

Vol. 32, n° 3

**L'affaire *BNSF Railway* :
épilogue à la controverse sur les
ordonnances conservatoires**

Cara Parisien*

INTRODUCTION	543
DÉVELOPPEMENTS DES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS RELATIFS AUX ORDONNANCES CONSERVATOIRES	544
FAITS	547
ANALYSE.....	549
CONCLUSION.....	551

© CIPS, 2020.

* Cara Parisien est avocate chez ROBIC, S.E.N.C.R.L, un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

INTRODUCTION

Dans les procédures judiciaires impliquant des questions de propriété intellectuelle, plus particulièrement dans le contexte d'actions en contrefaçon et invalidité de brevets, il est courant pour les parties de demander une ordonnance conservatoire afin de circonscrire le traitement des renseignements confidentiels échangés au stade de l'enquête préalable. Alors que les ordonnances de confidentialité traitent des renseignements confidentiels qui sont déposés au dossier de la Cour, les ordonnances conservatoires servent plutôt à encadrer la désignation de renseignements comme étant confidentiels ou bien réservés aux avocats, le type de personnes pouvant consulter ces renseignements et la procédure permettant de contester une désignation de confidentialité demandée par une partie, entre autres choses. Les ordonnances dites « hybrides » décrivent aussi les obligations des parties lorsqu'elles prévoient de déposer des documents confidentiels au dossier de la Cour, notamment aux fins d'une requête interlocutoire.

Même en l'absence d'une ordonnance conservatoire, la règle de l'engagement implicite s'applique aux renseignements échangés entre les parties lors de l'enquête préalable. Issue de la common law, la règle de l'engagement implicite interdit aux parties d'utiliser des renseignements obtenus lors de l'enquête préalable à des fins externes au litige ou de les communiquer à des tiers. Malgré l'évolution de cette règle, la Cour fédérale a historiquement accordé les demandes d'ordonnances conservatoires de manière plus ou moins systématique dans les litiges de contrefaçon ou d'invalidité de brevets. Cela s'explique notamment par la nature hautement sensible des informations échangées, le préjudice irréparable que causerait leur divulgation et le fait que les parties sont souvent des concurrents directs sur le marché.

Au cours des dernières années, une série de décisions contradictoires a remis en question la pratique de longue date de la Cour fédérale quant à l'émission d'ordonnances conservatoires pour

protéger les informations confidentielles divulguées par les parties au stade de l'enquête préalable. Dans le présent article, nous traitons de la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. BNSF Railway Company*¹, qui confirme le test applicable aux ordonnances conservatoires et aux ordonnances hybrides.

DÉVELOPPEMENTS DES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS RELATIFS AUX ORDONNANCES CONSERVATOIRES

Afin de comprendre les événements qui ont mené au jugement de la Cour d'appel fédérale, un bref survol de certaines décisions récentes est de mise.

La décision *Live Face on Web, LLC c. Soldan Fence and Metals (2009) Ltd*² est l'une des premières décisions où la requête conjointe des parties pour obtenir une ordonnance conservatoire a été refusée par la Cour. Selon la protonotaire de gestion de l'instance dans *Live Face on Web*, si ce type de demandes était accordé de manière constante par le passé, ce n'était pas sans inconvénient pour la Cour ni sans coûts pour le Trésor³. Elle avait plutôt préconisé une approche fondée sur la règle de l'engagement implicite complétée par une entente de non-divulgaration entre les parties et avait conclu qu'une ordonnance conservatoire ne devait pas être accordée en l'absence de circonstances « très inhabituelles »⁴.

Quelques mois plus tard, une deuxième décision rejetant la demande d'ordonnance conservatoire est rendue dans *Seedlings Life Sciences Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc*⁵. Dans *Seedlings n° 1*, la protonotaire de gestion d'instance avait présenté une analyse détaillée des principes jurisprudentiels relatifs à la règle de l'engagement implicite et avait conclu qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles ou de preuve quant à la nécessité d'une ordonnance conservatoire :

1. 2020 CAF 45 (C.A.F.; 2020-02-17) le juge Boivin aux motifs duquel ont souscrit les juges Gleason et Rivoalen (ci-après « *BNSF Railway* »); infirmant 2019 CF 281 (C.F.; 2019-03-17) juge Locke.
2. *Live Face on Web, LLC c. Soldan Fence and Metals (2009) Ltd*, 2017 CF 858 (ci-après « *Live Face on Web* »).
3. *Id.*, par. 4.
4. *Id.*, par. 30.
5. *Seedlings Life Sciences Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc*, 2018 CF 443 (ci-après « *Seedlings n° 1* »).

[...] il est peu souhaitable de rendre une ordonnance conservatoire car celle-ci tend à déprécier l'engagement implicite, risque de mener à une utilisation abusive ou à une mauvaise compréhension des obligations auxquelles les parties sont assujetties en vertu de l'engagement implicite, et utilise inutilement le temps et les ressources de la Cour.⁶

La protonotaire avait notamment rejeté l'argument de la partie requérante selon lequel le test applicable aux ordonnances conservatoires avait été établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*⁷. Bien que, dans l'arrêt *Sierra Club*, il ait été question de l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire lors d'une demande d'ordonnance de confidentialité, la Cour suprême, renvoyant aux motifs du juge de première instance, avait souligné les similitudes entre les ordonnances conservatoires et les ordonnances de confidentialité :

Le juge Pelletier souligne que l'ordonnance sollicitée en l'espèce s'apparente à une ordonnance conservatoire en matière de brevets. Pour l'obtenir, le requérant doit démontrer que les renseignements en question ont toujours été traités comme des renseignements confidentiels et que, selon la prépondérance des probabilités, il est raisonnable de penser que leur divulgation risquerait de compromettre ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques : *AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)*, [1998] A.C.F. n° 1850 (QL) (C.F. 1^{re} inst.), par. 29-30. J'ajouterais à cela l'exigence proposée par le juge Robertson que les renseignements soient « de nature confidentielle » en ce qu'ils ont été « recueillis dans l'expectative raisonnable qu'ils resteront confidentiels », par opposition à « des faits qu'une partie à un litige voudrait garder confidentiels en obtenant le huis clos » (par. 14).⁸

La protonotaire avait estimé qu'en faisant allusion aux ordonnances conservatoires dans ce contexte, la Cour suprême dans *Sierra Club* ne parlait que de « l'aspect [des ordonnances de confidentialité] qui autorisait les parties à déposer des documents devant le tribunal sous scellés »⁹. Selon la protonotaire, les critères de *AB Hassle c.*

6. *Seedlings n° 1*, préc., note 5, par. 74.

7. *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, 2002 CSC 41 (ci-après « *Sierra Club* »).

8. *Id.*, par. 60.

9. *Seedlings n° 1*, préc., note 5, par. 15.

Canada (*Ministre de la santé et du bien-être social*)¹⁰ auxquels la Cour suprême renvoyait étaient autrefois ceux que l'on appliquait pour la délivrance d'une ordonnance de confidentialité, mais qu'ils avaient été remplacés par le nouveau test créé par la Cour dans *Sierra Club* et les critères de la Règle 151 des *Règles des Cours fédérales*¹¹.

Cette décision a toutefois été infirmée en appel devant un juge de la Cour fédérale¹². Dans la décision *Seedlings n° 2*, la Cour a rejeté le critère de circonstances inhabituelles qui avait été appliqué par la protonotaire dans *Seedlings n° 1* et *Live Face on Web*. De plus, elle a écarté la distinction de la protonotaire quant à l'application de l'arrêt *Sierra Club* dans le contexte des ordonnances conservatoires.

La Cour dans *Seedlings n° 2* a ultimement conclu que les critères applicables aux demandes d'ordonnances conservatoires étaient ceux énumérés par la Cour suprême dans l'arrêt *Sierra Club*, lorsqu'elle renvoie au volet objectif du test *AB Hassle*. Autrement dit, l'ordonnance conservatoire devrait être accordée lorsque la Cour est convaincue que :

- (1) les renseignements visés ont toujours été traités comme des renseignements confidentiels ;
- (2) selon la prépondérance des probabilités, il serait raisonnable de penser que leur divulgation risquerait de compromettre les droits exclusifs, commerciaux et scientifiques de la partie qui revendique leur confidentialité ;
- (3) ils sont de nature confidentielle en ce qu'ils ont été recueillis dans l'expectative raisonnable qu'ils resteront confidentiels.

Pour déterminer s'il y avait lieu d'accorder l'ordonnance conservatoire dans l'affaire *Seedlings n° 2*, la Cour a vérifié si, à la lecture du projet d'ordonnance soumis par les parties, les critères ci-dessus étaient remplis :

10. *AB Hassle c. Canada (Ministre de la santé et du bien-être social)* (1998), 83 C.P.R. (3d) 428 (C.F.P.I.) (ci-après « *AB Hassle* »); confirmé (2000), 5 C.P.R. (4th) 149 (C.A.F.).

11. *Seedlings n° 1*, préc., note 5, par. 15.

12. *Seedlings Life Sciences Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc*, 2018 CF 956 (ci-après « *Seedlings n° 2* »).

Le projet d'ordonnance conservatoire semble contenir une définition soigneusement rédigée du terme [TRADUCTION] « renseignements confidentiels » et cette dernière comprend les renseignements de nature délicate, notamment les renseignements liés à la recherche et au développement, les documents portant sur les brevets et sur les demandes de brevet, les secrets commerciaux, les renseignements financiers, les renseignements confidentiels relatifs à des tiers. Dans le cours normal des activités d'une entreprise, il est attendu que ces renseignements demeurent confidentiels. Outre le fait qu'il est constant que ces catégories de renseignements de nature délicate constituent l'objet approprié d'une ordonnance conservatoire, il est raisonnable de supposer que les parties auraient protégé de tels renseignements et que leur divulgation, en dehors du présent litige, risquerait de compromettre les droits exclusifs, commerciaux et scientifiques des parties.¹³

Par conséquent, la décision de la protonotaire de gestion de l'instance a été infirmée, et l'ordonnance conservatoire a été accordée.

FAITS

C'est dans ce contexte que la décision de première instance a été rendue dans l'affaire *BNSF Railway*. Dans le cadre de procédures en contrefaçon et invalidité de brevet, les parties, Canadian National Railway Company et BNSF Railway Company, avaient soumis la requête conjointement dans le but de faciliter l'échange d'information lors de l'enquête préalable. Toutefois, cette requête avait été rejetée par la Cour fédérale.

En première instance, la Cour avait conclu qu'une ordonnance conservatoire n'était pas nécessaire en l'espèce, car la règle de l'engagement implicite, combinée à une entente conservatoire signée par les parties, étaient des alternatives raisonnables qui protégeaient adéquatement les intérêts des parties.

Bien que la Cour semble ultimement avoir favorisé l'approche énoncée dans les jugements *Live Face on Web* et *Seedlings n° 1*, le juge de première instance s'était plutôt fié aux motifs de la Cour dans la décision *Seedlings n° 2*, rejetant le raisonnement de la protonotaire

13. *Seedlings n° 2*, préc., note 12, par. 28.

de gestion d'instance quant à l'inapplicabilité des critères énumérés dans l'arrêt *Sierra Club* aux ordonnances conservatoires :

Le raisonnement qui sous-tend l'arrêt *Sierra Club* s'applique tant à l'examen d'une ordonnance de confidentialité qu'à celui d'une ordonnance conservatoire ou hybride : c'est-à-dire la protection des renseignements de nature délicate d'un usage abusif ou à l'occasion d'activités accessoires au litige, que ce soit de la part du grand public ou d'autres concurrents commerciaux.¹⁴

Selon l'interprétation de ce passage par le juge de première instance en l'espèce, il fallait donc comprendre que le même test était applicable aux ordonnances conservatoires, aux ordonnances hybrides et aux ordonnances de confidentialité. Toutefois, ce test ne serait pas celui ayant été appliqué par la Cour dans *Seedlings n° 2*, mais bien celui relatif aux demandes d'ordonnances de confidentialité édicté dans l'arrêt *Sierra Club*.

Selon les motifs de la Cour suprême dans l'arrêt *Sierra Club*, une ordonnance de confidentialité en vertu de la Règle 151 des *Règles des Cours fédérales* peut seulement être accordée si :

- a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d'un litige, en l'absence d'autres options raisonnables pour écarter ce risque;
- b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l'emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d'expression qui, dans ce contexte, comprend l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.¹⁵

Le premier volet du test comporte trois éléments importants, résumés par le juge de première instance comme suit :

- a) Le risque en cause doit être réel et important, en ce qu'il est bien étayé par la preuve et menace gravement l'intérêt commercial en question (par. 54);

14. *Seedlings n° 2*, préc., note 12, par. 26.

15. *Sierra Club*, préc., note 7, par. 53.

- b) L'« intérêt commercial important » en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l'ordonnance ; il doit s'agir d'un intérêt qui peut se définir en termes d'intérêt public à la confidentialité (par. 55) ;
- c) L'expression « autres options raisonnables » oblige le juge non seulement à se demander s'il existe des mesures raisonnables autres que l'ordonnance de confidentialité (ou l'ordonnance conservatoire), mais aussi à restreindre l'ordonnance autant qu'il est raisonnablement possible de le faire tout en préservant l'intérêt commercial en cause (par. 57).¹⁶

Selon le juge de première instance, il fallait plutôt appliquer les critères relatifs aux ordonnances de confidentialité, notamment parce que le test employé par la Cour dans *Seedlings n° 2* « ne [permettait] pas de déterminer si l'ordonnance est nécessaire vu l'absence d'autres options raisonnables susceptibles d'écarter le risque en cause »¹⁷.

Le point central à être tranché par la Cour d'appel fédérale concernait les critères applicables à une demande d'ordonnance conservatoire.

ANALYSE

La Cour d'appel a ultimement infirmé la décision du juge de première instance, concluant que ce dernier avait commis une erreur en appliquant le test plus onéreux de *Sierra Club* relatif aux ordonnances de confidentialité. Selon la Cour, l'arrêt *Sierra Club* n'a apporté aucun changement aux critères applicables dans le contexte d'une demande d'ordonnance conservatoire. Lorsque le projet d'ordonnance soumis par les parties est conforme au modèle de la Cour fédérale et que les critères de la décision *AB Hassle* sont remplis, il n'y a aucune raison de refuser la demande, qu'elle ait été conjointement soumise par les parties ou non.

Dans son analyse, la Cour d'appel rappelle tout d'abord les critères établis dans l'arrêt *AB Hassle*, qui ont historiquement été appliqués dans le contexte des ordonnances conservatoires. Dans la

16. *Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. BNSF Railway Company*, 2019 CF 281, par. 15 [infirmé 2020 CAF 45 (C.A.F. ; 2020-02-17)].

17. *Id.*, par. 18.

décision *AB Hassle*, la Cour avait préconisé un test à deux volets. Le premier volet, subjectif, sera satisfait si la Cour est convaincue que la partie requérante « pense que [ses] droits exclusifs, commerciaux et scientifiques seraient gravement compromis par la production des renseignements sur lesquels sont fondés ces droits »¹⁸. Si ce critère est rempli, l'ordonnance conservatoire pourra être accordée.

C'est seulement si une partie conteste la désignation confidentielle revendiquée que l'autre partie aura à satisfaire au volet objectif du test *AB Hassle*. Premièrement, elle devra convaincre la Cour que les informations en question ont en tout temps été traitées de manière confidentielle¹⁹. Elle devra ensuite faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que la divulgation des renseignements risquerait de compromettre ses droits exclusifs, commerciaux et scientifiques²⁰. Selon la Cour d'appel, la référence aux critères de l'arrêt *AB Hassle* par la Cour suprême dans *Sierra Club* servait uniquement à déterminer si le premier volet du test était rempli, c'est-à-dire si l'ordonnance de confidentialité était nécessaire pour écarter « un risque sérieux pour un intérêt important »²¹.

En effet, dans son analyse relative au premier volet du test pour l'ordonnance de confidentialité sollicitée, la Cour suprême avait repris les motifs du juge de première instance, concluant que le critère *AB Hassle* était respecté « puisque tant l'appelante que les autorités chinoises ont toujours considéré les renseignements comme confidentiels et que, selon la prépondérance des probabilités, leur divulgation risque de nuire aux intérêts commerciaux de l'appelante »²². La Cour renvoie ensuite aux motifs de dissidence du juge Robertson, siégeant alors à la Cour d'appel fédérale, concluant que « les renseignements en question sont clairement confidentiels puisqu'il s'agit de renseignements commerciaux, uniformément reconnus comme étant confidentiels, qui présentent un intérêt pour les concurrents [de l'appelante] »²³. Se fondant sur ces motifs, la Cour suprême avait conclu que l'ordonnance était demandée « afin de prévenir un risque sérieux de préjudice à un intérêt commercial important »²⁴.

18. *AB Hassle*, préc., note 10, par. 15.

19. *Id.*, par. 29.

20. *Id.*, par. 30.

21. *BNSF Railway*, préc., note 1, par. 20.

22. *Sierra Club*, préc., note 7, par. 61.

23. *Id.*

24. *Sierra Club*, préc., note 7, par. 61.

Par conséquent, selon la Cour d'appel fédérale, cette référence aux critères de l'arrêt *AB Hassle* par la Cour suprême dans *Sierra Club* n'avait pas pour effet d'assimiler les analyses pour ordonnances conservatoires et ordonnances de confidentialité ni d'intégrer des critères de nécessité ou d'absence d'autres options raisonnables au test pour les ordonnances conservatoires.

La Cour d'appel a également noté que les principes sous-jacents des ordonnances de confidentialité sont différents de ceux des ordonnances conservatoires, ce qui justifie l'application d'un test plus onéreux²⁵. Bien que l'atteinte au principe fondamental de la publicité des débats judiciaires soit une considération importante dans le contexte des ordonnances de confidentialité, il n'en est pas de même pour les ordonnances conservatoires, puisque l'enquête préalable n'a pas lieu en présence de la Cour.

D'autre part, la Cour d'appel confirme que le critère applicable pour l'émission d'ordonnances hybrides est le même que celui pour les ordonnances conservatoires²⁶. Pour ces types d'ordonnances, une partie qui prévoit de déposer des documents confidentiels au dossier de la Cour, notamment aux fins d'une requête en cours d'instance, devra présenter une requête pour une ordonnance de confidentialité sans délai après avoir déposé lesdits documents. C'est au stade de cette requête pour déposer les documents sous scellés que la Cour appliquera le test de l'arrêt *Sierra Club*. En procédant de cette façon, le principe de la publicité des débats judiciaires est respecté, et toute incertitude relative aux obligations des parties dans le cadre de requêtes interlocutoires pour la communication préalable de renseignements est évitée.

CONCLUSION

Les ordonnances conservatoires ont typiquement servi à pallier les lacunes et les incertitudes relatives à la règle de l'engagement implicite et aux ententes de non-divulcation entre les parties. La décision de la Cour d'appel dans *BNSF Railway* confirme que ce type d'ordonnances est toujours aussi pertinent et utile dans le cadre de procédures en propriété intellectuelle.

En outre, la Cour d'appel incite les parties et leurs procureurs, de façon générale, à identifier les passages du modèle de la Cour qui

25. *BNSF Railway*, préc., note 1, par. 24

26. *Id.*, par. 30.

ont été ajoutés, modifiés ou supprimés lorsqu'ils présentent ce type de requêtes. Malgré le fait qu'elle ait confirmé l'utilité des ordonnances conservatoires et leur rôle dans des procédures judiciaires efficaces et proportionnées, la Cour d'appel encourage la présentation d'une preuve suffisante au soutien de ces demandes, ne serait-ce que pour faciliter la révision des projets d'ordonnance.