicant treated the information in a confidential manner, is insufficient to establish that the exemption ought to apply (at para. 12) ²⁴.

(nos soulignements)

Suite à son analyse du dossier, la Cour fédérale a jugé que la requérante ne s'était pas acquittée de son fardeau d'établir que les renseignements en cause étaient

²⁴ *Toronto Sun Wah Trading Inc. c. Canada* (2007), 62 C.P.R. (4^e) 337 (Juge Teitelbaum) aux pp. 345-348 (C.F.).

intrinsèquement confidentiels, car outre l'affirmation en ce sens de la requérante, rien ne permettait de conclure qu'ils étaient effectivement confidentiels et traités comme tel.

En ce qui a trait au préjudice qui serait causé par la divulgation des renseignements, la Cour poursuit :

[27] In order to fall under this exemption it is necessary for the Applicant to submit proof on a balance of probabilities that the material financial harm or the competitive interests of the third parties would be prejudiced (Air Atonabee, supra). It is not enough for the Applicant to make assertions that their interests would be harmed in a general manner or speculate that the release of the information would harm their interests, rather they must demonstrate a reasonable expectation of probable harm (Canada Post Corp. v. Canada (Minister of Public Works and Government Services), [2004] F.C.J. No. 415 (QL), 33 C.P.R. (4th) 80; Canada Packers Inc., supra). It has been held that it is not enough for an Applicant merely to affirm by affidavit that the harm would result from the information's release. The Applicant must provide further evidence to enable the Court to make findings that the harm alleged would occur (Canadian Broadcasting Corp. v. National Capital Commission (1998), 147 F.T.R. 264 (F.C.T.D.), paras. 25 and 28 ("Canadian Broadcasting")). [...]

[29] Similar to the situation outlined above for subsection (c) it is important to note that in order to succeed in this subsection the Applicant must establish harm in relation to an actual contract or other business negotiation. It is not enough for the applicant to allege that future, unspecified, negotiations might be affected. In absence of more concrete evidence documents will not be exempted under this subsection. (Canadian Broadcasting, supra at para. 29).²⁵
(nos soulignements)

La Cour fédérale du Canada, après analyse de la preuve, conclut que les informations que la requérante cherche à protéger sont déjà publiquement accessibles ou disponibles, ou peuvent facilement l'être. Le Juge Teitelbaum ajoute que même s'il errait sur ce point, la requérante n'avait donc pas rencontré le fardeau de preuve qui lui incombait, soit de faire la preuve du caractère confidentiel ou secret des informations.

²⁵ *Toronto Sun Wah Trading Inc. c. Canada* (2007), 62 C.P.R. (4^e) 337 (Juge Teitelbaum) aux pp. 348-349 (C.F.).

3.1.2 *SNC Lavalin Inc. c. Canada*²⁶

L'appelante avait été informée par le Coordonnateur de l'accès à l'information que l'Agence canadienne de développement international (ACDI) d'une demande soumise en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information* visant à obtenir :

auditors' working papers, including all records used by their auditors and by CIDA in the auditing process, for the Comprehensive Audit (Feb. 99) of the River Nile Protection and Development project. I have read the audit, which found, among other things, problems with project objectives (pp 6-8). By records I mean, within all levels of management and personnel within the department, all briefing notes, correspondence, reports, official minutes of meetings, draft minutes of the same meetings by the actual recording secretaries [sic], memoranda, notations and "sticky noted [sic]," emails and all other records of discussion concerning this project (on paper and electronic) and proposed to disclose certain records in response to the request.²⁷.

Comme l'ACDI entendait donner suite à la demande d'accès, l'appelante SNC a demandé la révision de cette décision.

Tant en première instance qu'en appel, les Cours fédérales n'étaient pas persuadées de la suffisance de la preuve présentée par l'appelante, estimant principalement que les informations que l'on cherchait à divulguer n'étaient pas des informations confidentielles.

L'affiant de l'appelante s'exprimait en termes conditionnels quant à la confidentialité des documents et le préjudice qui résulterait de leur divulgation. Par exemple, il avait attesté en termes conditionnels le risque de pertes financières et un préjudice à sa compétitivité s'il y avait divulgation. Selon la Cour, il ne suffit pas que l'appelante établisse que le préjudice est possible, mais qu'il est probable. Une hypothèse ne répond donc pas aux critères du risque vraisemblable de perte financière, ou de préjudice à la position concurrentielle de l'appelante.

Selon les Cours fédérales de première instance et d'appel, rien ne menait à la conclusion que les renseignements fournis par l'appelante à l'ACDI étaient objectivement confidentiels en raison de leurs objectifs et des conditions qui ont entouré leur préparation ou leur communication.

²⁶ *SNC Lavalin Inc. c. Canada* (2007), 63 C.P.R. (4^e) 327 (Juges Sharlow, Desjardins et Trudel) (C.F.A.), confirmant en partie (2003), 25 C.P.R. (4^e) 460 (Juge Gibson) (C.F. 1^{re} inst.).

²⁷ *SNC Lavalin Inc. c. Canada* (2003), 25 C.P.R. (4^e) 460 (Juge Gibson) à la p. 463 (C.F. 1^{re} inst.).

3.2 Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels²⁸

Au Québec, la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* permet à toute personne d'avoir accès aux documents détenus par un organisme public provincial. Les documents les plus souvent demandés sont des bilans financiers, des analyses et rapports de consultants et d'employés, des comptes de dépenses, certains procès-verbaux et des contrats²⁹.

La *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* comporte également certaines dispositions sur les informations confidentielles et les secrets de commerce :

Secret industriel.

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.

Renseignement financier, commercial, scientifique.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne.

Organisme public aux fins industrielles ou commerciales.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.

Secret industriel d'un tiers.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

Renseignement d'un tiers.

²⁸ L.R.Q., chapitre A-2.1.

²⁹ Luc Audet, « L'accès aux documents des organismes public » (30 septembre 2000), en ligne : Réseau Juridique du Québec <<http://www.avocat.qc.ca/affaires/iiaccesinfo.htm>>.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

Avis au tiers.

25. Un organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, lui en donner avis, conformément à l'article 49, afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le renseignement a été fourni en application d'une loi qui prévoit que le renseignement peut être communiqué et dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la communication du renseignement ou autrement.

Ces dispositions ont été examinées dans une décision relativement récente que nous proposons de revoir.

3.2.1 Tremblay c. Société générale de financement du Québec³⁰

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Commission d'accès à l'information ayant rejeté une demande de révision présentée par l'appelant, un journaliste, qui s'était vu refuser l'accès à certains documents par la Société générale de financement du Québec. Le journaliste cherchait à obtenir toute la documentation depuis 1995 relative à des investissements de l'intimée dans une entreprise, ainsi que des documents concernant l'utilisation par l'intimée d'une certaine somme d'argent.

Le tiers qui a communiqué l'information à l'intimée n'a pas participé aux débats. Partant de cela, la Cour n'avait pas la preuve requise quant à la confidentialité des documents que l'intimée refusait de divulguer. La Juge Gouin a rappelé le fardeau de preuve requis pour la protection des informations confidentielles :

[37] Le fardeau de preuve imposé par les articles 23 et 24 de Loi sur l'accès revient au tiers qui désire empêcher la communication d'un renseignement. Donc, il ne revient pas à la SGF, organisme public en cause, de démontrer l'application des conditions d'ouverture de ces dispositions et de prendre fait et cause à l'encontre de l'appelant.

³⁰ Tremblay c. Société générale de financement du Québec, REJB 2004-70222 (Juge Gouin) (C.Q.), confirmé par Société générale de financement du Québec c. Gouin, J.E. 2004 (Juge Larouche) (C.S. Qué.).

[38] Soulignons que Dominion Bridge s'est désintéressé de la cause, et ce, depuis le début de l'audience, n'a présenté aucun argument pour satisfaire les conditions d'application des articles 23 et 24 et Davie n'a pas assisté à l'audience.

[39] En vertu de l'article 23, il faut au moins que le tiers démontre la nature confidentielle des renseignements et le fait qu'il les a toujours traités en tant que tel. L'article 24 requiert la preuve que seul le tiers peut administrer à l'égard du préjudice découlant de sa divulgation.

[40] Le critère de confidentialité subjective que l'on retrouve à l'article 23 ne fut pas démontré par les tiers. Ceux-ci n'ont pu démontrer qu'il traitait habituellement les renseignements de manière confidentielle, car aucun argument ne fut soumis par Dominion Bridge et Davie.

[41] D'ailleurs, il faut des éléments de preuve tangibles plus que de simples allégations, craintes ou souhaits de la part du tiers qui s'objecte à la communication du renseignement.

[42] Pour qu'il ait application des articles 21, 22, 23 et 24, on doit constater la présence d'incidences économiques vraisemblables, non simplement hypothétiques ou de simples appréhensions conjecturales. Le tiers qui s'objecte à la communication d'un renseignement doit soumettre des éléments de preuve tangibles, ce qui ne fut pas fait ici lors de l'audience.

[43] Les arguments concernant le traitement médiatique négatif ne permettent pas de conclure à l'application de ces articles.

[44] La réputation d'un organisme public ne peut être un motif pour permettre de soustraire un document à la vue du public. La Loi sur l'accès n'aurait à ce moment-là aucune utilité en termes de contrôle de la gestion des affaires publiques. Les gestionnaires de l'État feraient seulement connaître leurs bons coups et se faire voir sous leur meilleur jour³¹.

L'appel a donc été rejeté et la Cour a ordonné à l'intimée de fournir les documents, décision qui a également été maintenue en révision judiciaire devant la Cour supérieure.

³¹ Tremblay c. Société générale de financement du Québec, REJB 2004-70222 (Juge Gouin) (C.Q.) aux par. 37-44.

4. Quelques décisions récentes en jurisprudence québécoise

Il existe en droit québécois une pléthore de décisions mettant en jeu des informations confidentielles. Il nous serait impossible d'en faire un recensement complet, surtout que la question de confidentialité est souvent traitée au stade interlocutoire du litige, mais nous avons relevé quelques décisions d'intérêt.

4.1 *Conception S.N. Vena Inc. c. DIT Équipements Inc.*³²

Bien que cette décision remonte quelque peu dans le temps, il s'agit de l'une des rares décisions qui traitent spécifiquement du secret de commerce en droit québécois.

Il s'agit d'une action en concurrence déloyale pour commercialisation trompeuse entre un fournisseur et un distributeur.

La Cour établit que le seul fait de la signature entre les parties d'une entente de non-divulgaration et de confidentialité ne constitue pas une reconnaissance de la réception de telles informations confidentielles.

La cour adopte également la définition de secret de commerce mise de l'avant dans *R.I. Crain Limited c. Ashton Press Manufacturing Co.*³³ Partant de cela, la Cour conclut que la preuve ne démontrait pas que le produit ou même les composantes étaient de quelque sorte confidentiels, ni des secrets de commerce. Bien au contraire, la demanderesse avait reconnu que son produit pouvait être reproduit par la technique du « reverse engineering » une fois que le produit se retrouvait sur le marché, c'est-à-dire qu'une personne pouvait en faire la reproduction par la déconstruction. Le Juge Reeves rappelle que :

*Le secret de commerce, une fois révélé, n'est plus secret.*³⁴

4.2 *ING Canada Inc. c. Robitaille*³⁵

³² *Conception S.N. Vena Inc. c. DIT Équipements Inc.*, J.E. 2002-1242 (Juge Reeves) (C.S. Qué.).

³³ *R.I. Crain Limited c. Ashton Press Manufacturing Co.* (1949) 9 C.P.R. 143 (Juge Chevrier) (H.C.J.Ont.), confirmé (1949), 11 C.P.R. 53 (Juges Henderson, Hogg et Bowlby) (C.A.Ont.)

³⁴ *Conception S.N. Vena Inc. c. DIT Équipements Inc.*, J.E. 2002-1242 (Juge Reeves) (C.S. Qué.) au par. 63.

³⁵ *ING Canada Inc. c. Robitaille*, 2007 QCCS 1201 (Juge Capriolo) et J.E. 2008-567 (Juge Prévost) (C.S. Qué.).

La Cour supérieure a été saisie de deux demandes pour ordonnance de sauvegarde présentées approximativement à neuf mois d'intervalle.

Le défendeur, un gestionnaire de fonds ayant gravi les échelons chez la demanderesse, est en quelque sorte « prêté » au mis en cause, Fonds AGF Inc., suite à une entente avec la demanderesse. Le défendeur annonce éventuellement à la demanderesse sa démission et son intention de travailler pour le compte exclusif du mis en cause. Ayant en mains uniquement une entente de confidentialité avec le défendeur, la demanderesse cherchait à l'empêcher de divulguer informations confidentielles et secrets de commerces relatifs :

[...] aux stratégies de gestion et les critères particuliers développés par ING pour les choix des titres de l'indice de référence, ainsi que la composition même de ces indices de référence [...] ainsi que toute information relative à l'acquisition et la vente en cours d'année des titres choisis [...].³⁶

La demanderesse considère que les informations confidentielles et secrets de commerce constituent un « actif précieux et d'une valeur inestimable »³⁷.

Dans le cadre du premier jugement, la juge Capriolo rappelle que le premier élément à prouver est l'existence même de l'actif, la meilleure preuve étant de déposer devant la Cour les informations confidentielles et secrets de commerce eux-mêmes. La demanderesse n'a pas fait cette preuve, ayant préféré présenter une preuve que la Cour considère « circonstancielle », entre autres par le biais d'affidavits.

Après analyse de la preuve contradictoire, la Cour conclut que la demanderesse n'a pas déchargé son fardeau de prouver l'existence d'informations confidentielles, ni de secrets de commerce, et elle rejette la demande de sauvegarde. Elle juge que la définition des informations que la demanderesse cherche à protéger est beaucoup trop vaste. De surcroît, en l'absence d'une clause de non concurrence, l'on ne peut empêcher le défendeur d'exercer le métier qu'il a appris au sein de la demanderesse.

Dans le cadre du second jugement, le Juge Prévost rejette également la demande de sauvegarde, considérant que la preuve additionnelle, soit des rapports d'experts présentés par la demanderesse quant à l'existence de secrets de commerce et informations confidentielles dans la stratégie de gestion, n'était pas convaincante. Par conséquent, l'opinion de la Juge Capriolo sur l'absence de confidentialité des informations continuait de prévaloir.

³⁶ *ING Canada Inc. c. Robitaille*, 2007 QCCS 1201 (Juge Capriolo) (C.S. Qué.), au par. 35.

³⁷ *ING Canada Inc. et al c. Robitaille*, 2007 QCCS 1201 (Juge Capriolo) (C.S. Qué.), au par. 44.

4.3 *Contrôle PC Inc. c. DP Sys Inc.*³⁸

Il s'agit d'un litige pour violation, entre autres, d'une entente de confidentialité entre deux concurrents qui ont collaboré pour le développement et la commercialisation de « boîtes noires » pour véhicules automobiles. Le tribunal a été appelé à se pencher sur la nature des informations échangées entre les parties, à savoir si elles étaient confidentielles ou non.

Le tribunal retient que toutes les informations échangées entre les parties l'avaient été sous le sceau de la confidentialité et qu'elles étaient de surcroît couvertes par une entente de confidentialité entre les parties. Par exemple, les spécifications matérielles, les divers utilisations possibles les protocoles de communication, le genre de la boîte d'alimentation et du processeur, les méthodes de stockage de données et la manière particulière dont la demanderesse en faisait usage dans sa boîte noire, sont autant d'informations que la Cour a jugées constituant le procédé de la demanderesse et couvertes par conséquent par la notion de confidentialité prévue au contrat entre les parties.

La Cour a également reconnu qu'en plus du contrat, la demanderesse avait tenté par plusieurs moyens de limiter la diffusion de ces informations, par exemple en faisant signer des engagements de confidentialité à ses employés et fournisseurs. Le Tribunal a aussi reconnu que la demanderesse avait déposé ces informations au dossier de la Cour sous scellé, sans objections de la part de la défenderesse qui, de l'avis du Tribunal, reconnaissait la confidentialité de l'information.

La Cour n'a pas retenu l'argument de la défenderesse à l'effet que les informations étaient « généralement connues du public ». En regard de cet argument, la Cour écrit :

Ainsi, même si toutes ces informations sont bien connues de monsieur Huard, voir même accessibles au public en général, elles ne sont pas pour autant généralement connues du public.³⁹

Le Tribunal a donc fait droit à l'action de la demanderesse en dommages pour violation de contrat.

4.4 *Nstein Technologies Inc. c. Chauvet*⁴⁰

Dans cette affaire, la Juge Richer a reconduit deux ordonnances de sauvegarde et a rendu une ordonnance de confidentialité eu égard à des informations que le défendeur avait reçues dans le cadre de son emploi auprès de la demanderesse.

³⁸ *Contrôle PC Inc. c. DP Sys Inc.*, J.E. 2008-1887 (Juge Banford) (C.S.Qué.).

³⁹ *Contrôle PC Inc. c. DP Sys Inc.*, J.E. 2008-1887 (Juge Banford) (C.S.Qué.) au par. 41.

⁴⁰ *Nstein Technologies Inc. c. Chauvet*, J.E. 2008-1763 (Juge Richer) (C.S. Qué.).

La Cour conclut que le défendeur, en quittant son emploi, avait apporté avec lui des informations confidentielles et que l'ordonnance de sauvegarde visant à l'empêcher d'utiliser et de divulguer ces informations était bien fondée. La Cour a également conclu au bien fondé du renouvellement de l'ordonnance de type Anton Piller, par laquelle la demanderesse avait saisi les disques durs et les ordinateurs portables du défendeur, lesquels contenaient les informations confidentielles subtilisées. Le Tribunal a finalement émis une ordonnance de confidentialité afin de protéger les informations confidentielles pendant la durée du litige.

4.5 *Les Éditions CEC Inc. c. Hough*⁴¹

Cette décision traite principalement de l'applicabilité de la théorie de la divulgation inévitable en droit québécois, laquelle a été ultimement rejetée par la Cour.

Cependant, avant d'en arriver à sa conclusion principale sur l'objet du litige, le Juge Lefebvre s'est penché sur l'existence ou non d'informations confidentielles susceptibles de protection. La demanderesse cherchait à empêcher la défenderesse de travailler sur le développement de matériel pédagogique de secondaire V d'anglais langue seconde pour le compte de son compétiteur, alléguant que ce faisant, la défenderesse divulguerait inévitablement des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son emploi auprès de la demanderesse.

Le Tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas fait la preuve de l'existence d'informations confidentielles dans le matériel pédagogique que question. La Cour retient que lors de la démission de la défenderesse, le projet de la demanderesse n'était qu'à un stade embryonnaire, que les thèmes et chapitres alors envisagés avaient été modifiés par la demanderesse bien après la démission de la défenderesse et que plusieurs informations apparaissant dans le matériel pédagogique provenaient soit du ministère de l'Éducation, soit étaient connues dans le milieu ou encore de connaissance judiciaire. De l'avis du Tribunal, il n'y avait donc aucune information susceptible de protection judiciaire.

4.6 *Freetime Omnimedia Inc. c. Weekendsk France*⁴²

Les parties œuvrent dans le domaine de la commercialisation de coffrets-cadeaux, similaire au principe des certificats-cadeaux. L'un des ex-employés de la demanderesse avait transféré aux défenderesses des informations que la

⁴¹ *Les Éditions CEC Inc. c. Hough*, J.E. 2008-1959 (Juge Lefebvre) (C.S.Qué.).

⁴² *Freetime Omnimedia Inc. c. Weekendsk France*, J.E. 2009-243 (Juge Borenstein) (C.S.Qué.), requête pour permission d'appeler rejetée J.E. 2009-450 (C.A.Qué.).

demanderesse jugeait confidentielles. À titre d'exemple d'informations confidentielles, la Cour identifie un contrat entre la demanderesse et un fournisseur de logiciel informatique, des études de marché, une liste de clients potentiels et les modèle et plan d'affaires de la demanderesse.

La Cour a accepté l'argument de la demanderesse à l'effet que les informations transférées aux défenderesses étaient confidentielles, bien qu'elles aient leur source en grande partie dans des informations disponibles publiquement. La juge Bénard écrit :

[59] Tout comme le juge Wery, au paragraphe 92 de son jugement, *Setym International inc. c. Belout* AZ-01021960, le Tribunal accepte la définition suivante de l'expression « information confidentielle » :

« Le mot « confidentiel » signifie que l'information nouvellement conçue n'est pas librement accessible à tous ceux, fussent-ils peu nombreux, qui la convoitent. La confidentialité implique l'utilité technique de l'information dont elle est le facteur : l'information est gardée par celui qui la met au point parce qu'elle est techniquement utile : réservée, elle est recherchée par des tiers potentiellement disposés à payer un prix pour l'acquérir, prix qui est la contrepartie, au minimum, d'un gain de temps et souvent la certitude du résultat. »

[60] Le fait qu'un document puisse contenir des informations qui, prises individuellement, sont accessibles au public ne nie en rien le caractère confidentiel associé à la compilation de ces informations comme l'écrit le juge Wery à la première partie du même paragraphe 92 cité ci-dessus.

La demande d'ordonnance d'injonction interlocutoire a donc été accueillie.

4.7 *Task-MicroElectronics Inc. c. Bilkhu*⁴³

Dans ce dossier, les parties étaient liées par une entente de non-divulgence par laquelle le défendeur acceptait de ne pas utiliser des informations obtenues au cours de son emploi sans le consentement préalable de la demanderesse. Lors de la terminaison du contrat d'emploi, le défendeur a également signé un document confirmant qu'il avait remis à la demanderesse :

[...] all documents, files, computer data and files, technical information and any and all property of the Company⁴⁴ [..]

⁴³ *Task-MicroElectronics Inc. c. Bilkhu*, 2008 QCCS 5305 (Juge Langlois) et J.E. 2009-818 (Juge Lalonde) (C.S.Qué.)

⁴⁴ *Task-MicroElectronics Inc. c. Bilkhu*, 2008 QCCS 5305 (Juge Langlois) au par. 12.

Malgré ces engagements, la demanderesse a découvert que le défendeur avait sollicité certain de ses clients. Soupçonnant que le défendeur s'était approprié certaines informations confidentielles pour ce faire, la demanderesse a obtenu du Juge Chaput l'émission d'une ordonnance Anton Piller, laquelle lui permit de découvrir que le défendeur étaient en possession de près de 22 343 dossiers!

En attendant l'audition de la requête en révision de l'exécution de l'ordonnance Anton Piller, la juge Langlois a émis une ordonnance de sauvegarde, concluant qu'il y avait une preuve *prima facie* de la violation des engagements contractuels du défendeur envers la demanderesse.

Lors de l'audition de la requête en révision de l'ordonnance Anton Piller, le juge Lalonde qualifie comme suit les agissements du défendeur :

[67] La preuve démontre que Bilkhu possédait 22 343 dossiers distincts sur les opérations de TASK.

[68] On ne parle pas d'une opération anodine ou fragmentaire. Ici, nous sommes en présence d'un exercice de clonage systématique de l'entreprise quasi complète de TASK.

[69] En dépit du fait que le commerce de 3D était embryonnaire en septembre 2008, Bilkhu, Copley et Tasker se préparaient à reprendre toute la clientèle de TASK. Pour un, le témoin Marek Pach (ci-après « Pach ») de chez Lotek, cliente de TASK et de 3D, était convaincu que TASK « ... was going to fold... » (terminer ses opérations).

[70] Les bilans pro forma préparés par les défendeurs démontrent que 3D visait des millions de dollars en chiffre d'affaires, dont l'essentiel serait constitué d'une concurrence agressive à l'endroit de TASK. Fort des informations sensibles et particulières (cost model) concernant chaque client de TASK, la manœuvre consistait à réduire d'un pourcentage significatif le prix des soumissions pour accaparer cette clientèle.

[71] La violation par Bilkhu des conventions P-2 (Agreement not to divulge information) et P-3 (Termination Agreement, clause 8) était et demeure susceptible de causer un grave préjudice à TASK.⁴⁵

Le juge Lalonde reconnaît qu'il est possible que certaines informations de la demanderesse soient du domaine public, mais qu'au stade interlocutoire, en

⁴⁵ *Task-MicroElectronics Inc. c. Bilkhu*, J.E. 2009-818 (Juge Lalonde) (C.S.Qué.) aux par. 67-72.

révision d'une ordonnance Anton Piller, la Cour n'a pas à se pencher sur cette question puisque le défendeur a contractuellement reconnu la confidentialité de certaines informations obtenues dans le cours de son emploi:

[83] Bien sûr, Bilkhu pouvait, après son renvoi, concurrencer son ex-employeur TASK. Toutefois, il ne pouvait le faire en utilisant l'information qu'on lui avait confiée ou à laquelle il pouvait avoir accès pendant le terme de son emploi chez TASK.

[84] Il est possible qu'une partie de la technologie soit du domaine public et ne puisse se qualifier d'information confidentielle, mais en l'instance, là n'est pas la question. Bilkhu a signé deux ententes, l'une de ne pas divulguer ou utiliser l'information mise à sa disposition par l'employeur (P-2) et l'autre, de s'assurer de remettre toute cette information à TASK avant le 31 mars 2008 (P-3).

[85] À n'en pas douter, Bilkhu possédait illégalement tous les objets, informations et dossiers qui ont été perquisitionnés chez lui le 29 septembre 2008.

[86] Pire encore, il a fait usage de l'information incriminante. La preuve est accablante à ce sujet.⁴⁶

Le juge Lalonde conclut donc qu'en regard du comportement malhonnête du défendeur depuis la terminaison de son emploi, l'émission d'une ordonnance Anton Piller par le Juge Chaput avait été justifiée et il rejette donc la requête en annulation et en révision de l'ordonnance Anton Piller.

5. La protection et les mesures de contrôle de l'information

Il y a plusieurs mesures que les entreprises ou les organisations peuvent, et à la rigueur doivent, mettre en œuvre pour assurer la protection de leurs secrets de commerce et informations confidentielles. Comme le démontre la jurisprudence abondante sur le sujet, pour prouver l'existence même des secrets de commerce et d'informations confidentielles, les demandeurs devront démontrer que les documents et informations ont été protégés de façon complète et continue. Il n'est pas inutile de rappeler que les informations confidentielles et secrets de commerce ne bénéficiant pas de protection statutaire, le silence demeure toujours sa seule vraie forme de protection efficace.

L'on peut identifier quelques mesures qui pourraient vraisemblablement aider les entreprises qui se voient dans l'obligation quotidiennement de préserver le secret et la confidentialité de leurs documents et informations⁴⁷.

⁴⁶ *Task-MicroElectronics Inc. c. Bilkhu*, J.E. 2009-818 (Juge Lalonde) (C.S.Qué.) aux par. 83-86.

5.1 Réduction de l'information sous une forme matérielle

Comme une entreprise pourrait être appelée à démontrer l'existence même du secret de commerce ou de l'information confidentielle qui lui est propre (dans le cadre d'un litige ou autrement), il est souhaitable de se ménager une preuve des secrets de commerce et des informations confidentielles en les réduisant sous une forme matérielle. Cela permet non seulement d'identifier quelles informations existent et de mieux circonscrire dans quelles mesure elles sont données aux employés et tiers qui doivent y avoir accès, mais aussi à une Cour de statuer sur leur protection contre une divulgation intempestive ou mal intentionnée. Également, il est recommandé que les documents ainsi préparés soient clairement marqués avec la mention « confidentiel ».

5.2 Entreposage sécuritaire

Toute la documentation entourant un secret de commerce ou l'information confidentielle devrait être entreposée dans un endroit sûr. Cela préserve non seulement de l'espionnage industriel ou des pertes, mais sert aussi pour limiter l'accès aux seules personnes qui en ont réellement besoin. Cela permet également de prouver que cette information était effectivement traitée comme confidentielle par l'entreprise.

5.3 Accès limité sur les lieux d'entreposage de l'information

5.3.1 Employés au sein de l'entreprise

Seules les personnes désignées devraient avoir accès à l'information confidentielle et aux secrets de commerce d'une entreprise et seulement si elles en ont réellement besoin pour les fins de leur travail. Ce genre d'information ne devrait être divulgué que sur une base de nécessité (en anglais, l'on parle de « need to know basis ») Cela facilite un meilleur contrôle de la circulation des informations.

Le développement et la divulgation de techniques et inventions par les employés à l'employeur devraient être encouragés. Le fait d'impliquer et de sensibiliser les

⁴⁷ Laurent Carrière, « Les secrets de commerce : notions générales », texte préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/202-LC.pdf>>, à la p.6.

employés permet d'identifier dès le début tous secrets de commerce ou informations confidentielles et de les préserver.

5.3.2 Zone désignée de consultation

Les secrets de commerce ne devraient être accessibles que dans une zone désignée, de façon à en faciliter la surveillance et la non-diffusion. Ceci permet également une certaine uniformité dans la consultation et le traitement de l'information, et en facilite le contrôle physique, surtout en cette ère moderne de l'informatique où l'information peut être disséminée instantanément sans qu'on puisse la rapatrier. Cartes d'accès, mots de passe et registres de consultation sont autant de mesures qui peuvent assister une entreprise dans la surveillance et la protection de ses informations. Cela peut également constituer une première piste d'enquête lors du coulage d'informations...

5.3.3 Tiers

La circulation de tiers dans l'entreprise devrait être surveillée. Un registre de circulation bien tenu pourrait être efficace pour contrôler l'accès aux divers locaux de l'entreprise par des gens qui n'y sont pas employés.

5.4 Communications

Toutes les communications d'une entreprise devraient être revues afin de s'assurer qu'elles ne dévoilent pas, même par inadvertance, une information confidentielle ou un secret de commerce. Cela vise tant la documentation publicitaire et le marketing. Il faut également se méfier des nombreux formulaires et rapports gouvernementaux, car un concurrent pourrait obtenir des documents et informations de grande importance par le biais des diverses lois d'accès à l'information, comme nous l'avons vu précédemment.

5.5 Contrats avec les employés

Nous n'approfondirons pas ici toute la matière entourant les droits et obligations des employés et employeurs dans le cadre de la rupture des contrats de travail, d'autres auteurs ayant déjà abondamment et savamment écrit sur le sujet. La présente section se veut un simple « rappel » des moyens les plus populaires et efficaces de protéger les informations confidentielles et des secrets de commerce dans le cadre de l'entreprise.

L'une des méthodes les plus efficaces pour protéger les secrets de commerce et informations confidentielles des concurrents potentiels se fait par le biais de clauses restrictives dans les contrats de travail des employés. Les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, la non concurrence et le partage des droits de la propriété intellectuelle sont assujetties aux règles de droit commun du Québec⁴⁸, mais même en l'absence de dispositions contractuelles portant sur la confidentialité et la non-concurrence, les employés ne sont pas libres de divulguer les informations confidentielles et secrets de commerce appris au fil du temps chez leurs employeurs.

5.5.1 Loyauté

Tous les employés ont des obligations en matière de loyauté. L'article 2088 C.c.Q. dit :

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

⁴⁸Laurent Carrière, « Les secrets de commerce : notions générales », texte préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/202-LC.pdf>>, à la p.7. En *common law*, des principes similaires trouvent application : voir Marc André Nadon et Julie Desrosiers, «The Law of Trade Secrets in Quebec and in Canada : A Pragmatic Approach» (11 septembre 2008), en ligne : Fasken Martineau < http://www.fasken.com/files/Publication/b0248faa-dbad-44d0-b7d5-2ccb1574d5bb/Presentation/PublicationAttachment/4ea8c215-b6b7-48df-b3f7-39a19bcc9484/The_law_of_trade_secrets_in_quebec_and_in_canada.pdf >

In common law, three (3) legal principles govern the use of confidential business information in the context of an employment relationship: (i) employees are generally free to earn a living without unnecessary restrictions on their ability to compete even when they choose to leave their employment in order to enter into direct competition with their former employer, (ii) the employer must be entitled to protect its legitimate interests including confidential business information, corporate opportunities and customer connections and (iii) certain employees, as a result of the express terms of their employment contract or the nature of their position and responsibilities within the enterprise, owe to their employer a higher fiduciary duty even following their departure from employment.

Again, Canadian courts seek to harmonize the three above-stated legal principles to reach equilibrium between the right of the employer to protect its legitimate interests and the right of the employee to earn a living. Moreover, three (3) different types of employment duties are contemplated in order to achieve such equilibrium: (i) the general good faith duties owed by all employees, (ii) express contractual terms generally referred to as restrictive covenants, which restrain an employee from performing competitive acts and (iii) fiduciary duties owed by higher level employees.

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.

Cette disposition protège donc les données confidentielles d'un employeur pendant la durée du contrat de travail et, par la suite, pendant une période raisonnable⁴⁹.

5.5.2 Non-concurrence

Il faut se rappeler que les habilités ou talents qu'un employé a acquis dans l'exécution ou à l'occasion de son travail ne sont généralement pas considérés comme des informations confidentielles⁵⁰. Cependant, un employeur désirant empêcher un ex-employé de se servir de certaines connaissances confidentielles dans le cadre de son nouvel emploi pourrait l'en empêcher par le biais d'un engagement de non-concurrence valide.

Les clauses de limitations à la liberté de concurrence ne doivent pas, en règle générale, être excessives quant à leur durée et au territoire où elles s'appliquent; elles doivent également être restreintes quant à l'étendue des activités prohibées. L'article 2089 C.c.Q dit:

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.

Dans l'affaire *Protection V.A.G. Inc. c. Turmel*, la Cour rappelle les principes:

Il ne faut pas perdre de vue que la Cour suprême dans *CAMERON c. CANADIAN FACTORS CORP. LTD*, sous la plume du juge LASKIN considère qu'en vertu tant du Code civil que du Common Law, les stipulations restrictives à la liberté de travail peuvent être déclarées nulles en raison de leur durée déraisonnable ou de leur portée

⁴⁹Marie-France Bich, « La viduité post-emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2003), 243.

⁵⁰Laurent Carrière, « Les secrets de commerce : notions générales », texte préparé pour fins d'information générale dans le cadre d'une rencontre de formation permanente tenue à Montréal les 7 et 8 octobre 1996 sous l'organisation conjointe du The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) et de l'Institut canadien des brevets et marques (PTIC), en ligne : Robic <<http://www.robic.ca/publications/Pdf/202-LC.pdf>>, à la p.8..

territoriale déraisonnable, eût égard à chaque cas ou domaine des affaires ou des activités visées par les stipulations restrictives.

Ce principe se fonde sur le bon sens qui demande que l'on concilie les intérêts de l'employeur avec ceux de l'ex-employé relativement aux besoins qu'éprouve celui-ci de se protéger sur le plan commercial et celui-ci d'être sur le marché du travail, eût égard à une conception qui tend à s'opposer à toute restriction de la liberté individuelle, spécifiquement de la liberté de profiter des occasions qui s'offrent sur le plan économique ou sur le marché du travail. [...]

L'honorable NUSS a également résumé dans COPISCOPE INC. c. TRM COPY CENTERS (CANADA) LTD, les principes mis de l'avant par la jurisprudence:

The validity of the Noncompetition Covenant must be determined on the basis of well settled principles set out in the jurisprudence.

a) Undertakings in restraint of trade are generally against public order?

b) There may, within reasonable limits, be contractual restrictions on the freedom to conduct a specified commercial activity;

c) The validity of such restrictions is dependant on their being reasonable, particularly regarding the length of time that they are to apply and the territory where they are to be applicable.

d) Furthermore, it must be shown that the restrictions are necessary for the reasonable protection of the interests of the party in whose favor they are granted;

e) If the restrictions do not meet the test of reasonability they will be struck down as being contrary to public order.

[...]

Les tribunaux ont reconnu la validité de principe de telles dispositions. Toutefois, soucieux de protéger la liberté fondamentale de chacun d'exercer une activité professionnelle propre, ils ont exigé que la portée de ces clauses soit limitée dans le temps et dans l'espace et ne vise que la protection de intérêts légitimes de celui en faveur de qui elles ont été consenties (p. 114) [emphase d'origine] [...]

Si d'une part, les tribunaux accordent des injonction lorsque l'obligation de loyauté et de fidélité n'a pas été respectée, celle-ci ne doit pas par contre empêcher une personne de gagner sa vie, tout comme elle ne doit pas non plus faire obstacle à une libre concurrence, cette ligne de conduite ayant été soulignée en de nombreuses occasions par nos tribunaux, y compris dans les arrêts précédents que nous avons cités où l'analyse de la preuve amenait néanmoins le Tribunal à accorder une injonction. [...]

Il n'est jamais agréable, pour un employeur, de voir des employés le quitter, mais pour les empêcher de gagner leur vie, il faut démontrer qu'ils ont agi de façon déloyale, ce qui n'est pas le cas ici.

Comme nous l'avons expliqué, ils n'ont pas profité de leur présence chez la demanderesse, plus particulièrement à compter du mois de mai, pour accumuler des listes confidentielles de clients et d'autres données confidentielles qui auraient pu leur servir dans leur nouvelle entreprise.⁵¹

(nos soulignements)

Pour être valide, une clause de non concurrence doit être raisonnable. Pour ce faire, un équilibre entre la protection des intérêts légitime de l'employeur et l'intérêt général à sauvegarder la liberté de travail est requis⁵². Le tribunal évaluera le caractère raisonnable de ces clauses de non-concurrence selon la prépondérance des inconvénients : une clause de non concurrence est ainsi manifestement déraisonnable si les restrictions qu'elle impose sont injustifiées et excèdent ce qui est nécessaire à la protection des intérêts commerciaux de l'autre partie⁵³.

Un employeur ne peut se prévaloir d'une clause de non concurrence s'il a mis fin au contrat de travail, sans motif juste et raisonnable, ou si l'employé démontre que la conduite de l'employeur était telle qu'il n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Dans tels cas, la clause de non concurrence ne lui sera pas opposable suivant l'article 2095 C.c.Q :

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

5.5.3 Théories

Les obligations de loyauté et de non-concurrence ont fait couler beaucoup d'encre, surtout dans les cas où les employeurs n'avaient pas pris la précaution de faire signer des engagements à leurs employés. De nouvelles théories ont donc fait apparition afin de rétablir l'équilibre entre employeurs et employés en l'absence de dispositions contractuelles, mais comme il sera démontré dans les sections qui suivent, ces théories n'ont pas toutes été incorporées en droit québécois.

5.5.3.1 La doctrine de la divulgation inévitable

Cette théorie visait les situations où un employé, non lié par une clause de non concurrence, est embauché dans un poste similaire par une entreprise concurrente à celle de son ex-employeur. Bien que l'employé est de bonne foi et n'a aucune

⁵¹ *Protection V.A.G. Inc. c. Turmel*, J.E. 2001-1112 (Juge Walters) (C.S. Qué.) aux par. 105-106, 109, 115, 169-170.

⁵² *Positron Inc. c. Desroches et al.*, [1988] R.J.Q. 1636 (Juge Biron) (C.S.Qué.); *Astral Radio Inc. c. Roy, Astral Radio Inc. c. Roy*, J.E. 2002-1888 (Juge Plouffe) (C.S.Qué.).

⁵³ *Copyfax Inc. c. Lambert*, J.E. 2000-981 (Juge Halperin) (C.S.Qué.).

intention malicieuse de révéler ou utiliser les secrets de commerce et informations confidentielles de son ex-employeur, la divulgation apparaît inévitable.

La doctrine de la divulgation inévitable est apparue en droit québécois en 2003 dans l'affaire *Lawrence Home Fashion inc. c. Sewell*⁵⁴. Le Juge Wery émettait alors une ordonnance de sauvegarde empêchant le défendeur de travailler pour un nouvel employeur, malgré l'absence d'engagements de non-concurrence ou de confidentialité. La Cour avait conclu à ce stade très embryonnaire du dossier qu'il était presque impossible que les informations confidentielles concernant les affaires de l'ex-employeur ne soient dévoilées au nouvel employeur.

Cette doctrine permettait donc d'atténuer le fardeau de preuve de l'ex-employeur⁵⁵ : en effet, ce dernier n'avait pas à faire la preuve que son ex-employé avait posé des gestes s'apparentant à de la concurrence déloyale, mais il suffisait d'établir que l'employé ne peut faire abstraction des informations confidentielles qu'il a acquises dans le cadre de son emploi précédent.

Plusieurs autres décisions ont appliqué la théorie de la divulgation inévitable⁵⁶, mais la Cour supérieure rejette finalement la doctrine de la divulgation inévitable au stade de l'injonction permanente l'affaire *Éditions CEC Inc. c. Hough*. La Cour écrit :

[49] Qui plus est, accepter la théorie de la divulgation inévitable de l'information sans preuve de mauvaise foi et en l'absence d'une clause de non-concurrence violerait plusieurs principes fondamentaux du droit civil québécois :

- a) la présomption de bonne foi du [Code civil du Québec \(art. 2805 C.c.Q.\)](#);
 - b) le contenu obligationnel du contrat tel que négocié par les parties;
 - c) la non-existence d'une clause de non-concurrence implicite sans qu'elle soit explicitement prévue dans le contrat;
 - d) le principe de la liberté du travail;
 - e) le principe de la liberté de concurrence.
- [...]

[54] Un employé qui n'est lié par aucune clause de non-concurrence peut quitter son emploi et travailler pour un concurrent et faire

⁵⁴ *Lawrence Home Fashion inc. c. Sewell*, [2003] R.J.Q. 1848 (Juge Wery) (C.S.Qué.).

⁵⁵ Nathalie-Anne Béliveau, « Réflexions sur la doctrine de la divulgation inévitable », dans *Développements récents en droit du travail*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2008), 389.

⁵⁶ Par exemple : *Groupe Biscuit Leclerc Inc. c. Rompré*, [1998] R.J.Q. 855 (Juge Viens) (C.S.Qué.); *U.B.I Soft Divertissements Inc. c. Champagne-Pelland*, J.E. 2003-1752 (Juge Wery)(C.S.Qué.); *Ubisoft Divertissement Inc. c. Tremblay*, J.E. 2006-1080 (Juge Langlois) (C.S.Qué.); *Alstom Hydro Canada inc. c. Néron*, J.E. 2007-289 (Juge Fournier) (C.S.Qué.); *ING Canada Inc. c. Robitaille*, 2007 QCCS 1201(Juge Capriolo) et J.E. 2008-567 (Juge Prévost) (C.S. Qué.).

concurrence à son ancien employeur en autant qu'il le fasse d'une manière loyale.[...] ⁵⁷

La Cour conclut donc qu'en l'absence d'une clause de non concurrence, ou de toute autre clause limitant la liberté de travail, seul l'article 2088 C.c.Q qui s'applique.

5.5.3.2 La théorie du tremplin

La théorie du tremplin a pour but la préservation de l'avantage qu'a une entreprise sur ses concurrents⁵⁸. L'affaire *Lac Minerals Ltd c. International Corona Resources Ltd.* est l'une des décisions de principe de cette théorie en droit canadien:

The information may be partly public and partly private. In *Seager v. Copydex Ltd.*, [1967] 1 W.L.R. 923, Lord Denning at pp. 931-2 said:

When the information is mixed, being partly public and partly private, then the recipient must take special care to use only the material which is in the public domain. He should go to the public source and get it: or, at any rate, not be in a better position than if he had gone to the public source. He should not get a start over others by using the information which he received in confidence. At any rate, he should not get a start without paying for it. It may not be a case for injunction or even for an account, but only for damages, depending on the worth of the confidential information to him in saving him time and trouble⁵⁹.

Dans *Conexsys Systems Inc. c. Aime Star Marketing Inc.*, la Cour supérieure commente l'incorporation de la théorie du tremplin en droit québécois :

[139] Après avoir étudié l'obligation de fiducie des administrateurs et fonctionnaires supérieurs d'une compagnie (obligation qui exige loyauté, bonne foi et absence de conflits d'intérêts), l'honorable Biron étudie la théorie du tremplin. Il détermine l'étendue qu'il est prêt à lui accorder en droit québécois :

« Celui qui fabrique un produit pour le compte d'un autre qui lui révèle son secret de fabrication à cette fin, ne saurait, sans le consentement du détenteur du secret, utiliser cette information confidentielle pour fabriquer le produit pour ses fins personnelles, même s'il y apporte un changement qui le rend

⁵⁷ *Éditions CEC Inc. c. Hough*, J.E. 2008-1959 (Juge Lefebvre) (C.S.Qué.).

⁵⁸ François Guay, «La protection des secrets de fabrique et des informations confidentielles», dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 1991), 113 aux pp.148 et ss.

⁵⁹ *Lac Minerals Ltd c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574 (C.S.C.), confirmant (1987), 18 C.P.R. (3^e) 263 (Juges MacKinnon, Dubin, Morden, Goodman et Krever) (Ont. C.A.) et (1986), 9 C.P.R. (3^e) 7 (Juge Holland) (Ont. H.C.) aux pp. 44-45.

différent du premier. Voilà l'étendue que cette Cour est prête à reconnaître en droit québécois à la théorie dite du "tremplin". »

[140] Il étudie les décisions qui en ont traité au Québec et dans les provinces de common law pour en venir à la conclusion que :

« De cette jurisprudence, la Cour tire la conclusion que la doctrine du tremplin vise à contrer une malhonnêteté, à empêcher une conduite que n'aurait pas notre bon père de famille proverbial. Notre article 1053 C.C. permet d'introduire cette doctrine dans notre droit, dans ce cadre précis. Cette Cour n'est pas prête à aller au-delà cependant. »

[...]

[142] Conexsys invoque cette théorie pour justifier sa réclamation en dommages contre les défendeurs. Il nous faut donc maintenant étudier les faits reprochés par Conexsys aux défendeurs et voir si effectivement il y a eu manquement à l'obligation de bonne foi qui doit gouverner les relations entre les parties tout au long du contrat (art. 1375 C.c.Q.) et qui inclut un devoir de loyauté et l'obligation de ne pas abuser de ses droits au détriment d'autrui et, par conséquent, de ne pas lui faire de concurrence déloyale⁶⁰.

La théorie du tremplin trouve donc application en droit québécois, avec les restrictions qui s'imposent, telles que plus amplement décrites par le Juge Biron dans l'affaire *Positron c. Desroches*⁶¹.

5.5.4 Recours

Que se passe-t-il donc quand une information confidentielle ou un secret de commerce est divulgué?

La cour d'appel du Québec rappelle que les propriétaires de secrets de commerce et d'informations confidentielles ont le droit d'en demander la protection :

Celui qui possède des secrets de commerce a clairement le droit à la protection de ses secrets. Le seul moyen d'assurer cette protection, c'est d'empêcher ceux qui n'y ont pas droit de s'en servir à leur profit ou de les condamner au paiement des dommages causés par leur usurpation. Il est d'ordre public que les tribunaux puissent accorder ces remèdes, mais la partie demanderesse devra d'abord établir quels sont ces secrets qu'elle possède.⁶²

⁶⁰ *Conexsys Systems Inc. c. Aime Star Marketing Inc* [2003] R.J.Q. 2875 (Juge Trahan)(C.S.Qué.) aux par. 139-140, 142.

⁶¹ *Positron Inc. c. Desroches.*, [1988] R.J.Q. 1636 (Juge Biron) (C.S.Qué.).

⁶² *Continental Casualty Company c. Combined Insurance Company*, [1967] B.R. 814 (C.A.Qué.) à la p.819.

De manière générale, les propriétaires des informations confidentielles et secrets de commerce chercheront réparation. Un recours en injonction peut être intenté suivant les articles 751 et suivants du *Code de procédure civile*⁶³. Cependant, force est de constater que la divulgation d'une information confidentielle ou d'un secret de commerce fait automatiquement perdre le statut de « secret » et « confidentiel » à cette information. Malgré cela, les injonctions provisoire, interlocutoire et permanente demeurent un excellent moyen de limiter les « dégâts » ou encore de les prévenir si l'on peut agir assez rapidement. Les tribunaux québécois d'ailleurs ont accédé à des demandes d'ordonnances de type Anton Piller afin de saisir et conserver, dès le début du litige, les informations confidentielles et secrets de commerce subtilisés par des ex-employés⁶⁴.

Une action en dommages en vertu de l'article 1458 C.c.Q. pourra également être prise pour violation du secret de commerce ou divulgation d'informations confidentielles lorsqu'il existe une obligation contractuelle :

Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.

Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

S'il n'y a pas de contrat, l'article 1457 C.c.Q trouvera application :

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

⁶³ *Code de procédure civile*, L.R.Q. c. C-25 (ci-après « C.p.c »).

⁶⁴ À titre d'exemple : *Nstein Technologies Inc. c. Chauvet*, J.E. 2008-1763 (C.S.Qué.); *Task-MicroElectronics Inc. c. Bilkhu*, 2008 QCCS 5305 (Juge Langlois) et J.E. 2009-818 (Juge Lalonde) (C.S.Qué.).

Dans certaines situations spécifiques, la divulgation des secrets de commerce n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. En particulier, l'article 1472 C.c.Q.⁶⁵ stipule:

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

L'article 1612 C.c.Q. quant à lui traite spécifiquement des dommages en matière de divulgation d'un secret de commerce:

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.

Finalement, il est à noter que non seulement l'employé peut être poursuivi en justice pour violation de ses obligations légales et contractuelles, mais l'on voit également souvent en jurisprudence que le nouvel employeur est partie au litige, soit à titre de défendeur, soit à titre de mis en cause. Il est à noter la responsabilité de tiers peut être engagée si le tiers a⁶⁶ :

- i) participé en toute connaissance de cause à la commission des actes reprochés;
- ii) encouragé les actes reprochés;
- iii) été complice des actes reprochés;
- iv) fait preuve d'insouciance à cet égard après avoir été averti de la commission d'une violation;
- v) profité de la déloyauté de son salarié pour obtenir des informations qu'il n'aurait pas pu obtenir autrement.

Les employeurs potentiels ont donc tout avantage de s'enquérir avant l'embauche d'un nouvel employé de la nature du travail effectué par l'employé lors de son emploi précédent, s'il avait accès à des informations confidentielles et secrets de commerce, ainsi que de l'existence ou non de clauses restrictives d'emploi.

5.6 Contrats avec des tiers

⁶⁵ Cet article ne semble pas avoir été appliqué et analysé par les tribunaux québécois, sauf discussion dans la décision *St-Romuald (Ville de) c. Syndicat des pompiers du Québec, section locale St-Romuald*, D.T.E. 96T- 568 (Jean-Paul Deschênes, arbitre unique)

⁶⁶ Marie-France Bich, « La viduité post-emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2003), 243 aux pp. 311-312.

Les contrats de fabrication, d'approvisionnement, de sous-traitance, etc. devraient comporter une clause spécifique de confidentialité. Tout comme pour un employé, la théorie du tremplin s'applique aux fabricants de tout ou partie d'un produit en l'absence d'une entente spécifique: les tiers ne doivent pas faire usage pour des fins personnelles, et sans consentement, des informations confidentielles et des secrets de commerce reçus dans le cadre de leur relation contractuelle. Cependant, 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.

Une clause de confidentialité est également recommandable dans le cadre des contrats plus généraux, et particulièrement dans le cadre de négociations puisqu'il n'y a pas de certitude que ces discussions se solderont effectivement par une entente.

Une licence de tout ou partie d'un secret de commerce devrait comporter une clause de confidentialité. Il est également souhaitable de réviser avec circonspection ce type de contrat pour éviter que dans le cadre ou à l'occasion de celui-ci, il ne soit dévoilé un secret de commerce ou une information confidentielle non nécessaire à cette licence.

Finalement, lorsque cela est possible, une entreprise devrait évaluer la possibilité de scinder la fabrication de son produit afin de préserver l'intégralité de ses secrets de commerce. Par exemple, si le secret de commerce est de la nature d'une recette, l'entreprise pourrait envisager de faire fabriquer une partie du produit par une personne et l'autre partie du produit par une autre personne, de manière à ce que chaque personne n'ait qu'une partie de la recette.

5.7 Rappel fréquent de l'importance de la confidentialité et du secret

Tous les employés, et même les dirigeants, devraient être informés régulièrement de l'importance du secret de commerce et de l'information confidentielle pour l'entreprise et de leur obligation de confidentialité et de discrétion. Ce qui est confidentiel doit être nommément présenté comme tel à ceux qui y ont accès, et les discussions concernant ce type d'informations ne devraient avoir lieu qu'entre initiés et sur les lieux même de l'entreprise.

6. Conclusion

Tel que nous pouvons le constater, les secrets de commerce et les informations confidentielles sont des atouts précieux pour une entreprise. Temps, argent et efforts considérables sont souvent requis pour les développer, les parfaire et les

implanter, mais il ne suffit parfois que d'une indiscretion, ou d'une fraction de seconde, le temps d'un « clic » d'une souris d'ordinateur, pour que tous ces investissements s'envolent, sans que l'on ne puisse les récupérer.

Les juristes appelés à conseillers des petites entreprises au début de leur développement, ou encore des entreprises bien établies, devraient s'assurer que leurs clients sont dotés d'une politique de confidentialité claire et non-équivoque visant toutes les sphères d'activités et tous les niveaux requis de dirigeants et employés. Ceux-ci devraient être conscientisés régulièrement de l'importance du maintien en tout temps de la confidentialité des informations développées au sein de l'entreprise.

Ainsi, en protégeant informations confidentielles et secrets de commerce, les entreprises pourront s'assurer d'un avenir prometteur et d'une pérennité qui continuera de faire l'envie de tous leurs concurrents.



