

Quatre décisions d'intérêt rendues au Canada en 2017 en matière de secret commercial

Sophie Verville*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	713
INTRODUCTION	715
1. <i>ENTREPRISES IMPORTFAB INC. c. LEVASSEUR</i> , 2017 QCCS 5061 : LA DEMANDE DE PRÉSERVATION DE LA PREUVE NE DOIT PAS ÊTRE PRÉMATURÉE ET DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT JUSTIFIÉE	716
1.1 Le contexte factuel de l'affaire	716
1.2 L'analyse de la Cour	718
1.3 Les éléments à retenir de cette décision	720
2. <i>GOOGLE INC. c. EQUUSTEK SOLUTIONS INC.</i> : UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE PEUT ÊTRE PRONONCÉE CONTRE UN TIERS QUI FACILITE LA VIOLATION DE SECRETS COMMERCIAUX ET AVOIR UNE PORTÉE EXTRATERRITORIALE	720
2.1 Le contexte factuel de l'affaire	720
2.2 L'analyse de la Cour	723

© Sophie Verville, 2018.

* L'auteure est professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et membre du Barreau du Québec.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

2.3	Les éléments à retenir de cette décision	726
3.	<i>GRUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC. c. 9262-3594 QUÉBEC INC. (KAISER SOLUTIONS) : L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE DOIT SE FONDER SUR UN PRÉJUDICE SÉRIEUX OU IRRÉPARABLE, MALGRÉ LA PREUVE D'UNE VIOLATION DE SECRETS COMMERCIAUX</i>	<i>727</i>
3.1	Le contexte factuel de l'affaire	727
3.2	L'analyse de la Cour	731
3.3	Les éléments à retenir de cette décision	733
4.	<i>CERENIS THERAPEUTICS HOLDING c. INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL : LE SECRET COMMERCIAL EXIGE UNE PROTECTION ADÉQUATE DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS.</i>	<i>734</i>
4.1	Le contexte factuel de l'affaire	734
4.2	L'analyse de la Cour	735
4.3	Les éléments à retenir de cette décision	737
	CONCLUSION.	738

RÉSUMÉ

La protection du secret commercial soulève des défis singuliers. Elle implique une vigilance constante, mais de manière plus pratique, la mise en place de mesures pour contrôler qui peut en prendre connaissance et dans quelles conditions. Le régime juridique qui appréhende le secret commercial reste relativement mal connu des entrepreneurs ; le caractère hautement vulnérable du secret n'étant pas saisi, ou les moyens techniques destinés à éviter sa perte sont surestimés, de sorte que trop souvent sa sauvegarde est pratiquement soumise à la chance.

Les décisions rendues en 2017 en matière de secret commercial offrent de nombreux exemples de menaces qui planent sur ce genre d'actif intangible. Or, après avoir exploré ces sources jurisprudentielles, nous proposons une sélection éditoriale portant sur quatre décisions qui présentent le plus d'intérêt. Pour chacune d'elles, le présent article focalise spécifiquement sur les aspects du dossier qui concernent le secret commercial, à moins que cela ne tende à dénaturer la décision.

ABSTRACT

The protection of trade secrets presents daunting challenges. It requires constant vigilance, but more practically the implementation of active measures designed to control who can have access to said secrets and under what conditions. The relevant legal regime remains poorly understood by entrepreneurs. Also, the highly vulnerable nature of trade secrets is often misperceived and the technical means put in place so as to preserve them are overestimated. As a result, their safeguard is too often left to chance.

Many examples when trade secrets have been jeopardized can be found in decision rendered in Canada in 2017. After exploring the case law, we have selected four decisions that are of greater interest.

This article focuses on the aspects of each such decision that relate to trade secrets, except where it would alter the meaning or the scope of the decision.

MOTS-CLÉS

Secrets commerciaux, garantie (en), jurisprudence, licences, protection, concurrence, obligation de non-concurrence, territorialité, page Web, recours, *Anton Piller*, *Mareva*, injonction, obligation de loyauté, obligation de confidentialité.

INTRODUCTION

La protection du secret commercial soulève des défis singuliers. Elle implique une vigilance constante, bien sûr, mais aussi, de manière plus pratique, la mise en place de mesures pour contrôler qui peut en prendre connaissance et dans quelles conditions. La vulnérabilité intrinsèque du secret commercial fait d'ailleurs penser à la fameuse analogie du cube de glace faite par Lord Donaldson à propos de la protection d'informations confidentielles :

Confidential information is like an ice cube. Give it to the party who undertakes to keep it in his refrigerator and you still have an ice cube. [...] Give it to the party who has no refrigerator and will not agree to keep it in one, and [...] you just have a pool of water which neither party wants. It is the inherently perishable nature of confidential information which gives rise to unique problems.¹

Il s'avère en outre que le régime juridique qui appréhende le secret commercial reste relativement mal connu des entrepreneurs. Dans de nombreux cas, le caractère hautement vulnérable du secret n'est pas saisi, ou les moyens techniques destinés à éviter sa perte sont surestimés, de sorte que trop souvent sa sauvegarde est pratiquement soumise à la chance.

Les décisions rendues en 2017 en matière de secret commercial offrent de nombreux exemples de menaces qui planent sur ce genre d'actif intangible. Or, après avoir exploré ces sources jurisprudentielles, nous proposons une sélection éditoriale portant sur quatre décisions qui présentent le plus d'intérêt. Pour chacune d'elles, le présent article focalise spécifiquement sur les aspects du dossier qui concernent le secret commercial, à moins que cela ne tende à dénaturer la décision.

1. *Attorney-General v. Newspapers Publishing Plc*, [1988] Ch 333 (CA), p. 358.

Ces affaires n'auront pas toutes été retentissantes, mais elles mettent en lumière certains principes fondamentaux. L'une d'entre elles consacre même des développements récents. Par ailleurs, toutes les décisions retenues interviennent relativement tôt dans le cours des instances concernées, s'agissant de demandes de préservation de la preuve, d'injonction interlocutoire ou de communication de documents. Il s'en dégage des enseignements relatifs aux difficultés de protéger adéquatement les secrets dans le cadre de procédures judiciaires, de même que des principes quant aux moyens procéduraux qui peuvent être recherchés pour faire cesser un préjudice ou accéder à des preuves.

1. ENTREPRISES IMPORTFAB INC. c. LEVASSEUR, 2017 QCCS 5061 : LA DEMANDE DE PRÉSERVATION DE LA PREUVE NE DOIT PAS ÊTRE PRÉMATURÉE ET DOIT ÊTRE SUFFISAMMENT JUSTIFIÉE

1.1 Le contexte factuel de l'affaire

Entreprises Importfab inc. (ci-après « Importfab ») demande une ordonnance de sauvegarde à l'encontre d'Yves Levasseur et d'Halo Pharmaceutical Canada inc. (ci-après « Halo ») qui se décline en deux aspects : d'un côté, des mesures visent les obligations de loyauté, de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de son ancien employé, et de l'autre, la préservation de preuves informatiques, selon un protocole formulé par son expert².

Importfab confectionne des produits de divers types, notamment des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Le défendeur Yves Levasseur y travaille à titre de directeur des ventes et du marketing pendant un peu plus de dix ans, jusqu'à ce qu'il démissionne, le 24 juillet 2017. Il accepte ensuite un poste chez Halo, une entreprise concurrente d'Importfab, mais assure qu'il honorera les obligations de non-concurrence qu'il avait souscrites par contrat et que, de toute façon, ses nouvelles fonctions l'amèneront vers un autre domaine d'activités.

Le 28 juillet 2017, une mise en demeure émanant d'Importfab est communiquée à Halo, de manière à l'informer que M. Levasseur est lié par des clauses restrictives. Quelques jours plus tard, Importfab apprend que les tâches qu'elle avait confiées à son ancien employé correspondent à celles qui l'occupent dorénavant, sans compter

2. *Entreprises Importfab inc. c. Levasseur*, 2017 QCCS 5061 (juge Beaugé).

qu'il a pour mandat spécifique de s'investir activement dans le développement des affaires d'Halo. Dès le début de son emploi chez Halo, M. Levasseur reçoit donc une mise en demeure d'Importfab lui rappelant ses obligations contractuelles et statutaires. M. Levasseur indique alors ne pas avoir manqué à ses engagements ni avoir porté atteinte à un intérêt commercial légitime de son ancien employeur.

Importfab a subséquemment recours à un premier expert informatique, pour analyser le contenu du téléphone cellulaire, de l'ordinateur portable et de l'ordinateur de bureau fournis à M. Levasseur alors qu'il était à son emploi. Le rapport préliminaire d'expertise révèle les gestes qui ont été posés par M. Levasseur avant son départ. Il a notamment accédé à plus de 300 répertoires distincts, de même qu'à plusieurs documents relatifs aux clients et aux affaires d'Importfab. De plus, diverses clés USB externes ont été connectées de manière répétée à l'ordinateur de bureau de M. Levasseur en dépit des politiques internes alors en vigueur.

C'est ainsi qu'Importfab dépose une demande d'injonction interlocutoire provisoire, en vertu du manquement aux engagements contractuels et statutaires qui s'imposent à M. Levasseur, auquel Halo contribuerait également. Importfab allègue plus spécifiquement qu'Yves Levasseur et Halo se servent d'informations confidentielles obtenues illégalement pour lui faire concurrence.

La Cour fait droit, en partie, à la demande. Une ordonnance est accordée à l'encontre des défendeurs, afin de « DONNER accès à tous [leurs] appareils et comptes électroniques, y compris [leurs] clés USB, ordinateurs, téléphones intelligents, tablettes, disques durs, comptes courriels [aux experts d'Importfab] pour en extraire une copie miroir de tous les documents en possession d'Yves Levasseur et d'[Halo] contenant des informations provenant d'[Importfab] »³.

Une saisie informatique s'ensuit en présence de l'expert informatique. Chez M. Levasseur, l'expert extrait des données d'un compte de messagerie Hotmail et prend des copies miroir des appareils informatiques disponibles, dont deux des clés USB auxquelles aurait eu recours M. Levasseur lors des gestes reprochés. De plus, M. Levasseur en arrive à remettre la troisième clé USB identifiée dans le rapport préliminaire d'expertise, admet posséder de nombreux fichiers contenant des informations confidentielles d'Importfab et remet ou fournit l'accès à tous ces fichiers.

3. *Id.*, par. 9.

Pour ce qui est de la saisie réalisée chez Halo, des copies physiques de documents en litige de même qu'une autre clé USB sont récupérées. Une objection par l'avocate d'Halo fait, cependant, obstacle à l'identification et à l'extraction du contenu du téléphone cellulaire et de l'ordinateur portable fournis à M. Levasseur dans le cadre de son emploi chez Halo. Dans l'attente que l'objection soit tranchée, l'huissier de justice présent scelle le disque dur renfermant les copies miroir de l'ordinateur personnel de M. Levasseur, des quatre clés USB, de sa tablette iPad et de sa boîte courriel. Il conserve également le téléphone cellulaire et le disque dur extrait de l'ordinateur portable fournis par Halo.

Importfab formule alors une demande d'ordonnance de sauvegarde. Les défendeurs consentent aux mesures recherchées en ce qui a trait au respect des obligations contractuelles et statutaires, de sorte qu'elles ne posent pas de problème. Cependant, Importfab demande l'exécution de l'ordonnance d'accès et d'extraction de la preuve à l'égard d'Halo. En outre, elle propose l'application d'un protocole en dix étapes élaborées par son expert informatique dans le but de protéger les informations confidentielles et privilégiées des parties.

M. Levasseur ne conteste pas ces ordonnances et s'en remet à la justice. Halo, cependant, s'oppose toujours aussi fermement à l'identification et à l'extraction des fichiers sur l'ordinateur portable et le téléphone cellulaire fournis à M. Levasseur. Halo soutient que les mesures d'exécution de l'ordonnance d'accès et d'extraction sont excessives. La Cour ordonnait de donner accès pour extraire une copie miroir de tous les documents en sa possession contenant des informations provenant d'Importfab, et non une copie miroir de l'ensemble du disque dur extrait de l'ordinateur portable saisi.

Halo, qui a par ailleurs mis un terme à sa relation de travail avec M. Levasseur en raison du litige avec Importfab la veille même de l'audience, argue être un tiers au litige et que les mesures d'extraction d'informations qui la concernent constituent une recherche à l'aveuglette. Aucune démonstration ne permet d'établir sa participation dans une atteinte aux droits d'Importfab. À tout le moins, Halo qualifie l'exécution de l'ordonnance à son endroit de prématurée, si tant est que l'analyse des éléments extraits chez M. Levasseur permettait de prouver l'implication d'Halo ou sa complicité.

1.2 L'analyse du tribunal

La Cour s'attarde d'abord à la nature de l'ordonnance recherchée. Importfab plaide en faveur d'une qualification à titre d'ordon-

nance de sauvegarde classique, tandis qu'Halo prétend qu'elle se rapproche d'une ordonnance *Anton Piller* et devrait donc répondre aux huit conditions posées par la Cour d'appel dans l'arrêt *Desmarteau c. Ontario Lottery and Gaming Corporation* (ci-après « *Desmarteau* »)⁴.

La Cour estime plutôt qu'il s'agit d'une demande de préservation de la preuve en vertu des articles 20 et 251 du *Code de procédure civile*. À cet égard, la Cour rappelle les règles pertinentes formulées par le juge Hamilton dans l'affaire *Mag Energy Solutions inc. c. Falconer Cloutier*⁵, alors qu'il rejette à la fois l'application des critères propres à l'ordonnance de sauvegarde et des rigoureuses conditions relatives à une ordonnance de type *Anton Piller* pour analyser une demande de préservation de la preuve.

La demande de préservation de la preuve doit s'appuyer sur une démonstration de la nécessité de cette ordonnance au stade où en est l'instance. Halo prétend offrir une preuve *prima facie* de l'implication et de la participation d'Halo. Toutefois, la Cour est d'avis que cette preuve, même *prima facie*, n'incrimine pas Halo au point de justifier l'accès et l'extraction de données sur ses appareils et ses comptes électroniques lui appartenant, s'agissant d'une atteinte grave à la vie privée.

En outre, la Cour réitère les enseignements de l'affaire *Desmarteau*, où il est précisé que ce n'est que s'il est d'abord établi que la demande n'est pas prématurée et que la justification à son appui s'avère suffisante qu'il convient de se pencher sur le choix d'une marche à suivre :

[...] encore faut-il que 1) la demande ne soit pas prématurée, et que 2) la justification proposée à son appui s'avère suffisante. Ce n'est que si ces deux premières conditions se trouvent remplies qu'il conviendra de s'attarder à la méthodologie proposée pour vérifier dans quelle mesure elle offre un encadrement adéquat répondant aux questions : Qui ? Quoi ? Combien ? Quand ? Où ? Comment ? En présence de qui ? Et pour qui ?⁶

Le protocole, en dix étapes, soumis par Importfab n'est donc pas pertinent à ce stade et sa demande, en ce qui a trait aux mesures touchant la communication de la preuve, est jugée prématurée à l'endroit d'Halo, sans compter que cette dernière avait suggéré dès

4. 2013 QCCA 2090 (juges Morissette, Fournier et Gascon).

5. 2016 QCCS 2830 (juge Hamilton).

6. Importfab, *supra*, note 2, par. 25, citant *Desmarteau*, *supra*, note 4.

la saisie de conserver sous scellé le téléphone cellulaire et le disque dur extrait de l'ordinateur portable fourni par Halo.

1.3 Les éléments à retenir de cette décision

Il importe de rappeler qu'au stade où en est le dossier, les parties ne sont pas engagées dans le processus de la communication de la preuve. Aussi, la Cour juge que la fouille des deux appareils électroniques concernés constitue une atteinte grave à la vie privée. Une telle atteinte ne se justifie que si la demande de préservation de la preuve n'est pas prématurée et que la justification à son appui est suffisante. Si tant est que ces conditions soient remplies – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, l'analyse se déplace ensuite sur la méthodologie proposée, afin de s'assurer qu'elle offre un encadrement adéquat.

Du reste, les appareils sont placés sous scellés. Certes, pour le moment, Importfab n'atteint pas son objectif de débusquer les documents contenant les informations qui lui appartiennent et, plus généralement, de préparer sa preuve à l'encontre d'Halo. La Cour indique d'ailleurs que les faits révélés par la saisie chez M. Levasseur « éveillent les soupçons »⁷. Mais, ajoute-t-elle, « [i]l faut plus que de la suspicion pour autoriser une fouille dans les affaires d'un concurrent »⁸.

2. GOOGLE INC. c. EQUUSTEK SOLUTIONS INC. : UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE PEUT ÊTRE PRONONCÉE CONTRE UN TIERS ET AVOIR UNE PORTÉE EXTRATERRITORIALE

2.1 Le contexte factuel de l'affaire

Le litige opposant Equustek Solutions Inc., Robert Angus et Clarma Enterprises Inc. (ci-après « Equustek ») à Google Inc. (ci-après « Google »)⁹ découle d'une poursuite sous-jacente concernant l'atteinte à des marques de commerce et à des secrets commerciaux, portée par Equustek contre un groupe de défendeurs (ci-après « Datalink »). Google n'est pas partie au dossier judiciaire initial. La popularité du célèbre moteur de recherche fait toutefois en sorte que Google facilite l'atteinte aux droits intellectuels d'Equustek et se trouve étroitement liée aux mesures destinées à protéger les intérêts de cette dernière.

7. Importfab, *supra*, note 2, par. 27.

8. *Ibid.*

9. *Google Inc. c. Equustek Solutions Inc.*, 2017 CSC 34.

Établie en Colombie-Britannique, Equustek se spécialise dans la fabrication de dispositifs d'interface réseau. Aux termes d'un contrat de distribution, elle avait chargé Datalink de distribuer certains de ses produits. Or, Equustek reproche à Datalink d'avoir réétiqueté l'un de ses produits, puis de l'avoir fait passer pour l'un des siens, alors que le contrat de distribution était en cours d'exécution. De plus, Equustek reproche à Datalink d'avoir obtenu et fait usage de ses renseignements confidentiels et de ses secrets commerciaux, afin de mettre au point un produit concurrent dénommé le GW1000. Ce produit était d'ailleurs transmis par Datalink pour toute commande reçue au sujet du produit comparable d'Equustek. Après avoir mis fin à la relation contractuelle, Equustek engage une poursuite judiciaire contre Datalink en avril 2011 où elle exige notamment que Datalink retire de tous ses sites Web les mentions de ses produits et de ses marques de commerce. Datalink conteste initialement ces allégations.

En septembre 2011, une injonction est néanmoins prononcée contre Datalink, lui ordonnant de remettre à Equustek les codes sources, les schémas et autres informations appartenant à Equustek qu'elle pourrait avoir en sa possession, de même que la liste des clients qui lui avaient commandé un produit d'Equustek. Il est également exigé de Datalink qu'elle dissocie entièrement ses activités de celles d'Equustek, plus spécifiquement en lui interdisant de faire référence à Equustek ou à ses produits sur ses sites Web, sauf pour y indiquer qu'elle ne distribue plus ses produits et pour diriger les clients intéressés vers le site Web approprié. Datalink ne se conforme pas complètement à l'ordonnance, de telle manière qu'une nouvelle ordonnance visant la production d'une liste de clients et des modifications aux avis affichés sur ses sites Web est accordée en mars 2012.

Datalink déserte subséquentement les procédures, quitte le pays et demeure, par la suite, introuvable. Elle poursuit, toutefois, ses activités sur le Web et a même recours à une baisse de prix pour générer plus de ventes. Par ailleurs, des services additionnels sont offerts par Datalink d'une manière qui entraîne la divulgation d'autres secrets commerciaux d'Equustek.

Une autre injonction, cette fois de type *Mareva*, est octroyée en juillet 2012 afin de geler les actifs de Datalink. Elle est suivie, en août 2012, d'une ordonnance interdisant à Datalink d'utiliser des catégories plus larges d'éléments de propriété intellectuelle appartenant à Equustek, dont des catégories de documents et de renseignements névralgiques.

Datalink fait entièrement abstraction de toutes ces injonctions. Sans surprise, une demande visant à la faire déclarer coupable d'outrage au tribunal est finalement déposée en septembre 2012. Datalink ne comparait pas et le mandat d'arrestation délivré contre le directeur des sociétés défenderesses membres du groupe Datalink reste inexécuté.

Malgré toutes ses démarches judiciaires, Equustek ne parvient pas à faire cesser son préjudice. C'est dans ce contexte, en septembre 2012, qu'elle en arrive à s'adresser à Google, dont le moteur de recherche joue un rôle déterminant – bien que par inadvertance – dans l'affaire. Elle lui demande, en fait, de « délistier » les sites Web de Datalink du moteur de recherche. Face au refus de Google, Equustek dépose une demande d'injonction en ce sens.

Google insiste pour qu'une approche découlant de sa politique interne soit d'abord tentée, s'agissant du délistage de pages Web déterminées plutôt que de sites complets. Google demande en outre qu'une injonction ordonnant à Datalink de cesser d'exercer des activités sur Internet soit obtenue. Equustek accepte d'adopter la stratégie préconisée par Google et obtient une nouvelle ordonnance contre Datalink.

Google délistera subséquemment 345 pages Web liées à Datalink, une technique qui révèle ses imperfections rapidement, car Datalink n'a qu'à déplacer le contenu visé vers de nouvelles pages de sites Web, ces derniers n'étant pas eux-mêmes délistés. Qui plus est, le délistage effectué par Google avait été limité aux recherches effectuées sur le site « google.ca », une solution qui pouvait être facilement contournée en ayant recours à d'autres sites Web spécialisés de Google, sans compter que de toute façon la plupart des ventes du GW1000 impliquaient des acheteurs établis à l'extérieur du Canada.

Equustek en vient ainsi à présenter une nouvelle demande d'injonction interlocutoire afin d'interdire à Google d'afficher toute partie des sites Web de Datalink dans ses résultats de recherche, peu importe où à travers le monde. Plus spécifiquement, il est alors question que Google cesse le listage et le référencement des sites Web de Datalink, incluant les sous-pages et sous-répertoires des sites Web énumérés dans la demande. La Cour suprême de la Colombie-Britannique accorde l'ordonnance en 2014¹⁰, une décision qui est maintenue en 2015 par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique¹¹.

10. *Equustek Solutions Inc. c. Jack*, 2014 BCSC 1063, 374 DLR (4th) 537 (juge Fenlon).

11. *Equustek Solutions Inc. c. Google Inc.*, 2015 BCCA 265, 386 DLR (4th) 224 (juges Frankel, Groberman et Harris).

Google se pourvoit donc en appel de cette décision devant la Cour suprême du Canada.

2.2 L'analyse de la Cour

Le jugement rendu par la Cour suprême le 28 juin 2017 tranche la question de savoir si Google peut valablement être visée par une injonction interlocutoire lui imposant de « délistier » l'ensemble des sites Web d'une entreprise accusée de violer des droits de propriété intellectuelle, dont des secrets commerciaux, alors que cette dernière poursuit les activités qui lui sont reprochées sur le Web, en dépit de nombreuses injonctions. Rendu à la majorité, l'arrêt confirme l'injonction interlocutoire prononcée à l'encontre de Google¹².

La majorité rappelle d'abord que les injonctions sont des réparations en *equity*, dont le but est d'assurer qu'une réparation efficace soit possible lorsque le litige sera tranché au fond. La décision d'accorder une telle mesure est discrétionnaire, si bien qu'un degré élevé de déférence s'impose¹³.

Fondamentalement, le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire en fonction de ce qui est juste et équitable eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes. Comme l'enseigne la jurisprudence classique en la matière¹⁴, la démarche repose sur trois critères : existe-t-il une question sérieuse à juger (1); le rejet de la demande d'injonction causera-t-il un préjudice irréparable (2); et la prépondérance des inconvénients favorise-t-elle l'octroi ou le rejet de l'injonction (3).

En l'espèce, la Cour considère que la demande d'injonction interlocutoire par Equustek remplit ces trois critères. L'injonction est nécessaire et efficace pour stopper le préjudice. Google a joué un rôle majeur, voire déterminant, dans la réalisation des activités reprochées à Datalink. De fait, l'octroi d'une ordonnance à portée internationale est considéré être la seule voie propre à minimiser de manière efficace le préjudice d'Equustek. D'autre part, le préjudice que pourrait causer l'ordonnance à Google est minime par contraste avec celui éprouvé par Equustek depuis plusieurs années.

12. La juge Abella a rédigé le jugement des sept juges appartenant à la majorité. Les juges Côté et Rowe étaient dissidents.

13. *Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd.*, [1987] 1 RCS 110, particulièrement aux p. 155-156.

14. *RJR – MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général)*, [1994] 1 RCS 311, particulièrement aux p. 332-333.

Google, pour sa part, n'a jamais contesté le caractère sérieux de la demande d'Equustek ou que celle-ci subit un préjudice auquel Google contribue involontairement. Toutefois, elle s'oppose fermement à l'octroi de l'injonction en vertu de trois arguments : à titre de tiers à l'instance, elle ne saurait être visée par ce genre d'ordonnance (1), l'injonction n'est pas un moyen nécessaire ou même efficace en l'espèce (2) et l'injonction est invalide en vertu de sa portée extra-territoriale et de ses effets, qui tendent à contrevenir à la liberté d'expression (3). Ces arguments sont tous rejetés.

D'abord, la Cour suprême du Canada pose que les tiers peuvent faire l'objet d'une injonction interlocutoire, précisant même : « [e]n d'autres mots, lorsqu'un tiers contrevient à une ordonnance judiciaire, il existe un fondement rationnel au fait de traiter celui-ci comme s'il était lié par l'ordonnance. Une obligation incombe au tiers [TRANSDUCTION] "non pas parce que l'injonction lui est opposable en tant que partie à l'action, mais parce que son acte est une entrave à la justice" »¹⁵.

La Cour retrace ensuite la logique qui sous-tend les injonctions spécialisées de type *Mareva* et *Norwich*, afin d'illustrer leur opposabilité aux tiers et même qu'elles peuvent être prononcées directement à l'encontre des tiers lorsque ceux-ci jouent un rôle déterminant dans le préjudice subi par la partie qui demande l'injonction. Elle en tire ultimement comme conclusion :

[t]out comme une ordonnance *Norwich* ou une injonction *Mareva* prononcée contre un tiers, l'injonction interlocutoire en l'espèce découle du fait que le concours de Google est nécessaire pour ne pas faciliter la violation d'ordonnances judiciaires par Datalink et causer un préjudice irréparable à Equustek. Sans cette injonction, il était clair que Google continuerait de faciliter ce préjudice continu.¹⁶

La Cour confirme l'opportunité et la nécessité des effets extra-territoriaux produits par l'injonction interlocutoire, s'agissant de la prétention de Google voulant que l'ordonnance doive se limiter au territoire canadien ou à « google.ca ». Les tribunaux de la Colombie-Britannique se sont reconnus une compétence personnelle et territoriale en raison du fait que Google exploite une entreprise sur le

15. Google, *supra*, note 9, par. 29, citant *MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson*, [1996] 2 RCS 1048, par. 27, cette dernière décision citant elle-même *Seaward c. Paterson*, [1897] 1 Ch 545 (CA), p. 555.

16. Google, *supra*, note 9, par. 35.

territoire de cette province grâce à des activités de publicité et de recherche. Or, la compétence personnelle d'un tribunal fonde la portée extraterritoriale d'une injonction lorsque cela assure son efficacité. L'ordonnance peut ainsi exiger que des gestes soient posés, peu importe l'endroit du monde où ils sont effectivement posés.

De plus, comme le rappelle la majorité : « Le problème en l'espèce se pose en ligne et à l'échelle mondiale. L'Internet n'a pas de frontières – son habitat naturel est mondial. La seule façon de s'assurer que l'injonction interlocutoire atteint son objectif est de la faire appliquer là où Google exerce ses activités, c'est-à-dire mondialement. »¹⁷ Une injonction à portée territoriale cantonnée au Canada ou au site « google.ca » pourrait facilement être éludée, or « [u]ne injonction interlocutoire n'offrant aucune possibilité réaliste d'empêcher le préjudice irréparable ne constitue pas une réparation en *equity* »¹⁸. En contrepois, l'appréciation de la prépondérance des inconvénients demeure inchangée, dans la mesure où l'ordonnance exige de Google qu'elle pose des actes à l'endroit où le contrôle de son moteur de recherche s'exerce. Il est essentiellement demandé à Google de modifier des résultats de recherche, une manœuvre qu'elle fait souvent de manière, notamment, à se conformer aux avis qu'elle reçoit en application du *Digital Millennium Copyright Act*¹⁹. Google ne subit donc que des inconvénients minimes et n'en subit peut-être même aucun.

L'argument connexe soulevé par Google en matière de liberté d'expression ne convainc pas davantage la Cour. En l'espèce, l'allégation voulant que le respect de l'ordonnance puisse porter atteinte aux valeurs fondamentales d'une autre nation ou même amener Google à contrevenir aux lois d'un autre pays est purement théorique. Si tant est qu'elle était éventuellement en mesure de faire cette démonstration, elle pourrait demander une modification en ce sens de l'ordonnance, qui est justement de type interlocutoire. Du reste, la liberté d'expression ne saurait fonder la violation de droits de propriété intellectuelle.

Quant aux juges Côté et Rowe, ils reposent leur dissidence sur la retenue judiciaire. La nouvelle forme de réparation en *equity* demandée par Equustek est une injonction dans les faits permanente, qui va au-delà de la demande présentée par Equustek en ce qu'elle

17. *Id.*, par. 41.

18. *Ibid.*

19. Ces avis réclament le délistage du contenu des résultats de recherche générés par Google qui porterait atteinte à des droits d'auteur.

répond en grande partie à ce qu'Equustek cherchait à obtenir par son recours sous-jacent. L'octroi de l'ordonnance contre Google fait qu'elle ne peut espérer meilleur avantage par la suite. L'ordonnance règle donc de manière finale, sur le fond, le dossier. Or, une injonction permanente ne peut être accordée qu'au terme d'un examen sur le fond du litige, ce qui n'a pas encore été fait.

Par ailleurs, Equustek obtient l'injonction contre un tiers innocent, de surcroît, qui n'a ni aidé à la perpétration des actes illégaux ni encouragé ces actes. Pire selon la dissidence, l'ordonnance est de type mandatoire et requiert des mises à jour compte tenu des tactiques déployées par Datalink, ce qui implique une supervision judiciaire à long terme²⁰. Son efficacité n'a également pas été démontrée, sans compter que d'autres recours existent, notamment un recours en France, où Datalink possède des actifs.

2.3 Les éléments à retenir de cette décision

L'affaire offre un cadre d'application des règles classiques en matière d'injonction interlocutoire. La Cour suprême y traite avec déférence du pouvoir du tribunal de première instance d'accorder des mesures qu'il juge justes et équitables eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes, en l'occurrence dans le contexte de violations persistantes de droits intellectuels sur Internet, en dépit de multiples injonctions visant le responsable de ces atteintes.

La décision captive en raison de la confirmation du principe qu'une telle injonction peut être rendue à l'encontre d'un tiers au litige et qu'elle peut même étendre sa portée à l'échelle mondiale, si cela s'avère nécessaire pour assurer le respect des injonctions rendues par les tribunaux canadiens et donc stopper le préjudice. Bien au-delà des secrets commerciaux, ce jugement intéresse l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle.

La violation de droits de propriété intellectuelle sur Internet ne cesse de nourrir les inquiétudes, de par la nature et l'importance des activités illégales qui peuvent y avoir cours. La Cour suprême confirme donc l'existence d'une solution d'intérêt. Retenons cependant

20. Les juges dissidents rappellent à cet égard que l'ordonnance a été modifiée au moins sept fois pour permettre d'atteindre les nouveaux sites de Datalink. Google, *supra*, note 9, par. 75-76, citant notamment *Redland Bricks Ltd. c. Morris*, [1970] AC 652 (HL), p. 665-666; *Co-operative Insurance Society Ltd. c. Argyll Stores (Holdings) Ltd.*, [1998] AC 1 (HL); Jeffrey Berryman, *The Law of Equitable Remedies*, 2^e éd., Toronto, Irwin Law, 2013, p. 199-200.

que cette solution intervient alors que celui qui demande l'injonction à large portée a déployé virtuellement tous ses autres recours en vue de faire cesser son préjudice et que le contrefacteur continue à faire fi des ordonnances prononcées à son endroit au Canada, en tirant profit du moteur de recherche numéro un au monde.

Qui plus est, l'affaire n'en est pas à ses derniers rebondissements, puisque Google a subséquemment obtenu une injonction en Californie à l'encontre d'Equustek afin de l'empêcher de faire exécuter aux États-Unis le jugement de la Cour suprême du Canada²¹. Plus tôt en 2018, Google a même saisi la Cour suprême de la Colombie-Britannique d'une demande pour faire annuler ou, alternativement, modifier l'injonction dont elle fait l'objet au Canada, en vertu des décisions rendues en sa faveur aux États-Unis²². Le débat promet de captiver encore autant, surtout qu'en avril dernier, la cour britannico-colombienne a refusé toute annulation ou modification de l'injonction avant le procès au fond²³.

3. GROUPE ENVIRONNEMENTAL LABRIE INC. c. 9262-3594 QUÉBEC INC. (KAISER SOLUTIONS) : L'INJONCTION INTERLOCUTOIRE DOIT SE FONDER SUR UN PRÉJUDICE SÉRIEUX OU IRRÉPARABLE, MALGRÉ LA PREUVE D'UNE VIOLATION DE SECRETS COMMERCIAUX

3.1 Le contexte factuel de l'affaire

Les demanderesse, Groupe environnemental Labrie Inc. (ci-après « Labrie ») et Newport Hill, LLC. (ci-après « Newport »), s'adressent à la Cour supérieure pour l'obtention d'une injonction interlocutoire dans un dossier de concurrence déloyale découlant de l'usage d'informations confidentielles et de contrefaçon de droits d'auteur²⁴.

L'affaire implique une trame factuelle compliquée, principalement en raison d'un chassé-croisé de relations d'affaires et de relations

21. Une injonction provisoire a d'abord été prononcée dans la décisions *Google LLC v. Equustek Inc.*, Case No. 5:17-cv-04207-EJD, 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. Nov 2, 2017). Elle fut ensuite transformée en injonction permanente dans le jugement pour le moins lapidaire *Google LLC v. Equustek Solutions Inc.*, Case No. 5:17-cv-04207-EJD (N.D. Cal. Dec. 14, 2017). Signalons en outre qu'Equustek n'a pas participé à la procédure.

22. *Equustek Solutions Inc. v. Jack*, 2018 BCSC 329.

23. *Equustek Solutions Inc. v. Jack*, 2018 BCSC 610.

24. *Groupe environnemental Labrie inc. c. 9262-3594 Québec inc. (Kaiser Solutions)*, 2017 QCCS 3883 (juge Parent).

d'emploi, dans lequel se glisse des liens familiaux et personnels. L'analyse même sommaire du dossier ne saurait permettre d'échapper à la présentation des parties et de leur rôle.

Labrie est une entreprise québécoise faisant affaire dans les Amériques, en Asie et en Europe. Véritable leader dans son domaine, l'entreprise se spécialise dans la fabrication et la distribution de camions, de pièces et d'équipements destinés à la gestion des déchets solides. Aussi, elle investit en R et D de manière à maintenir sa créativité, son innovation, et ainsi assurer sa compétitivité.

En janvier 2012, Newport acquiert de la société défenderesse Gestion Claude Boivin inc. (ci-après « GCB ») la totalité du capital-actions de Labrie. Claude Boivin, lui-même défendeur, intervient au contrat et s'oblige à ne pas faire concurrence à Labrie en Amérique du Nord pour une période de cinq ans suivant la vente. Il s'engage en outre au respect des informations confidentielles de Labrie. Parallèlement, Labrie conclut un contrat de travail avec Claude Boivin pour une durée de trois ans, qui stipule les mêmes engagements de non-concurrence et de confidentialité. Ce contrat est toutefois résilié peu de temps après.

Le défendeur Éric Boivin est ingénieur en mécanique. Après avoir été recruté à ce titre par Labrie en 2005, il est promu, trois ans plus tard, au poste de directeur de l'approvisionnement en Chine. Sa présence fréquente en Chine lui permet de tisser des liens avec des entrepreneurs qui agissent subséquentement comme sous-traitants de Labrie et fabriquent des pièces et composantes d'équipements. Pour la réalisation de ses fonctions, Éric Boivin a accès à des informations confidentielles de Labrie, particulièrement des plans de pièces et composantes et des plans d'assemblage, des études de marché, des plans d'affaires, des informations sur les coûts de production. Il est lié par des engagements de non-concurrence et de confidentialité. Le 14 mars 2012, il démissionne de son poste et quitte Labrie.

Éric Boivin commence alors à travailler pour la défenderesse 9244-8299 Québec inc. (ci-après « Le Débarcadère »), qui est détenue par son oncle, Claude Boivin. Sa conjointe de l'époque, la défenderesse Marie-Claire Caron, y travaille également. Le Débarcadère se consacre alors principalement à l'importation de mobilier hôtelier.

Toujours en 2012, Éric Boivin et Marie-Claire Caron fondent également la société défenderesse 9262-3594 Québec inc. (ci-après « Kaiser »). Cette dernière évolue dans le secteur des pièces de remplacement de véhicules spécialisés, à l'exclusion de ceux effectuant la collecte de déchets. Éric Boivin et Marie-Claire Caron poursuivent leurs activités au sein de Kaiser jusqu'au début 2017 en dépit de la

séparation du couple quelques années auparavant. Lorsqu'Éric Boivin quitte l'entreprise, Marie-Claire Caron recrute Philip Jensen pour le remplacer dans ses fonctions.

Éric Boivin évolue ensuite au sein de la défenderesse Industries XPaK inc. (ci-après « Xpak »), une entreprise constituée en février 2016 dont il est coactionnaire avec le défendeur Hugo Marsan, un ingénieur qui a lui aussi été employé chez Labrie, de 2005 à 2012. Xpak fait fabriquer des pièces et composants destinées, notamment, aux camions de collecte de déchets à partir des plans de Labrie par des sous-traitants chinois. Éric Boivin et Hugo Marsan exercent en outre leurs activités pour Le Débarcadère. Cette dernière a d'ailleurs l'intention de commercialiser de nouveaux produits concurrents à ceux de Labrie, un projet dont la genèse remonte à 2013.

Or, certains des actes reprochés à Éric Boivin ont laissé des traces électroniques prouvant qu'il a copié des plans avant de quitter son poste chez Labrie, qu'il les a utilisés à partir de 2013 et qu'il a communiqué avec des représentants de Labrie en Chine, de même que certains de ses sous-traitants, pour la fabrication de pièces. Ces dernières sont commercialisées sous le nom de Kaiser. Par ailleurs, Éric Boivin reconnaît une partie des gestes qui lui sont reprochés, mais explique que certains plans ont été obtenus de tiers, notamment d'ex-employés de Labrie et d'une société qui avait collaboré avec Labrie par le passé.

Parallèlement, Philip Jensen reçoit de Marie-Claire Caron un disque dur externe, afin qu'il assure le suivi des dossiers. En prenant connaissance des informations qu'il renferme, Philip Jensen reconnaît certains des fichiers pour les avoir déjà vus alors qu'il était lui-même employé chez Labrie. À la suite de cette découverte, en octobre 2016, il informe Newport qu'il est en possession de fichiers contenant des informations confidentielles appartenant à Labrie, notamment des plans de pièces, de composants et d'équipement. Aussi, il transmet aux demanderesses une copie de plus de 5 000 plans 2D et 3D appartenant à Labrie.

À la suite de cette découverte, en janvier 2017, les demanderesses intentent un recours contre les défendeurs. Elles allèguent que les défendeurs ont sciemment violé leurs droits d'auteur, en reproduisant et en utilisant leurs plans, de même qu'en permettant leur utilisation par des tiers, et qu'ils se sont illégalement approprié certaines informations confidentielles, y compris des secrets commerciaux, appartenant à Labrie. Au soutien de l'action, les demanderesses invoquent notamment les engagements en matière de confidentialité

souscrits par les défendeurs Claude Boivin, Éric Boivin et Hugo Marsan.

Les demanderesses requièrent également l'octroi de diverses ordonnances d'injonction interlocutoire contre les défendeurs. En ce qui a trait au secret commercial, Labrie et Newport demandent que soient cessées l'utilisation, la reproduction, la divulgation de l'information confidentielle – y compris des secrets commerciaux – de Labrie et que soit également cessée l'autorisation de ces actes. En outre, elles demandent d'ordonner aux défendeurs d'aviser une série de personnes intéressées (dont les agents, les sous-traitants, les fournisseurs, les préposés et même les clients des défendeurs) de cesser immédiatement de contrefaire les droits d'auteur de Labrie et de cesser d'utiliser ou de divulguer l'information confidentielle de Labrie, y compris ses secrets commerciaux.

Dans la foulée de ces démarches judiciaires, sommairement, les défendeurs prennent position comme suit :

- Marie-Claire Caron conclut une transaction mettant fin au litige avec les demanderesses, laquelle est homologuée. Elle nie cependant avoir connu l'existence des fichiers en litige et affirme n'en avoir jamais fait usage.
- La société Kaiser sera bientôt dissoute. Aussi, sans admettre la véracité des allégations formulées par les demanderesses, cette société choisit de ne présenter aucune contestation et de s'en remettre à la décision du Tribunal.
- Hugo Marsan s'en remet à la décision du Tribunal, à la lumière de ses représentations.
- Éric Boivin et Xpak, sans admettre la véracité des allégations de la demande, s'engagent à ne pas faire usage de l'information confidentielle appartenant à Labrie concernant les plans retrouvés sur le disque chez Kaiser.
- Xpak déclare ne plus œuvrer dans le domaine des pièces et composantes destinées aux camions de collecte de déchets et ne pas avoir l'intention de se livrer à ce type d'activité dans le futur.
- Claude Boivin, GCB et Le Débarcadère nient avoir fait usage d'informations confidentielles et avoir contrefait des droits d'auteur de Labrie.

3.2 L'analyse de la Cour

Après avoir rappelé la discrétion judiciaire qui intervient en matière d'injonction interlocutoire, la Cour s'appuie sur la jurisprudence antérieure²⁵ pour souligner le caractère exceptionnel de la mesure, qui est destinée à intervenir à un moment où les prétentions des parties n'ont pas été examinées au fond et qu'une preuve complète n'a pas encore été produite.

L'injonction interlocutoire ne saurait se fonder sur des hypothèses et doit se justifier à la lumière d'une atteinte actuelle ou imminente à un droit apparent, pour empêcher « qu'un préjudice sérieux ou irréparable ne [...] soit causé [à celui qui la demande] ou qu'un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé »²⁶. En outre, les conclusions recherchées doivent être susceptibles d'exécution. Leur portée doit donc être suffisamment précise pour que les personnes visées soient en mesure de s'y conformer²⁷.

En ce qui a trait au défendeur Éric Boivin particulièrement, les défenderesses invoquent à leur soutien les engagements en matière de confidentialité souscrits aux termes de son contrat d'emploi. La Cour juge que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Labrie est flagrante. Elle est constituée nonobstant l'absence d'intention malicieuse. De même, le fait que la contrefaçon n'ait eu qu'une incidence minime sur les affaires de Labrie n'est pas pertinent. Aussi, la Cour prononce à son encontre une injonction lui interdisant essentiellement, que ce soit directement ou indirectement et de quelque façon que ce soit, d'utiliser et de permettre que soient utilisés les plans et dessins de Labrie retrouvés sur le disque dur.

Par ailleurs, Éric Boivin offre de rendre compte aux demanderesse des fichiers visés par le litige qu'il détient toujours, de manière à ce qu'elles puissent assurer directement leur suppression. La proposition est acceptée et le juge dispose que la reddition de compte soit produite sous scellés au dossier de la Cour, précisant que si les parties ne s'entendaient pas au sujet de l'accès aux documents ainsi placés sous scellés, elles pourraient s'adresser à la Cour.

25. *Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke c. Roy Grenier*, 2016 QCCA 86, par. 39 (juges Bich, St-Pierre et Émond).

26. *Code de procédure civile* du Québec, RLRQ c. C-25.01, art 511.

27. La Cour s'appuie alors notamment sur les décisions suivantes : *Bernatchez c. Médias Transcontinental inc.*, 2005 QCCA 856, par. 15-16 (juges Delisle, Forget et Côté); *Picard c. Johnson & Higgins Willis Faber Ltée*, [1988] RJQ 235 (CA) (juge LeBel).

Les demanderesses s'appuient ensuite sur le fondement général de la responsabilité civile pour alléguer qu'Éric Boivin leur fait une concurrence parasitaire par l'utilisation d'informations confidentielles, à savoir des plans d'affaires, des études de marché, des informations portant sur les coûts de production, les coûts de vente aux revendeurs, les marges de profits, puis des listes de contacts auprès de sous-traitants, de fournisseurs, de partenaires et de clients. Or, le défendeur a quitté Labrie il y a plus de cinq ans et n'est plus lié par une clause de non-concurrence. Quant à son obligation de loyauté, un délai raisonnable s'est écoulé au sens de l'article 2088 du *Code civil du Québec*. Au stade interlocutoire, la Cour estime, donc, ne pas être en mesure de conclure à l'existence d'un droit évident, d'autant que les demanderesses n'ont pas démontré le préjudice sérieux ou irréparable en l'absence de la délivrance des ordonnances recherchées.

Qui plus est, les conclusions formulées par les demanderesses comportent de nombreux éléments qui doivent être circonscrits, spécialement en ce qui a trait aux personnes visées (qui doivent être parties à l'instance) et aux actes interdits. De nombreuses conclusions demandées ne sont pas formulées de manière à être exécutoires. La Cour pallie la situation en prononçant des ordonnances ciblées lorsque la preuve le permet, mais ne peut agir ainsi pour le reste.

De plus, le Tribunal retient que la copie illégale des plans et autres informations confidentielles remonte à il y a plus de cinq ans et que, bien qu'un usage en ait été fait dès 2013, ce n'est qu'à la suite d'une dénonciation à l'automne 2016 que Labrie allègue le risque d'un préjudice sérieux ou irréparable. Ce contexte factuel tend à affaiblir la position des demanderesses, qui doivent pourtant fonder leur démarche sur beaucoup plus que des conjectures ou des hypothèses.

Quant à la défenderesse Kaiser, la Cour prononce à son encontre une injonction interlocutoire lui ordonnant de rendre compte de tous les fichiers ou documents comportant des informations appartenant à Labrie qu'elle pourrait encore détenir, de déposer sous scellés au dossier une copie de la reddition et de détruire ensuite les fichiers ou documents de Labrie, sous quelque forme que ce soit. Pour le reste, puisque Kaiser est en voie de dissolution et que son unique actionnaire, Marie-Claire Caron, a déjà souscrit à de nombreuses conditions aux termes de la transaction intervenue avec les demanderesses, la Cour juge qu'il n'existe pas d'autre risque justifiant d'autres ordonnances à son endroit.

La défenderesse Xpak, en revanche, évolue toujours dans le domaine connexe des pièces et composantes pour camions. Cependant,

la société affirme ne plus exercer ses activités concernant les camions de collecte de déchets et consent au prononcé d'une ordonnance consécutive. La Cour soumet donc l'entreprise aux mêmes ordonnances que celles prononcées contre Éric Boivin.

En ce qui concerne Hugo Marsan, la Cour estime que les demanderessees n'ont pas démontré un droit évident à l'injonction. D'une part, il n'est pas établi *prima facie* qu'il ait fait usage d'informations confidentielles de Labrie après la fin de son emploi. D'autre part, aucune contravention à ses engagements de non-concurrence n'est en cause et aucune preuve n'a été présentée au sujet d'un préjudice sérieux ou irréparable qui surviendrait si l'injonction n'est pas accordée. Le tribunal rejette donc la demande d'ordonnances le concernant.

La situation à l'égard de Claude Boivin, de GCB et Le Débarcadère est enfin traitée simultanément. Claude Boivin déclare sous serment avoir tout ignoré des gestes pertinents d'Éric Boivin en ce qui concerne les plans, les documents et autres informations de Labrie. Il n'en a lui-même jamais fait usage. Par ailleurs, les demanderessees ne parviennent pas à réunir une preuve suffisante relative à l'obtention de telles informations par Claude Boivin, par GCB ou par Le Débarcadère. Aucune ordonnance n'est donc accordée à leur endroit.

3.3 Les éléments à retenir de cette décision

L'affaire illustre très certainement la vulnérabilité des secrets commerciaux dans le cadre de relations d'emploi et de sous-traitance, dans la mesure où des informations confidentielles, spécialement des documents contenant des secrets commerciaux, ont circulé pendant des années à l'extérieur de l'entreprise Labrie sans même qu'elle ne s'en rende compte.

En matière d'injonction interlocutoire, d'autre part, la décision rappelle les principes fondamentaux applicables et souligne l'importance de soigner la rédaction des conclusions recherchées, afin d'assurer leur caractère exécutoire.

De façon plus saillante, enfin, retenons que le temps qui a couru depuis la violation des droits de propriété intellectuelle n'aura certainement pas joué en faveur des demanderessees au stade interlocutoire. Sans que le sort au fond de l'affaire soit en cause, il faut néanmoins tirer des leçons importantes de deux éléments qui fragilisent sévèrement la demande d'injonction interlocutoire, particulièrement en ce qui a trait à l'existence d'un préjudice sérieux ou irréparable de nature

à rendre le jugement au fond inefficace. Le premier résulte du fait que les ventes illégales ne représentent qu'un pourcentage insignifiant du chiffre d'affaires annuel de Labrie. Le second se rapporte au fait que les demanderesse ont pris connaissance fortuitement de la violation de leurs droits intellectuels, alors pourtant que l'exploitation des droits d'auteur et des secrets commerciaux subtilisés avait commencé trois ans plus tôt.

4. CERENIS THERAPEUTICS HOLDING c. INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE MONTRÉAL : LE SECRET COMMERCIAL EXIGE UNE PROTECTION ADÉQUATE DANS LE CADRE D'UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS

4.1 Le contexte factuel de l'affaire

La décision *Cerenis Therapeutics Holding c. Institut de cardiologie de Montréal*²⁸ se rapporte à un litige découlant d'un contrat de service conclu en 2010, par lequel Cerenis Therapeutics Holding (ci-après « Cerenis ») confie à l'Institut de cardiologie de Montréal (ci-après « ICM ») la réalisation d'une étude clinique de phase II. Cette étude porte sur l'efficacité d'une molécule, notamment dans la réduction de l'athérosclérose coronarienne²⁹.

En avril 2014, le directeur du Centre de recherche de l'ICM et des collaborateurs font paraître des résultats de l'étude clinique. Les conclusions de la publication indiquent que l'étude ne permet pas de conclure à l'efficacité de la molécule.

En juin de la même année, Cerenis intente un recours contre l'ICM, alléguant différents manquements dans l'exécution de ses obligations. Notamment, Cerenis impute à l'ICM des défauts de gestion et de surveillance, dont la réduction de la longueur des segments artériels des patients sur lesquels les films intravasculaires par échographie étaient réalisés, ce qui aurait nui au travail de comparaison avant et après le traitement. Cerenis se plaint encore des pratiques et procédures de l'ICM en matière de sélection des tranches de segments artériels, car elles ne permettraient pas d'assurer que les résultats de

28. *Cerenis Therapeutics Holding c. Institut de cardiologie de Montréal*, 2017 QCCS 2056 (juge Payette).

29. Sommairement décrite, la molécule pertinente est désignée « CER-001 » et constitue un « mimétique des lipoprotéines de haute densité, mieux connues sous l'acronyme HDL ou encore sous le surnom de bon cholestérol » (*Id.*, par. 2). Elle est conçue pour jouer un rôle dans la diminution des risques de maladie cardiovasculaire et dans le traitement d'un défaut génétique entraînant une carence en lipoprotéines de haute densité (HDL).

l'étude soient reproductibles et représentatifs (la piètre qualité des films et la distribution à la fois erratique et subjective des tranches analysées sont alors particulièrement reprochées). La procédure intentée par Cerenis vise ultimement à récupérer des données et de l'information récoltées ou générées dans le cadre de l'étude clinique, de même qu'à obtenir des dommages de près de 45 millions de dollars.

L'ICM nie toute responsabilité et affirme s'être conformée à ses obligations contractuelles. Elle dépose en outre une demande reconventionnelle pour des sommes qui lui seraient dues aux termes du contrat de service et poursuit Cerenis dans un dossier connexe joint pour atteinte à sa réputation³⁰.

Au cours de l'instance, Cerenis présente une première demande de communication de documents en vertu de l'article 168(8) de l'ancien *Code de procédure civile*. La demande est refusée le 26 octobre 2015 au stade où en sont les procédures. Cependant, la greffière spéciale qui rend la décision indique que la demande de Cerenis pourrait devoir être examinée de nouveau à l'étape de la communication des expertises. Cerenis présente donc une seconde demande au même effet le 5 novembre 2015, cette fois en vertu de l'article 398 de l'ancien *Code de procédure civile*. À la suite de négociations entre les parties, l'ICM transmet certains des documents demandés à Cerenis et cette dernière abandonne sa demande pour plusieurs autres.

Quant au reste, la Cour est saisie d'une demande de trancher différentes objections de l'ICM en lien avec 12 documents ou catégories de documents. L'ICM invoque entre autres que ces documents sont dénués de pertinence, que Cerenis en possède déjà certains, que la demande de communication constitue une recherche à l'aveuglette, que l'ICM possède un droit de rétention sur certains d'entre eux en vertu de l'article 1592 du *Code civil du Québec*, que certains sont confidentiels et que la communication des documents représenterait une menace à un intérêt commercial. La portion du jugement qui intéresse spécialement le domaine des secrets commerciaux réside dans les objections tranchées quant aux documents identifiés « SOP (#5 – 62 – 63) »³¹.

4.2 L'analyse de la Cour

Situant le contexte judiciaire des demandes de Cerenis, qui sont formulées au cours de la phase exploratoire de l'instance, la Cour rappelle les règles qui président à l'évaluation de la demande

30. *Institut de cardiologie de Montréal c. Cerenis Therapeutics Holding S.A.*, 2015 QCCS 5587.

31. Cerenis, *supra*, note 28, par. 15 à 23 inclusivement.

de communication, dont la règle de confidentialité implicite³². En principe, à ce stade des procédures, la demande de communication s'évalue selon le critère de la pertinence apparente des documents visés et non pas strictement d'après leur admissibilité en preuve. Cependant, lorsqu'une objection au titre du secret commercial est soulevée, le critère applicable est plutôt celui de la pertinence véritable et nécessaire³³.

Les documents identifiés « SOP (#5 – 62 – 63) » sont donc visés par des objections par l'ICM en vertu du caractère strictement confidentiel de leur contenu et de la menace que représenterait leur communication pour un intérêt légitime important, à savoir un secret de commerce. L'ICM allègue en outre que leur communication n'est pas de nature à faire avancer le débat judiciaire, car d'autres études auraient confirmé ses résultats.

Par ailleurs, le caractère confidentiel des documents est admis par les parties au litige, qui conviennent également de leur pertinence. La Cour rappelle à cet égard que la communication de ce genre de document constitue la règle dans le cadre des procédures judiciaires, même s'il faut l'assujettir à des mesures particulières destinées à en limiter la diffusion.

L'ICM offre donc de mettre à la disposition de Cerenis et de l'expert de cette dernière les SOP en cause, afin qu'ils puissent les consulter dans les locaux de l'ICM. En cours d'exécution du contrat, il était convenu entre les parties que Cerenis pouvait consulter les SOP sur place. Une clause du contrat semble d'ailleurs confirmer cette interprétation, sans compter que c'est ainsi que les représentants de Cerenis et de leurs vérificateurs ont déjà consulté les SOP dans le passé. Pour le reste, ces documents revêtent la plus haute importance pour l'ICM, qui n'accepte pas que ce soit en prene copie.

Cerenis s'oppose à cette proposition. Elle veut détenir une copie des documents. Le document désigné « SOP IVUS-12-002-Master IVUS C6 Data Processing Master » lui importe particulièrement en ce qu'il a pour objet la méthodologie de l'ICM pour ce genre d'étude

32. *Lac d'Amiante du Québec Ltée c. 2858-0702 Québec inc.*, 2001 CSC 51, [2001] 2 RCS 743.

33. Cerenis, *supra*, note 28, par. 27 et 30. Le jugement se fonde, d'ailleurs, sur les principes soulignés par la Cour d'appel en 2012 à l'occasion de la décision *Elitis Pharma inc. c. RX Job inc.* : « [c]omme l'affirme la doctrine, les tribunaux sont enclins à protéger les informations confidentielles même lorsque celles-ci ne bénéficient pas d'un privilège de confidentialité. Ils exigent dans ce cas une démonstration d'une pertinence véritable et nécessaire à la solution du litige. » (2012 QCCA 1348, par. 31 (juges Rochon, Dalphond et Kasirer), référence omise).

clinique. Or, son expert doit avoir accès à ces documents pour rendre son opinion, plus spécifiquement pour être en mesure d'y faire référence de manière moins contraignante et d'en discuter librement avec Cerenis et ses représentants.

La Cour considère que la divulgation du savoir-faire que l'ICM a développé au fil du temps compromettrait ses intérêts commerciaux et altérerait sa position concurrentielle³⁴. Trois laboratoires seulement conduisent des travaux similaires à travers le monde. La technique développée par l'ICM lui est exclusive. Dans ce contexte, la Cour conclut qu'un intérêt commercial important pour l'ICM réside effectivement dans les documents en litige ainsi que dans son savoir-faire.

Cependant, la mesure d'accès proposée par l'ICM ne protège pas adéquatement cet intérêt, puisqu'il serait possible pour une personne ainsi admise à consulter les documents d'en transcrire une partie substantielle, sinon la totalité. Seul le devoir implicite de confidentialité offrirait alors une forme de protection, ce qui précéderait le secret protégé.

La Cour arrête donc comme solution satisfaisante l'adaptation d'une proposition de Cerenis, soit qu'une copie unique, numérisée et protégée des documents soit hébergée sur un site informatique dédié (ou autre véhicule équivalent), lui-même sécurisé et accessible à un nombre limité de personnes identifiées par mot de passe personnel, non cessible et traçable³⁵. La Cour ordonne conséquemment aux parties de conclure une entente à cet effet, comprenant une clause d'élection de for conférant compétence aux tribunaux québécois, une clause de choix de droit désignant la loi québécoise et, accessoirement, une clause pénale. Aussi, la Cour reste saisie du dossier en cas de difficulté à l'occasion de la négociation de l'entente et pour ultimement l'homologuer.

4.3 Les éléments à retenir de cette décision

Les enjeux de protection du secret commercial dans l'administration de la preuve retiennent justement l'attention de la Cour, qui établit un dispositif conséquent, mieux adapté en fait que ce que préconisait la principale intéressée.

Par ailleurs, la qualification du secret commercial à titre d'intérêt commercial important ne soulève aucune difficulté, dans la

34. *Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances)*, 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522, par. 49.

35. Cerenis, *supra*, note 28, notamment au par. 22.

mesure où ce secret consiste essentiellement en un savoir-faire, que la technique développée par l'ICM lui est exclusive et que seuls trois laboratoires lui font concurrence à travers le monde.

Outre le souci de maintenir la protection efficace du secret, la décision mérite d'être signalée en ce qu'elle réaffirme l'effet d'une objection fondée sur le secret commercial à l'encontre d'une demande de communication de documents. S'agissant particulièrement du critère applicable à l'évaluation de la demande, celui-ci passe de la pertinence apparente de ces documents à leur pertinence véritable et nécessaire. De manière plus marquante, la décision met également en évidence la règle voulant que dans un contexte judiciaire les documents pertinents, quoique confidentiels, doivent être communiqués, même s'il faut encadrer leur communication par des mesures visant à en limiter l'accès et la diffusion.

CONCLUSION

Les décisions traitées illustrent que les secrets commerciaux représentent des enjeux économiques souvent névralgiques pour les entreprises. Elles proposent un rappel intéressant de certaines notions importantes, alors que les secrets sont invoqués à l'encontre de procédures judiciaires ou que leur violation justifie le dépôt de telles procédures.

De manière plus générale, lorsque de tels actifs sont susceptibles d'être communiqués dans le cadre de relations de travail ou d'affaires, rappelons que la conclusion d'engagements contractuels clairs et conséquents s'impose. En complément, les clauses de choix de droit et d'élection de for semblent tout aussi importantes, en fait de prévisibilité et de sécurité juridique. L'aménagement d'une clause pénale s'inscrit encore dans la même logique, surtout si sa réception par la loi contractuelle fait l'objet d'une vérification préalable. Elle pourra incidemment servir une fonction préventive, voire pédagogique. Enfin, le recours à des dispositifs techniques ou, lorsque pertinents, à des moyens technologiques, pour mieux contrôler physiquement l'accès aux éléments protégés au titre du secret commercial et conserver des traces de ces accès semblent appartenir à une prudence élémentaire. En définitive, on ne saurait trop insister sur l'importance de garder les proverbiaux glaçons au congélateur...