

Les secrets de commerce, un droit éparpillé en attente d'une loi

Alexandra Allouch*

RÉSUMÉ	459
INTRODUCTION	461
1. UN LIEN D'EMPLOI GARANT DU DROIT.....	465
1.1 Maigre tentative du fédéral	465
1.2 Encadrement provincial par le non-dit	467
2. UNE RECONNAISSANCE DE PRÉSÉANCE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	471
2.1 Lorsque le fédéral devient expressif	471
2.2 Mais que le législateur provincial se fait inconstant ...	477
3. UN RÉGIME DE PROTECTION À ÉTABLIR.....	481
3.1 Une loi à synthétiser et à adopter	481

© Alexandra Allouch, 2021.

* Alexandra Allouch est avocate au Bureau de la Propriété intellectuelle de la Banque Nationale du Canada et membre versée en droit au Comité d'éthique de la recherche clinique (CERC) de l'Université de Montréal. L'auteure tient à remercier ses relecteurs sans qui cet article n'aurait pas été le même : M^e Kiriakoula Hatzikiriakos, qui n'a de cesse de l'inciter à écrire, à pousser plus loin ses idées et à se démarquer, et M^e Eric Girard, un mentor, qui a su voir en l'étudiante qu'elle était celle qu'elle aspire toujours à devenir.

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

3.2 Un <i>momentum</i> à créer et à exploiter	488
CONCLUSION.	492

RÉSUMÉ

Les actifs de propriété intellectuelle sont régis par des lois fédérales. Tous, sauf un : les secrets de commerce. Pour beaucoup, les secrets de commerce sont dépourvus de protection et il revient à leur propriétaire de les protéger en amont plutôt que de courir le risque de les perdre, sans rien pouvoir y faire. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une compétence provinciale. Au Québec, ce serait donc régi principalement par le *Code civil du Québec*, au même titre que toute autre information de nature confidentielle, incluant deux dispositions les mentionnant explicitement. Quant à nous, nous argumentons plutôt qu'il s'agit parfois d'une compétence partagée, si ce n'est par volonté, du moins par nécessité. Ainsi, tant les législateurs fédéral que québécois ont tour à tour et souvent bien malgré eux rédigé des dispositions ayant pour conséquence la protection des secrets de commerce. Nous allons tout particulièrement nous pencher vers ce qui nous semble être les alliés naturels de ces secrets : le droit de l'emploi et la protection des renseignements personnels, analysant des dispositions législatives spécifiques établies par les deux paliers de gouvernement et les interprétations jurisprudentielles qui en découlent. Ces deux domaines de droit nous amèneront finalement à discuter des bases nécessaires à l'établissement d'une loi spécifique aux secrets de commerce.

INTRODUCTION

Selon une étude récente, les compagnies les plus prospères accordent, dans une très grande proportion, davantage de valeur aux actifs intangibles qu'aux biens meubles et immeubles¹. Et parmi les actifs intangibles ayant le plus de valeur, on retrouve les actifs de propriété intellectuelle, dont les secrets de commerce (ci-après « SC »). Selon deux études, l'une américaine² et l'autre européenne³, pour bon nombre d'entreprises, les secrets de commerce auraient même plus de valeur que nombre d'autres actifs, incluant les brevets.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après « OPIC ») se veut l'organe gouvernemental qui chapeaute tous les aspects de la propriété intellectuelle au Canada, des brevets⁴ aux marques de commerce⁵, en passant par le droit d'auteur⁶ et les dessins industriels⁷. En théorie, les SC font également partie de cette grande famille de la propriété intellectuelle. En théorie seulement, car, en pratique, c'est aussi le laissé-pour-compte. Alors que pour les quatre autres types de droits de propriété intellectuelle, il existe des lois propres et des mécanismes de protection distincts, le législateur

-
1. OCEAN TOMO, « Intangible Asset Market Value Study », 2019, en ligne : <<https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study>> (consulté le 6 octobre 2020), cité par Nicole D. GALLI, « Trade Secrets 2.0 : Stepping Up to 21st Century Trade Secret Protection », (2020) 12(5) *Landslide*.
 2. Baker MCKENZIE, *The Board Ultimatum: Protect and Preserve. The Rising Importance of Safeguarding Trade Secrets*, 2017, en ligne : <<https://www.bakermckenzie.com/-/media/files/insight/publications/2017/trade-secrets>> (consulté le 6 octobre 2020), cité par N. D. GALLI, *id.*
 3. EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, *Protecting Innovation Through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms*, juillet 2017, en ligne : <https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade%20Secrets%20Report_en.pdf> (consulté le 6 octobre 2020), cité par N. D. GALLI, préc., note 1.
 4. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), ch. P-4.
 5. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13.
 6. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42.
 7. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), ch. I-9.

fédéral a omis d'en établir pour les secrets de commerce. Allant plus loin, les SC sont mentionnés dans de nombreuses lois, mais pendant longtemps, ils n'étaient pas définis dans ces lois, que ce soit au Québec ou au Canada⁸.

L'OPIC a tout de même une page destinée aux secrets commerciaux. Elle les définit alors comme étant :

[...] tout renseignement commercial qui tire sa valeur de sa nature secrète. Il peut s'agir d'une méthode, d'une technique, d'un processus, de données de recherche et d'analyse, d'une formule, d'une recette, d'un appareil, d'un instrument, etc.⁹

Il n'y a toutefois pas de processus de demande d'octroi ou d'enregistrement auprès de l'OPIC, donc pas de reconnaissance officielle du statut de SC. « Il incombe au titulaire de préserver un secret commercial. »¹⁰

Devant l'absence de loi et de régime spécifique adapté aux secrets de commerce, tout semble se jouer en amont : dans la mesure où aucune loi ne vient préserver les SC, tout propriétaire n'a d'autre choix que de mettre en place des mesures raisonnables pour venir les protéger et s'assurer, toujours en amont, d'établir une protection étanche. Le risque, si les mesures mises en place sont impuissantes, est simple : on parle de la divulgation du SC entraînant sa perte de valeur ou encore d'un détournement d'actif, c'est-à-dire le fait de voir une compagnie tierce frauduleusement s'approprier le SC et l'utiliser comme s'il était sien. En raison de l'absence de loi, plaider devant un tribunal en cas de détournement d'actif ou de divulgation non autorisée revient à jouer à la roulette russe, puisque la détermination de ce que constituent des mesures raisonnables de protection pourrait varier d'une situation à l'autre, une protection par contrat seulement étant souvent insuffisante et les protections devant s'étendre au-delà des « pratiques commerciales standards » (notre traduction) en place pour la protection d'information interne¹¹. Lorsque ces mesures sont jugées insuffisantes, le risque de perdre son litige augmente,

8. Serge PARISIEN, « Les secrets commerciaux face aux impératifs de transparence de l'État (la protection des renseignements à valeur économique sous la loi sur l'accès à l'information du Québec) », (1998) 10(2) *C.P.I.*, en ligne : <<https://www.lescpi.ca/s/2133>> (consulté le 12 décembre 2020).

9. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Secrets commerciaux*, 10 juillet 2020, en ligne : <<https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04318.html>> (consulté le 6 octobre 2020).

10. *Id.*

11. Victor KRICKER et Justin PHILPOTT, « No Secret, No Remedy: Tips for Preserving Your Trade Secret Rights », *Bereskin & Parr*, 5 septembre 2019, en

le fardeau de la preuve reposant sur les épaules du propriétaire du SC en cause, lequel doit prouver le caractère confidentiel du SC et le fait que le défendeur était au courant qu'il s'agissait d'un secret¹². Abondant dans le même sens, l'OPIC souligne qu'une fois un SC divulgué, il perd sa valeur et « les recours judiciaires deviennent complexes »¹³. Alors, le propriétaire se doit d'être proactif et de mettre en place plusieurs mécanismes de protection en tentant d'éviter les angles morts, comme :

- désigner explicitement une information comme SC ;
- mettre en place des mesures de protection pour assurer une divulgation uniquement en cas de « nécessité absolue »¹⁴ seulement, y compris au sein d'une même entreprise ;
- implanter des mesures pour garantir la confidentialité de l'information ;
- mettre en place des contrats d'emploi couvrant spécifiquement les SC et adaptés à la fonction de chaque employé ;
- procéder à des entretiens de départ pour les employés clés, moment idéal pour leur rappeler la survivance de leurs obligations d'emploi.

Tels sont quelques exemples parmi tant d'autres de mesures de protection à mettre en place, souvent à mi-chemin entre la protection des SC et les obligations liées à l'emploi.

D'un autre côté, on pourrait plutôt affirmer que les SC sont un domaine de droit provincial. Au Québec, les SC relèvent du droit civil. À l'appui de cette affirmation, deux articles ont fait leur apparition dans le *Code civil du Québec* (ci-après « C.c.Q. »)¹⁵ : l'un pour limiter la responsabilité du divulgateur lorsque des motifs de santé ou sécurité publique peuvent être invoqués¹⁶, l'autre pour faciliter la détermination du dommage lorsque la divulgation non autorisée est prouvée¹⁷.

ligne : <<https://www.bereskinparr.com/doc/no-secret-no-remedy-tips-for-preserving-your-trade-secret-rights>> (consulté le 12 décembre 2020).

12. *Id.* ; *GasTOPS Ltd. v. Forsyth*, [2009] CarswellOnt 5773 (ON SC), par. 124 et 125.

13. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Secrets commerciaux*, préc., note 9.

14. Expression plus généralement connue en anglais, sous l'expression « on a need to know basis ».

15. *Code civil du Québec*, RLRQ, c. CCQ-1991.

16. *Id.*, art. 1472.

17. *Id.*, art. 1612.

Pour le propriétaire d'un SC, il pourrait également s'agir de trouver la parade, le domaine de droit davantage réglementé, qui permettra de protéger les SC. Les mesures de protection sont alors aussi des outils pour prouver qu'une information est un SC et qu'elle est traitée comme tel. De surcroît, un auteur soulignait que le droit des SC est régi par le « droit civil ou commercial prévalant dans un territoire donné »¹⁸. Lorsqu'elles prennent place dans certains domaines comme celui du droit de l'emploi, les dispositions contractuelles protégeant les SC, entre autres, ne s'inscrivent pas dans un « vide législatif, mais [...] elles sont assujetties au droit commun »¹⁹. Notons malgré tout que les SC sont assortis, devant les tribunaux, d'un certain degré d'incertitude. Pensons notamment au débat visant à déterminer si un SC serait ou non un bien au sens du droit civil, controverse créant à son tour de l'incertitude quant aux recours possibles et à la compétence législative de laquelle pourraient dépendre les SC. De même, au Canada, selon le principe appliqué, les dommages varieront²⁰.

Quant à nous, nous avons une autre théorie. Bien entendu, en raison de la nature même du secret de commerce, son propriétaire n'a d'autre choix que de le protéger et doit impérativement mettre tout en œuvre pour prévenir une divulgation, d'une part, parce que toute divulgation pourrait anéantir la valeur de ce SC, et d'autre part, parce que sans établir qu'un SC doit être perçu, traité et protégé comme tel, aucun dommage-intérêt ne pourra être alloué par les tribunaux.

Selon nous, les secrets de commerce sont bien souvent une compétence partagée. Il s'agit d'un domaine de droit éparpillé entre plusieurs lois et textes doctrinaux. Il a une proximité tout évidente avec le droit de l'emploi et avec les informations de nature confidentielle, incluant les renseignements personnels. Or, ces deux domaines de droit sont réglementés tantôt par le provincial, tantôt par le fédéral, selon le type d'entreprise dont il est question. Il s'agit d'une banque ? Le fédéral intervient. On se trouve dans un hôpital ? Le provincial s'en chargera. De la même façon, selon la société à laquelle appartient le SC, les législateurs et la jurisprudence ont dû instaurer des cadres, parfois relevant du fédéral, d'autres fois relevant du provincial, bien qu'il n'y ait pas de régime de protection spécifique.

18. Laurent CARRIÈRE, « Les secrets de commerce : notions générales », *Robic*, 1996, en ligne : <<https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/202-LC.pdf>>, p. 7.

19. *Id.*

20. Daniel GERVAIS, Elizabeth F. JUDGE et Mistrale GOUDREAU, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 474 et s. et 496.

Ainsi, le présent article se veut une étude de cette théorie. Nous examinerons tout d'abord l'encadrement législatif des SC par le biais du droit de l'emploi (1) avant de nous tourner vers les lois applicables à la protection des renseignements personnels (2), au fédéral et au Québec. Ces cadres législatifs, mis en place plus par nécessité que par désir de réglementer un domaine pourtant incontournable, nous amèneront à discuter de cette apparence de vide juridique qui a déjà sans doute commencé à être comblé, bien que discrètement, et des impératifs pour l'établissement d'un régime de protection propre (3). Le droit de l'emploi nous permettra alors de tirer les principes de base d'une loi spécifique aux SC, tandis que la protection des renseignements personnels (ci-après « PRP ») nous permettra d'en tirer des enseignements quant à la manière de créer un *momentum* fort pour l'instauration d'une telle loi.

1. UN LIEN D'EMPLOI GARANT DU DROIT

Le lien étroit qui existe entre droit de l'emploi et protection du secret de commerce n'est plus à démontrer. Toutes les lignes directrices visant à encadrer les secrets de commerce se doivent d'inclure les protections rattachées au lien d'emploi, que ce soit par la signature d'une entente de confidentialité et d'un contrat d'emploi incluant des clauses spécifiques aux secrets de commerce, par des formations dispensées aux employés-clés, ou encore par l'organisation d'entrevues de départ pour certains de ces employés clés.

Il est donc somme toute assez peu surprenant de constater que les législateurs tant fédéral que québécois se croient légitimement compétents pour légiférer sur cette question. La surprise réside plutôt dans la manière succincte et distincte qu'ils ont eue de le faire.

1.1 Maigre tentative du fédéral

Le législateur fédéral, une fois de plus en matière de secret de commerce, brille par sa volonté de ne pas trop s'imposer. Dans le *Code canadien du travail*²¹, on ne retrouve qu'une seule mention visant les secrets de commerce. Ainsi, l'article 144 prévoit :

[...] (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre, à l'arbitre externe ou au membre du Conseil qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l'article 141 – ou à la personne ainsi admise

21. *Code canadien du travail*, L.R.C. (1985), ch. L-2.

en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d'un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) –, ainsi qu'à quiconque l'accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu'ils y ont obtenus au sujet d'un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l'application de la présente partie ou en exécution d'une obligation légale. (Nos soulignements)

Par l'intermédiaire de cet article, on reconnaît donc une protection au secret de commerce. Toutefois, comme on le comprend aisément, il semble évident que l'objectif de ce paragraphe n'est pas de protéger les SC, mais plutôt de s'assurer que le ministre et ses représentants aient les pleins pouvoirs en matière de santé et sécurité au travail et soient à même d'obtenir la pleine collaboration des entreprises. En effet, en empêchant la divulgation des SC, le législateur s'assure que l'entreprise fera preuve de transparence sans faire de l'excès de zèle à trop vouloir protéger ses secrets.

L'objectif est certes différent, mais le résultat est le même : le législateur fédéral instaure dès lors (1) un début de protection législative des SC et (2) la prévalence de cette protection.

À notre connaissance, ce paragraphe n'a pas été discuté de manière approfondie par nos tribunaux. Toutefois, une décision d'un arbitre est venue interpréter le paragraphe 5²² de ce même article 144. Cette décision apporte un éclairage intéressant au niveau de la protection accordée aux secrets de commerce, soulignant :

On a plain reading, the provision does not say that the full contents of an HSO's [Health and Safety Officer] file in relation to an investigation under Part II of the Code is absolutely privileged. The section makes no reference at all to privilege. As noted [...], in enacting section 144, the legislator did characterize certain other categories of HSO-related information as privileged. The information described in sub-section 144(3) is privileged and shall not be disclosed notwithstanding any other Act or law, except for purposes of Part II. The contrast with sub-section 144(5) is striking and significant. In terms,

22. (5) Sauf pour l'application de la présente partie ou dans le cadre d'une poursuite s'y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu'il y va de l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l'intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l'exercice des activités prévues à l'article 141.

subsection (5) is a limited prohibition on publication and disclosure [...].²³ (Nos soulignements)

Ainsi, cet argument *a contrario* qualifie la protection accordée aux SC comme étant une protection quasi absolue plutôt qu'une protection limitée s'appliquant à certains actes seulement. Il vient aussi souligner la préséance de cette protection sur toute loi. Ceci nous semble majeur : ce type de propriété intellectuelle indigne d'être protégé par une loi qui lui est propre se verrait alors reconnaître une protection ayant préséance sur toute autre loi, par ce même législateur qui lui refuse un cadre de protection mieux établi. On y entrevoit toute la complexité du régime de protection des SC qu'on ne fera qu'effleurer dans cet article, mais qui est muni de diverses ramifications. Apportons toutefois à cela un bémol d'importance : l'objectif premier de cette décision n'était pas d'appliquer le paragraphe 5 spécifiquement aux SC, de sorte qu'il est envisageable que son application ne soit peut-être pas aussi catégorique que ce que l'arbitre affirme ici ou encore que l'intention de l'arbitre n'ait pas été de qualifier la protection à accorder aux secrets de commerce.

1.2 Encadrement provincial par le non-dit

Au Québec, le C.c.Q. prévoit, par une disposition centrale, certaines obligations de l'employé envers son employeur, lesquelles obligations peuvent perdurer après la cessation d'emploi. Cette disposition ne fait nullement mention des secrets de commerce. Si tant est qu'elle s'y appliquât, il semble qu'elle viendrait les protéger, mais pour une période limitée dans le temps seulement, à l'instar de « l'information à caractère confidentiel ». Pourtant, lorsqu'on se tourne vers les tribunaux, on se rend compte qu'un courant jurisprudentiel lui a donné une interprétation tout autre. Si une entreprise se doit de protéger un secret de commerce comme une forme très particulière d'information confidentielle, il vient un temps où tout propriétaire de secret de commerce voudra distinguer un SC d'une simple information confidentielle. L'article 2088 C.c.Q. en est une illustration parfaite :

2088. Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

23. *Canada Post Corporation v. Canadian Union Of Postal Workers*, 2013 CanLII 89545 (CA LA).

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. (Nos soulignements)

La Cour supérieure, sous la plume du juge Bachand, a récemment rappelé que, contrairement aux devoirs de « loyauté, d'honnêteté et de confidentialité » qui ne survivent que pour une période raisonnable, le devoir de ne pas faire usage ni divulguer un secret de commerce est illimité dans le temps. Bien sûr, il souligne que ceci n'est pas forcément évident à la lecture de l'article cité ci-dessus. En effet, non seulement cet article ne fait aucune distinction entre ces deux obligations, mais en plus, les commentaires du ministre de la Justice tendent plutôt à démontrer le contraire²⁴.

Malgré cela, le juge Bachand avance cinq arguments :

1. Les commentaires du ministre, ainsi que l'a rappelé la Cour suprême du Canada, ne font pas figure d'autorité²⁵ ;
2. Comme l'a souligné la Cour d'appel, l'article 2088 C.c.Q. ne propose pas une lecture exhaustive des devoirs des employés²⁶. De là, on en conclut que cet article ne vient pas limiter la protection des secrets de commerce et que le devoir de l'employé peut s'étendre à une durée plus longue que ce que la jurisprudence reconnaît généralement comme étant une « durée raisonnable » ;
3. Lors de l'entrée en vigueur du C.c.Q., il était déjà reconnu qu'un SC survit tant et aussi longtemps qu'il est tenu secret²⁷. Ce contexte est d'intérêt, puisque rien ne laisse entendre que le législateur ait voulu renverser le droit alors en vigueur. De même, l'article 1612 C.c.Q., qui était une nouvelle disposition, vient aider à sanctionner la violation d'un secret de commerce. Cela permet donc plutôt d'inférer que le législateur québécois a souhaité protéger encore davantage les SC et non réduire la durée de leur protection ;

24. *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, 2019 QCCS 1180, par. 89 et 90.

25. *Doré c. Verdun (Ville)*, [1997] 2 R.C.S. 862, p. 873, cité par *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, préc., note 24, par. 92.

26. *Concentrés scientifiques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc.*, 2007 QCCA 676, par. 42, cité par *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, préc., note 24, par. 93.

27. Frédéric DESMARAIS, « Commentaire sur l'article 2088 C.c.Q. », dans *Commentaires sur le Code civil du Québec (DCQ)*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, n° 2088, 555, cité par *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, préc., note 24, par. 94.

4. Aucune doctrine ou jurisprudence ne vient soutenir la thèse voulant que les SC soient protégés pour une durée raisonnable seulement dans un contexte de droit de l'emploi²⁸ ;
5. Enfin, le juge Bachand termine son argumentaire en citant à nouveau la Cour suprême du Canada, mentionnant qu'il en va de « l'intérêt du public à la promotion de l'innovation et du développement »²⁹. Il reconnaît alors la « nature fondamentale » que jouent les secrets de commerce dans « l'économie du marché » et rappelle l'obligation de bonne foi³⁰ qui serait incompatible avec une application trop littérale des obligations de l'ex-employé, contradictoire avec la définition même des SC.

Le juge Bachand en conclut que les SC méritent une protection permanente dans et en dehors du lien d'emploi et, de surcroît, que, pour ce faire, nos cours civilistes peuvent accorder des injonctions permanentes³¹. La possibilité de délivrer une injonction permanente pour la protection d'un secret de commerce était d'ailleurs déjà une possibilité sous l'ancien Code civil (le *Code civil du Bas Canada*), tout comme l'octroi de dommages ou l'obligation de remettre tout document contenant le SC³². Rappelons que si l'injonction permanente doit être entendue assez rapidement et est souvent définitive, elle se distingue de l'injonction interlocutoire qui est obtenue dans l'urgence et est, en général, d'une durée temporaire, soit jusqu'à ce que le jugement au fond puisse être rendu.

Néanmoins, en contexte d'emploi, la prudence est de mise puisque, tout particulièrement en l'absence de contrat d'emploi, les autres obligations établies par l'article 2088 C.c.Q. ne durent en général pas pour une durée illimitée, la libre compétition en affaires étant la règle³³. De même, on observe une grande vulnérabilité des SC « dans le cadre de relations d'emploi et de sous-traitance [lorsque l'information a] circulé pendant des années à l'extérieur

28. *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, préc., note 24, par. 95.

29. *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments Fbi Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142, p. 188 et s., cité par *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, préc., note 24, par. 96.

30. Art. 6 C.c.Q.

31. *Luxme International Ltd. c. Lasnier*, préc., note 24, par. 97.

32. François M. GRENIER, « The Law of Trade Secrets and Confidential Information in the Province of Quebec », *Robic*, 1993, en ligne : <<https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/141-FMG.pdf>> (consulté le 6 octobre 2020).

33. Josée GERVAIS, « How to Protect Trade Secrets Following the Departure of a Key Employee », *Gowling WLG*, 26 janvier 2018, en ligne : <<https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2018/how-to-protect-trade-secrets-following-the-departu/>> (consulté le 6 octobre 2020).

de l'entreprise »³⁴ avant que son propriétaire ne s'en rende compte. Ainsi, par son silence, le législateur québécois crée une incertitude, l'article 2088 C.c.Q. offrant tantôt une réelle protection aux secrets de commerce de l'employeur, tantôt une protection partielle et limitée dans le temps, variant, entre autres, selon l'attitude de son propriétaire ; il est donc toujours recommandé de prévoir un contrat étanche et approprié³⁵.

En outre, si la *Loi sur les normes du travail*³⁶ se tait sur la question des secrets de commerce, la *Loi sur la santé et sécurité au travail*³⁷, elle, fait tout l'inverse : (1) elle dispose qu'un fournisseur devant étiqueter des matières dangereuses ou en mentionner la composition n'est « pas tenu de mentionner des secrets de fabrication »³⁸ ; et (2) elle prévoit une infraction pénale qui se lit comme suit :

234. Sous réserve du deuxième alinéa de l'article 160, com-
met une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque
manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication
ou d'exploitation dont il prend connaissance à l'occasion de
l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la présente
loi et les règlements. (Nos soulignements)

Au moment où nous écrivons ces lignes, à notre connaissance, aucune décision n'a interprété spécifiquement ces dispositions ou fourni une illustration de leur application. Il est malgré tout intéressant de constater qu'une fois de plus, le législateur québécois reconnaît une protection aux SC en créant une exception permettant leur protection. Par ailleurs, cette loi vient également édicter une disposition pénale permettant de sanctionner la divulgation d'un secret de commerce. L'article 234 a, selon nous, une application restreinte, mais comme on le verra par la suite, le fait d'établir une telle divulgation au rang de l'infraction pénale est majeur et constitue sans doute un élément qui mériterait d'être prévu dans une loi spécifique aux SC.

34. Sophie VERVILLE, « Quatre décisions d'intérêt rendues au Canada en 2017 en matière de secret commercial », (2018) 30(2) *C.P.I.* 711, 733 ; l'auteure s'appuie sur la décision *Groupe environnemental Labrie inc. c. 9262-3594 Québec inc. (Kaiser Solutions)*, 2017 QCCS 3883.

35. Une obligation de loyauté, même contractuelle, ne pourrait pas s'étendre sur une durée indéterminée pour tout type d'information et pour tout employé. Il faudra toujours être mesuré, l'imposer aux employés clés et la limiter au nécessaire (en l'occurrence aux secrets de commerce) pour éviter que celle-ci soit considérée comme abusive.

36. *Loi sur les normes du travail*, RLRQ, c. N-1.1.

37. *Loi sur la santé et la sécurité du travail*, RLRQ, c. S-2.1.

38. *Loi sur les normes du travail*, préc., note 36, art. 67.

Ainsi, à eux deux et uniquement dans le cadre de la relation d'emploi, les législateurs québécois et fédéral viennent définir les bases d'un régime de protection des SC. Comme nous le verrons plus en détail, ces bases édictées ici se retrouvent souvent dans les lois spécifiques aux SC : une protection qui perdure dans le temps pour une durée illimitée, une protection qui est presque supra-législative ou, sans aller jusque-là, a préséance sur un nombre important d'autres lois et, enfin, une reconnaissance de la compétence et du pouvoir des tribunaux lorsque vient le temps de reconnaître un SC, mais aussi de le protéger par le biais d'injonctions permanentes ou de dispositions pénales.

2. UNE RECONNAISSANCE DE PRÉSÉANCE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nous voyons une proximité toute trouvée entre SC et renseignements personnels puisque, dans les deux cas, il s'agit d'informations nécessitant un traitement particulier. Ainsi, lorsque vient le temps de protéger des renseignements personnels, il s'agit de documenter le processus, d'implanter des mesures de protection étanches, d'en limiter l'accès et, enfin, de les utiliser uniquement lorsque c'est nécessaire et permis. Ces mesures ne sont pas sans rappeler également les mesures implantées pour la protection des SC. Cela nous a amené à nous intéresser davantage aux cadres législatifs relatifs à la protection des renseignements personnels. En l'espèce, tant dans certaines lois fédérales que provinciales, on y retrouve des mentions des SC, leur reconnaissant bien souvent une préséance sur d'autres droits et principes.

2.1 Lorsque le fédéral devient expressif

Le législateur fédéral s'est abstenu d'établir un régime spécifique pour les secrets de commerce. Cependant, comme on l'a vu, il n'omet pas pour autant d'y faire allusion dans certaines de ses lois. La *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*³⁹ (ci-après la « LPRPDE ») n'y fait pas exception. Il y établit alors la préséance des secrets de commerce sur le droit des individus d'avoir accès à leurs renseignements personnels détenus par des entreprises. En effet, à son article 9, paragraphe 3, la LPRPDE prévoit :

39. *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, c. 5.

(3) Malgré la note afférente à l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation n'est pas tenue de communiquer à l'intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

- a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l'avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ;
- b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels ;
- c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre individu ;
 - c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l'alinéa 7(1) b) ;
 - d) les renseignements ont été fournis uniquement à l'occasion d'un règlement officiel des différends ;
 - e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la *Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles* ou dans le cadre d'une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l'organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.⁴⁰ (Nos soulignements)

40. Au moment où nous écrivons ces lignes, le projet de loi C-11 (*Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois*, projet de loi n° C-11, (première lecture – 17 novembre 2020), 2^e sess., 43^e légis. (Can.)) en est à sa première lecture. Dans sa version actuelle, la protection accordée aux SC serait sensiblement la même, puisqu'on y retrouve l'article 70(7) qui reprend l'essentiel du paragraphe 9(3) et de l'article 120c), prévoyant le pouvoir du gouverneur en conseil d'adopter des règlements prévoyant des exceptions à la communication de renseignements personnels, dont une des exceptions ayant « trait à la protection de renseignements commerciaux exclusifs et confidentiels ».

Quelle est la définition de « renseignements commerciaux confidentiels » ? Puisque la LPRPDE et, à travers elle, le législateur fédéral, ne prend pas la peine de le préciser, le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (ci-après « le Commissaire ») doit alors s'y atteler. Les occasions pour lui de venir établir un régime de protection des secrets de commerce se font rares, certes, mais il ne semble pas frileux à l'idée d'appliquer cet article et de reconnaître très justement une préséance des secrets commerciaux sur le droit d'accès des individus, bien qu'il le fasse à contrecœur.

Ainsi, en 2002, le Commissaire a reconnu qu'une cote de solvabilité octroyée par une institution financière, au contraire de celle générée par une agence de crédit qui est fondée sur « un modèle standardisé »⁴¹, était un SC, ou plutôt ouvrait la porte à la révélation de secrets commerciaux, puisque l'institution financière « utilise un modèle unique d'évaluation de crédit qui a été élaboré à l'interne et personnalisé afin de répondre à ses propres priorités stratégiques d'affaires »⁴².

Par cette décision, le Commissaire clarifie le fait que certains SC peuvent être des renseignements personnels au sens de la LPRPDE, mais que, malgré cela, le niveau de confidentialité accordé aux SC a préséance sur le droit d'un individu d'accéder à ses renseignements personnels, un droit pourtant fondateur de la LPRPDE. Notons toutefois que le Commissaire n'a pas pour autant tendance à accorder une protection aux secrets de commerce aussi facilement ; il se dit d'ailleurs réticent à se ranger du côté de l'institution financière concernée et être doté d'un « scepticisme remarquable »⁴³. Il sera nécessaire de faire la preuve non seulement du fait qu'il s'agit d'un SC pour l'entreprise et l'industrie, mais aussi du fait que révéler le renseignement personnel impliquera nécessairement de révéler un SC. La preuve que le simple fait de donner accès au renseignement personnel pourrait éventer un SC n'est pas suffisante⁴⁴. En effet, dans une seconde décision de 2002, le Commissaire rappelle que la LPRPDE « utilise le mot “révélerait” plutôt que “pourrait révéler” [ce qui] place la barre très haute pour qui voudrait justifier le refus de communiquer des renseignements personnels »⁴⁵.

41. CANLII, « Le Commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses conclusions concernant le refus d'une banque de divulguer la cote de solvabilité », 2002 CanLII 42388 (LPRPDE n° 2002-39).

42. *Id.*

43. *Id.*

44. *Id.*

45. CANLII, « Une banque refuse de communiquer à un client sa cote de crédit interne », 2002 CanLII 42338 (LPRPDE n° 2002-63).

Pour déterminer s'il s'agit d'un « secret de fabrication », le Commissaire a alors considéré les éléments suivants :

- à quel point cette information est-elle généralement connue ?
- est-elle connue des autres dans le même domaine ?
- est-elle connue à l'intérieur de l'organisation ?
- est-ce que quelqu'un à l'extérieur de l'organisation pourrait acquérir l'information d'une source indépendante ?
- est-ce que l'organisation prend des mesures particulières pour assurer la confidentialité de cette information ?
- est-ce que cette information est en quelque sorte unique et originale ?

En complément de ceux-ci, il a également considéré les éléments qui suivent, afin de clarifier s'il s'agissait « d'information commerciale ou d'affaire » :

- la valeur économique de l'information ;
- la valeur de l'information pour l'organisation ;
- la valeur de l'information pour les concurrents de l'organisation ;
- l'information procure-t-elle un avantage à l'organisation sur les concurrents ? ;
- les dépenses en ressources, en temps, et en effort autonome, consacrées au développement et à la protection de l'information.

Soulignons que cette analyse a été reproduite plus récemment en 2016, par la Cour fédérale⁴⁶. Il est intéressant de noter que la lecture que le Commissaire fait de la LPRPDE lui permet de distinguer des renseignements commerciaux confidentiels de ce qu'il appelle des « secrets de fabrication », aussi appelés des secrets de commerce. En effet, il affirme les considérer par analogie⁴⁷, puisque ce serait de l'information « comparable »⁴⁸ à un secret de commerce. Avec égard, nous voyons mal quelle est la distinction entre les renseignements commerciaux confidentiels et les secrets de commerce, basée uniquement sur cette liste de critères. D'ailleurs, l'analyse qui est faite

46. *Bertucci c. Banque Royale du Canada*, 2016 CF 332, par. 27 et 28.

47. CANLII, « Le Commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses conclusions concernant le refus d'une banque de divulguer la cote de solvabilité », préc., note 41.

48. *Bertucci c. Banque Royale du Canada*, préc., note 46, par. 26.

par la suite ne nous éclaire pas davantage. En effet, pour déterminer si nous sommes face à un secret de commerce, un tribunal n'aurait pas analysé la situation différemment puisqu'il aurait établi un des principaux critères comme étant de « consid[érer] véritablement ses modèles de notations de crédit comme des renseignements commerciaux confidentiels et exclusifs et, [de] les traite[r] et les prot[éger] comme tels »⁴⁹. Soulignons que la LPRPDE ne définit pas non plus ce qu'est un « renseignement commercial confidentiel ».

De là, on en conclut une préséance du SC, qui ne serait pas aussi « sacralisé » que le secret professionnel de l'avocat, mais suivrait de près, ainsi qu'une propriété bien réelle qui est ainsi établie. Le SC est la propriété exclusive de la société tant et aussi longtemps qu'elle le maintient confidentiel. Aucun droit, aussi intimement lié à la personnalité soit-il, ne peut en constituer une exception.

On y voit aussi ici une relation ambiguë s'établir entre secret de commerce et législateur fédéral. S'il ne souhaitait pas s'épancher sur un encadrement spécifique, ce n'est pas pour autant qu'il l'écarte de son cheminement de pensée, puisque les SC font des apparitions fugaces dans d'autres lois.

En parallèle, la *Loi sur l'accès à l'information*⁵⁰ (ci-après « LAI »), applicable aux institutions étatiques fédérales^{51,52}, prévoit quant à elle que :

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) renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont

49. CANLII, « Le Commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses conclusions concernant le refus d'une banque de divulguer la cote de solvabilité », préc., note 41.

50. *Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C. (1985), ch. A-1.

51. *Id.*, art. 2.

52. Soulignons que la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, L.R.C. (1985), ch. P-21, elle aussi applicable aux institutions fédérales, est silencieuse quant à la question des secrets de commerce.

traités comme tels de façon constante par ce tiers. [...] (Nos soulignements)

Plus intéressant encore, le paragraphe 6 de ce même article prévoit une exception, pour des raisons d'intérêt public ; exception applicable à tout, sauf aux SC. On retrouve d'ailleurs à plusieurs reprises, dans cette même loi, des mentions des « secrets commerciaux » et de la protection à leur accorder⁵³.

Le Commissaire à l'information du Canada énonce qu'il n'y a qu'un seul critère applicable : est-ce un secret industriel⁵⁴ ? Notons malgré tout que cet élan a vite été maîtrisé, puisque les premières fois que cette exception a été invoquée, les demandes ont été rejetées, tantôt parce que la Cour fédérale a déterminé qu'il n'était pas suffisant d'alléguer un SC pour se prévaloir de cette exception⁵⁵, tantôt parce que la Cour a voulu distinguer les paragraphes a) et b) de la LAI, tentant de trouver une définition suffisamment restrictive des SC pour exclure tout chevauchement avec des renseignements confidentiels⁵⁶. À cet égard, un ouvrage souligne que, bien que les tribunaux aient choisi de donner une interprétation restrictive aux « secrets industriels », cette interprétation restrictive est propre à cette loi et est non exportable à tout contexte⁵⁷.

Ayant connu des débuts difficiles, cette exception est finalement parvenue à prendre son essor. Ainsi, la Cour suprême du Canada, dans un arrêt de 2012, rappelle qu'il n'y a « qu'une seule norme de preuve en matière civile » : la prépondérance de probabilités. Ainsi, on aurait tort de croire que l'article 20(1)a LAI ou toute autre exception imposerait un fardeau plus lourd à la partie qui l'invoque, car on confondrait alors « la norme de preuve et la facilité avec laquelle cette norme peut être satisfaite dans un cas donné »⁵⁸.

53. *Loi sur l'accès à l'information*, préc., note 50, art. 18a), 18.1, 20(1)a), 27, 35(2)c) et 36.3.

54. COMMISSAIRE À L'INFORMATION DU CANADA, *Art. 20(1)a) – Renseignements de tiers*, 6 juin 2019, en ligne : <<https://www.oic-ci.gc.ca/fr/guide-des-enqueteurs-pour-linterpretation-de-la-loi-sur-laccés-linformation/article-201a>> (consulté le 6 octobre 2020).

55. *Intercontinental Packers Limited c. Ministre de l'Agriculture*, [1987] 14 F.T.R. 142.

56. *Société Gamma Inc. c. Ministère du Secrétariat d'État* (27 avril 1994), n° T-1587-93 et T-1588-93.

57. D. GERVAIS, E. F. JUDGE et M. GOUDREAU, préc., note 20.

58. *Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé)*, 2012 CSC 3, par. 94.

Cet arrêt est également l'occasion de rappeler les critères à respecter pour qu'une information soit considérée comme un secret industriel au sens de la LAI :

- l'information doit être secrète dans un sens absolu ou relatif (c'est-à-dire qu'elle est connue seulement d'une ou de quelques personnes) ;
- le détenteur de l'information doit démontrer qu'il a agi avec l'intention de traiter l'information comme si elle était secrète ;
- l'information doit avoir une application pratique dans le secteur industriel ou commercial ;
- le détenteur doit avoir un intérêt (par exemple, un intérêt économique) digne d'être protégé par la loi.⁵⁹

Soulignons enfin que si la norme demeure la prépondérance de probabilité, cela n'implique pas que tout renseignement traité comme un secret se verra accorder une protection législative, puisque la Cour évaluera si la protection mise en place était adéquate : protection contractuelle, proactivité du propriétaire avant le litige, etc. Il faut alors pouvoir démontrer avoir eu le comportement d'une « personne qui avait l'intention de traiter, et qui traitait effectivement, les renseignements comme étant secrets et exigeant leur non-communication »⁶⁰.

2.2 Mais que le législateur provincial se fait inconstant

Si la LPRPDE fait preuve d'égards pour les secrets de commerce, son équivalent québécois, la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*⁶¹, n'en fait rien et ne mentionne ni « renseignement commercial confidentiel », ni « secret de commerce », ni « secret de fabrique » ou encore « secret industriel ».

59. *Id.*, par. 109. Notons également que cette définition a par la suite été reprise par la jurisprudence, dont tout récemment en 2019, par la Cour fédérale (*Elanco Canada Limited c. Canada (Santé)*, 2019 CF 1455, par. 21) et la Cour d'appel fédérale (*Canada (Transports) c. Air Transat A.T. Inc.*, 2019 C.A.F. 286, par. 57). Cette dernière a d'ailleurs rappelé l'importance de mettre en relation les éléments analysés avec les critères rappelés par l'arrêt de la Cour suprême (par. 66).

60. *Recall Total Information Management Inc. c. Canada (Revenu national)*, 2015 CF 1128, par. 21 à 24.

61. *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, RLRQ, c. P-39.1.

Est-ce à dire qu'aucune protection n'est accordée aux secrets de commerce ? Nous en doutons⁶².

En effet, si le législateur se fait muet dans le secteur privé, il se permet une exception dans le secteur public⁶³. La *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*⁶⁴ prévoit une protection tant pour les « secret[s] industriel[s] » de l'État que ceux des tiers :

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

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.

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.

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. (Nos soulignements)

62. Un nouveau projet de loi (*Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels*, projet de loi n° 64 (présenté – 12 juin 2020), 1^{re} sess., 42^e légis. (Qc)), a été annoncé au Québec. Dans sa version actuelle, au moment où nous écrivons ces quelques mots, pas plus d'égards ne sont accordés aux SC.

63. Notons qu'au niveau fédéral, c'est tout l'inverse, puisque nous ne retrouvons pas mention des secrets de commerce dans la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, L.R.C. (1985), ch. P-21.

64. *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1.

Selon le Commissaire d'accès à l'information (ci-après « le CAI »), cette dernière disposition doit être interprétée de manière restrictive, puisqu'elle constitue une exception au droit d'accès⁶⁵. Pour satisfaire le test de cet article, il faudra faire la preuve de quatre éléments cumulatifs :

1. Les renseignements doivent appartenir à l'une ou l'autre des catégories mentionnées, à savoir des renseignements industriels, financiers, commerciaux, scientifiques, techniques ou syndicaux ;
2. Les renseignements doivent avoir été fournis par un tiers ;
3. La nature confidentielle des renseignements doit être établie (test objectif) ;
4. Les renseignements doivent habituellement avoir été traités par le tiers de manière confidentielle (test subjectif).⁶⁶

Pour ce quatrième critère, la Cour du Québec rappelle la nécessité de fournir des preuves pour démontrer la manière dont « l'ensemble ou certains membres du même secteur d'activité [traitent] ce type d'information »⁶⁷.

On évacue ici totalement la notion de SC du test à appliquer, du moins au niveau du verbatim. En pratique toutefois, dans les critères 3 et 4, on retrouve aisément les éléments de base des secrets de commerce et ceux permettant de démontrer son existence : les désigner comme secrets de commerce et les traiter comme tels, c'est-à-dire en protéger la nature confidentielle, de sorte que nous avons bien du mal à faire la différence entre un SC et « un autre renseignement commercial financier, commercial, scientifique ou technique ».

La Loi annotée⁶⁸, citée par la jurisprudence⁶⁹, apporte un éclairage sur ces critères, soulignant que ceux-ci s'appliquent pour toute catégorie mentionnée qui ne serait pas un « secret industriel ». Un secret de commerce ne pourrait-il donc pas être également un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical ?

65. *Gagné c. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques*, 2018 QCCA 109, par. 67.

66. *Ville de Shawinigan c. Blanchet*, 2017 QCCQ 14331, par. 35.

67. *Id.*, par. 45.

68. Raymond DORAY et François CHARETTE, *Accès à l'information : loi annotée, jurisprudence, analyse et commentaires*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2001.

69. *Bourque c. Zangwill*, 2002 CanLII 9546 (QC CQ), par. 15 et 16.

Les SC ou, plutôt, les secrets industriels ne sont pourtant pas étrangers au CAI, faisant des apparitions fugaces ici et là. À titre d'exemple, la Cour du Québec viendra confirmer en 2019 qu'il est possible pour le CAI d'exclure l'une des parties afin de pouvoir entendre une preuve concernant l'existence d'un secret de commerce, faisant de ce secret une exception à la règle *audi alteram partem*⁷⁰.

Dans une décision de la Cour supérieure cependant, celle-ci semble faire fi des secrets de commerce et de la protection à leur accorder, préférant rendre leur divulgation possible, en présumant que ceux à qui ils seraient divulgués n'en feraient pas un usage « illégal », sous peine d'en « assum[er] les conséquences »⁷¹. Notons toutefois que cette décision intervient dans un contexte de recours collectif.

A contrario, le CAI vient plutôt accorder une protection plus grande aux secrets de commerce, affirmant qu'un « traitement “non confidentiel” par un organisme d'un document fourni par un tiers », tel qu'un « document contenant un secret industriel », n'aura pas pour effet de lui faire perdre sa protection à titre de secret de commerce⁷². De là, on y lit deux éléments : la volonté du CAI de protéger les secrets de commerce, mais aussi la reconnaissance de leur valeur, puisqu'à travers cette protection, c'est en réalité les organismes publics qui se voient protégés d'une éventuelle poursuite par un tiers qui affirmerait avoir perdu son secret de commerce, et donc, une valeur certaine.

Ce qu'on en retire malgré tout, c'est un constat d'inconstance, voire d'évitement. On protège les secrets de commerce, certes, mais de loin, sans le dire trop fort et sans vraiment s'en mêler. La prétention voulant qu'un secret de commerce fasse partie de ces actifs de propriété intellectuelle relevant davantage du droit civil que du droit fédéral s'en trouve donc nettement bouleversée, du moins en ce qui concerne la protection indirecte accordée par les encadrements de renseignements personnels. Comme on le verra par la suite, le parallèle entre SC et PRP nous permet tout de même d'en tirer quelques apprentissages, non pas sur les éléments de fond à intégrer dans une loi spécifique, mais sur la manière de créer suffisamment d'attrait pour permettre l'établissement de cette loi.

70. *Investissement Québec c. Towner (Dentons Canada)*, 2019 QCCQ 5393, par. 21.

71. *Robillard c. Écoservices Tria inc.*, 2017 QCCS 4666, par. 57.

72. *M.R. c. Centre de services partagés du Québec*, 2010 QCCA 300, par. 112, citant *Récupération Portneuf Inc. c. Québec (Ministère de l'Environnement)*, [1991] C.A.I. 269, 275.

3. UN RÉGIME DE PROTECTION À ÉTABLIR

Nous sommes d'avis que l'établissement d'un régime de protection des secrets de commerce passe inévitablement par l'établissement d'une loi propre, laquelle aurait préséance sur toute autre et prévoirait ses propres exceptions. Il nous semble illusoire de croire que le régime actuel est suffisant, à une époque où l'innovation et la mondialisation vont de pairs et où le Canada se distingue par ses lacunes législatives. Selon nous, il est nécessaire que le Canada rehausse son statut et devienne aussi « compétitif » que nos alliés économiques, les États-Unis et l'Europe. Pour nous, cela passe notamment par une reconnaissance législative non ambiguë des SC, et donc inévitablement, par une loi propre. Il est certain que le régime de protection des SC ne sera jamais à l'image des brevets, où le régime repose sur un contrat entre inventeur et société : l'inventeur obtenant un monopole, la société étant exposée au détail de cette innovation. La nature même d'un secret de commerce l'exclut. On ne pourra sans nul doute non plus prévoir un régime d'enregistrement ou d'emploi public pour l'acquisition de droit, à l'instar des marques de commerce, notamment. Une loi sur les SC ne pourrait probablement pas prévoir de protection « étanche », si tant est qu'une telle protection existe. On devrait forcément composer avec un degré d'incertitude en raison de la dimension hautement confidentielle des SC et les vastes formes qu'ils peuvent prendre. Cette loi serait donc brève, elle serait peut-être même une synthèse de ce que nous avons déjà, disséminée dans des domaines de droit différents et dispersée entre les différents paliers de gouvernement. Elle viendrait protéger statutairement ce régime qui protège des « relations de confiance »⁷³ (notre traduction).

Nous détaillerons ici les critères généralement reconnus comme devant être contenus dans une loi sur les SC afin de voir si, effectivement, nous n'aurions pas déjà toutes les clés en main, et dans un second temps, nous nous interrogerons sur les circonstances qui pourraient pousser une telle législation.

3.1 Une loi à synthétiser et à adopter

Selon l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après l'« IPIC »), une loi fédérale permettrait de rehausser le statut

73. James POOLEY, « Trade Secrets: the Other IP Right », *WIPO Magazine*, juin 2013, en ligne : <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0001.html> (consulté le 12 décembre 2020).

de « pays propice à l'innovation »⁷⁴ (notre traduction) du Canada⁷⁵. En effet, dans la mesure où la majorité des entreprises disposent de SC, l'implantation d'une loi enverrait un message clair indiquant que cet actif est clairement reconnu par notre gouvernement et protégé. Ce ne serait plus un actif « flottant » et les entreprises n'auraient plus cette impression d'être livrées à elles-mêmes pour les protéger. Dans un contexte de mondialisation où la PI « voyage », cela serait un atout indéniable. Pour l'IPIC, une telle loi, devant relever du fédéral, permettrait de rétablir les SC comme une forme de PI⁷⁶, ce que certains renient parfois encore. Quant à nous, faire en sorte que la loi relève du fédéral plutôt que de s'en remettre aux provinces aurait de surcroît plusieurs autres avantages. Tout d'abord, on s'assurerait d'une uniformité pancanadienne. Par la suite, cette loi serait à l'origine d'une plus grande cohérence avec les autres actifs de propriété intellectuelle, qui relèveraient tous du même palier de gouvernement et du même organe : l'OPIC. Enfin, selon nous, cela représenterait une sorte de « garantie » auprès des industries quant à la stabilité de ce droit et sa pérennité, un pendant différent des brevets, mais non pas moins nécessaire à l'innovation.

En parallèle, un article rappelle qu'en l'absence de loi reconnaissant la compétence de la Cour fédérale⁷⁷, cette cour n'a pas compétence pour trancher un litige. Ainsi, dans l'état actuel des choses où un même élément pourrait à la fois être protégé par les concepts de droit d'auteur et de secret de commerce, une entreprise aurait le choix entre le fait d'aller devant la Cour fédérale, mais ne pas faire valoir ses arguments en lien avec les secrets de commerce, ou plutôt d'opter pour le tribunal de droit commun et de renoncer tant à l'expertise particulière de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle qu'à son engagement à ce qu'un litige soit tranché au plus tard dans les deux ans suivant le début des procédures judiciaires, élément majeur dans ce type de litige. Allant plus loin, l'article se demande si cette compagnie devrait intenter deux recours en parallèle. Enfin, que se passe-t-il dans le cas où le litige n'est pas cantonné à une seule province⁷⁸ ? Autant d'interrogations auxquelles une loi fédérale pourrait apporter des réponses.

74. En anglais : « innovation-friendly ».

75. INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Ideas for Inclusion in National IP Strategy*, 17 juillet 2017, p. 6 et 7, en ligne : <[https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/Intellectual-Property-Institute-Canada.pdf/\\$FILE/Intellectual-Property-Institute-Canada.pdf](https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/Intellectual-Property-Institute-Canada.pdf/$FILE/Intellectual-Property-Institute-Canada.pdf)> (consulté le 6 octobre 2020).

76. *Id.*

77. *Loi sur les cours fédérales*, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2).

78. Michael CRICHTON, « Protection du secret commercial au Canada : quels recours pour les titulaires de droits », *Gowling WLG*, 22 janvier 2019, en ligne : <<https://>

De manière générale, cette loi fédérale permettrait également d'intégrer certains éléments découlant d'ententes internationales. Toutefois, dans l'état actuel du droit, un auteur rappelle que rien n'empêcherait les provinces d'établir leur propre loi, bien que selon lui, même dans un tel cas, il soit préférable que cette législation soit uniforme⁷⁹. En effet, cette loi provinciale pourrait alors entrer dans les compétences provinciales de la « propriété et les droits civils dans la province »⁸⁰ ou encore dans la compétence générale relative aux « matières d'une nature purement locale ou privée dans la province »⁸¹. Rappelons que, contrairement à ce que l'on observe avec les brevets⁸² et le droit d'auteur⁸³, les secrets de commerce ne sont pas de la compétence exclusive du Parlement fédéral. À l'instar de ce qui a été reconnu pour les marques de commerce⁸⁴, nous serions toutefois d'avis qu'une loi sur les secrets de commerce, selon son contenu, pourrait à juste titre entrer dans la compétence générale du Parlement de régler le « trafic et [le] commerce »⁸⁵. Cette loi aurait pour effet de protéger le commerce et de permettre la mise en œuvre de diverses ententes internationales⁸⁶ relatives, elles aussi, à la protection du commerce et prévoyant des dispositions spécifiques pour la protection des SC, de manière plus explicite et encadrée. De plus, cette loi s'inscrirait dans la lignée des lois fédérales sur les brevets et le droit d'auteur, voire sur

gowlingwlg.com/fr/insights-resources/articles/2019/trade-secret-enforcement-in-canada/> (consulté le 12 décembre 2020).

79. Noel COURAGE, « Strengthening Trade Secret Protection in Canada », *Bereskin & Parr*, 28 octobre 2019, en ligne : <<https://www.bereskinparr.com/doc/strengthening-trade-secret-protection-in-canada>> (consulté le 12 décembre 2020).

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

81. *Id.*, 92(16).

82. *Id.*, 91(22).

83. *Id.*, 91(23).

84. *Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada*, [1937] A.C. 405, 417 ((UK JCPC), cité par *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65, par. 18.

85. *Loi constitutionnelle de 1867*, préc., note 80, art. 91(2).

86. Voir notamment : ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, *Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, constituant l'Annexe 1C de l'Accord Instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, 1994, en ligne : <www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf>, art. 39 (consulté le 12 décembre 2020) ; AFFAIRES MONDIALES CANADA, *Partenariat Transpacifique (PTP)*, 4 février 2016, art. 18.78, en ligne : <www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-tppt/text-texte/18.aspx?lang=fra> (consulté le 12 décembre 2020) ; *Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)*, 1^{er} juillet 2020, art. 20.69 et s., en ligne : <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>> (consulté le 6 octobre 2020) ; et, dans une moindre mesure, ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 1979, art. 10bis, en ligne : <<https://wipolex.wipo.int/fr/treaties/textdetails/12633>> (consulté le 12 décembre 2020).

les dessins industriels et les marques de commerce, et établirait les pouvoirs de l'OPIC en matière de SC. Elle agirait en somme comme un complément⁸⁷, permettant une protection multi-canaux et évitant qu'une innovation relève du cadre juridique fédéral ou provincial selon le mode de protection choisi, ou encore, relève du provincial pour certains aspects et du fédéral pour d'autres. Après tout, « [t]out droit de propriété intellectuelle commence par un secret »⁸⁸.

Au Canada, comme il a été mentionné à maintes reprises, aucune loi ne vient explicitement et spécifiquement prévoir le régime applicable aux secrets de commerce. Toutefois, tel n'est pas le cas de nos voisins du Sud. En effet, aux États-Unis, une loi spécifique de 1985, par la suite amendée, établit un tel régime de protection. La *Uniform Trade Secret Act* américaine (ci-après « US-UTSA ») a finalement été adoptée par la quasi-totalité des États américains, chacun l'adaptant à sa réalité⁸⁹. Avant de nous pencher sur les éléments centraux que l'on retrouve dans ces lois, soulignons que tout juste quatre années plus tard, soit en 1989, il y a eu une tentative canadienne allant dans la mouvance américaine. Si notre propre *Loi uniforme sur les secrets commerciaux*⁹⁰ (ci-après « Ca-UTSA ») n'a à ce jour pas été adoptée, il est intéressant de constater qu'elle a tout de même eu un impact sur d'autres lois, notamment sur la *Loi sur*

87. Concernant la notion de « complément », voir *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, p. 172, traitant de la constitutionnalité d'un paragraphe de la *Loi sur les marques de commerce* et mentionnant : « Toutefois l'art. 7 comprend des dispositions visant les fins de la loi fédérale dans la mesure où l'on peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis par le Parlement dans l'exercice de sa compétence à l'égard des brevets, du droit d'auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de l'art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l'al. e) qui est le seul dont la constitutionnalité soit contestée en l'espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. »

88. Exposé des motifs, Contexte de la Proposition, dans *Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)*, (2016), JO, L 157, en ligne : <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943>>, cité par Émilie GUIRAUD, « Les enjeux économiques et sécuritaires de la directive européenne pour la protection des secrets d'affaires », (2018) 30(1) C.P.I. 147.

89. « Trade Secrets Laws and the UTSA: 50 State and Federal Law Survey », *Beck Reed Riden*, 24 janvier 2019, en ligne : <<https://www.beckreedriden.com/trade-secrets-laws-and-the-utsa-a-50-state-and-federal-law-survey-chart/>> (consulté le 6 octobre 2020).

90. Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada, *Loi uniforme sur les secrets commerciaux (1989)*, en ligne : <<https://www.ulcc.ca/en/uniform-acts-new-order/older-uniform-acts/537-josetta-1-en-gb/uniform-acts/trade-secrets-act/730-uniform-trade-secrets-act-1989>> (consulté le 6 octobre 2020).

*la protection de l'information*⁹¹. En effet, la définition des secrets industriels dans cette loi⁹² reprend en très grande partie la définition prévue par la Ca-UTSA, au mot près.

De manière générale, dans toute loi sur les SC américaine, de même que dans la Ca-UTSA, on retrouve les mêmes éléments centraux :

- Une définition législative ;
- Le pouvoir d'une cour d'octroyer une injonction interlocutoire et une injonction permanente, tant et aussi longtemps que nécessaire, pour empêcher l'appropriation non justifiée d'un secret de commerce ;
- La possibilité d'octroi de dommages ainsi que les méthodes pour déterminer les dommages possibles ;
- Un pouvoir subsidiaire permettant à une cour compétente d'appliquer les mesures nécessaires pour la protection du SC ;
- Un délai de prescription d'un recours en vertu de cette loi⁹³.

Ajoutons à cela que, bien que nombre de lois sur les SC ne le prévoient pas, nous estimons qu'il devrait y avoir une reconnaissance de préséance de cette loi sur toute autre pour réellement permettre une protection, à moins d'enjeux supérieurs de protection de la santé ou sécurité publique, ou du moins, il devrait être instauré un système permettant la sauvegarde des droits dans les SC, ce système ayant préséance, sans compter la disposition pénale déjà abordée. Comme on l'a observé, à moins d'exceptions, c'est d'ailleurs en ce sens que vont les législateurs fédéral et provincial, que ce soit en matière de droit de l'emploi ou, dans une moindre mesure, en PRP. Selon l'IPIC, cette loi devrait même prévoir la possibilité d'imposer des amendes

91. *Loi sur la protection de l'information*, L.R.C. (1985), ch. O-5.

92. *Id.*, art. 19(4).

93. NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS, *Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments*, en ligne : <<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us034en.pdf>> (consulté le 6 octobre 2020) ; « Trade Secrets Acts Compared to the UTSA », *Beck Reed Riden*, 2016-2018, en ligne : <<https://www.faircompetitionlaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Trade-Secret-50-State-Chart-20180808-UTSA-Comparison-Beck-Reed-Riden-2016-2018.pdf>> (consulté le 6 octobre 2020).

criminelles en cas de divulgation⁹⁴. Il pourrait être pertinent d'ajouter également une présomption, facilitant la preuve du propriétaire du SC. Ainsi, dès lors que celui-ci parviendrait à prouver (1) l'existence d'un SC protégé par des mesures et (2) que le défendeur y a été exposé, alors on présumerait que le défendeur était au courant du statut confidentiel de ces informations et il y aurait renversement du fardeau de preuve. Le propriétaire n'aurait donc pas à prouver la connaissance du défendeur du statut hautement confidentiel de l'information. Enfin, si cette loi était fédérale, une reconnaissance de la compétence de la Cour fédérale permettrait que tout éventuel litige puisse être entendu par une cour plus spécialisée.

Finalement, rien qu'en étudiant certains domaines de droit précis et le *Code civil du Québec*, ainsi que certains courants jurisprudentiels en découlant, on constate que, dans les faits, on retrouve déjà la quasi-totalité de ces éléments dans le droit canadien. L'enjeu n'est donc pas un vide juridique comme on pourrait le croire en raison de l'absence de législation propre. Selon nous, l'enjeu est plutôt une dispersion et un manque d'uniformité en raison des diverses lois mentionnant les SC, dans plusieurs domaines de droit et de diverses décisions en découlant, chacune y allant de sa propre interprétation et ses propres enjeux. Dans un même contexte, on ne retrouve pas toujours tous ces éléments au même endroit, ce qui est problématique, car la protection à accorder aux SC est alors hautement atteinte. De même, faire dépendre la protection des SC d'autres lois, donc d'autres domaines de droit, place les SC dans une position d'infériorité, faisant d'eux un domaine secondaire dépendant. Là encore, c'est un enjeu, car il est alors plus facile d'écarter une preuve démontrant que l'information visée est un SC. Enfin, le dernier enjeu à soulever est l'absence de définition unique. On retrouve des définitions, mais elles sont souvent jurisprudentielles et, bien que semblables, ces définitions ne sont pas uniques. D'ailleurs, le vocabulaire employé est lui-même divergent, un SC possédant un nombre remarquable de synonymes. Nous sommes d'avis que cela est révélateur d'une inconstance qui ajoute à cette croyance d'absence totale de protection.

En parallèle, en plus de toutes les ententes internationales déjà en vigueur et prévoyant certaines protections applicables aux SC, à la suite de la conclusion de l'*Accord Canada-États-Unis-Mexique* (ci-après « ACEUM »)⁹⁵ – qui vient remplacer l'ALENA, sous réserve

94. INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, *Ideas for Inclusion in National IP Strategy*, préc., note 75.

95. ACEUM, préc., note 86.

de certaines dispositions y référant spécifiquement⁹⁶ –, le Canada se voit, une fois de plus, imposer une obligation d'encadrer les SC, de leur accorder une protection particulière et de s'assurer que des conditions favorables à leur protection soient instaurées⁹⁷. Si le gouvernement fédéral n'a pas encore choisi, pour l'instant, l'avenue d'une loi spécifique, il a tout de même introduit une nouvelle disposition dans le *Code criminel*⁹⁸, laquelle sanctionne la divulgation ou l'obtention illicite d'un SC, en réponse à l'article 20.72 de l'ACEUM⁹⁹. Cette sanction peut aller jusqu'à un emprisonnement de 14 ans¹⁰⁰. Notons d'ailleurs que cet article prévoit également une définition, laquelle tire davantage de la Ca-UTSA que de l'ACEUM. Il est probable que le seuil pour être sanctionné par le *Code criminel* soit sans doute très élevé. Nous nous attendons à un fardeau de preuve plus élevé et une *mens rea* similaire à celle exigée pour la fraude. Toutefois, c'est un pas de taille dans la bonne direction et cet article agira sans doute comme garde-fou¹⁰¹.

Au demeurant, à la lecture de l'article, on semble se rapprocher de l'espionnage industriel, aligné si ce n'est moins détaillé, sur

-
96. GOUVERNEMENT DU CANADA, *Un nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique*, 2 septembre 2020, en ligne : <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/index.aspx?lang=fra>> (consulté le 6 octobre 2020) ; *Protocole visant à remplacer l'Accord de Libre-Échange Nord-Américain par l'Accord entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains*, 20 novembre 2018, en ligne : <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/agreements-accords/cusma-aceum/aeumc-000-protocole.pdf>>, clause 1 (consulté le 6 octobre 2020).
97. ACEUM, préc., note 86, art. 20.69 à 20.77.
98. *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46.
99. Melanie BAIRD et Andrew SKODYN, « La PI post-ALENA : le droit canadien de la PI et l'entrée en vigueur de l'ACEUM », *Blakes*, 26 juin 2020, en ligne : <<https://www.blakes.com/perspectives/bulletins/2020/la-pi-post-alena-le-droit-canadien-de-la-pi-et-l-entree-en-vigueur-de-l-aceum>> (consulté le 12 décembre 2020).
100. *Id.*, art. 391.
101. Allyson WHYTE NOWAK et Mark DAVIS, « IP Monitor: A Welcome and Timely Boost for Trade Secret Protection in Canada », *Norton Rose Fulbright*, 15 mai 2020, en ligne : <<https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/02233553/a-welcome-and-timely-boost-for-trade-secret-protection-in-canada>> (consulté le 6 octobre 2020). Notons également que l'*Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste* prévoit également, dans une moindre mesure, une certaine protection à accorder aux SC (voir l'*Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)*, 30 décembre 2018, en ligne : <<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/18.aspx?lang=fra>>, incorporant *Partenariat Transpacifique (PTP)*, préc., note 86, art. 18.78 PTP (consulté le 6 octobre 2020)).

ce qu'on voit avec le *Economic Espionage Act of 1996*¹⁰² américain. Dans la même lignée, le gouvernement d'Obama a adopté en 2016 le *Defend Trade Secret Act*¹⁰³, proche de la US-UTSA, bien que contenant certaines disparités¹⁰⁴, mais étant cette fois-ci une loi fédérale. Il sera intéressant de voir si notre propre gouvernement va suivre le mouvement en adoptant à son tour une loi approfondissant la nouvelle disposition du *Code criminel*. Espérons pour cela que, contrairement à nos voisins du Sud, nous n'ayons ni à attendre 20 ans ni à attendre que toutes les provinces adoptent leur propre loi.

3.2 Un *momentum* à créer et à exploiter

Depuis quelque temps, notamment à la suite de l'entrée en vigueur du *Règlement général sur la protection des données* (ci-après le « RGPD ») européen¹⁰⁵, et plus récemment, avec tous les bris de confidentialité qu'on a pu observer¹⁰⁶, la protection des renseignements personnels est le sujet du moment. Or, nous sommes d'avis qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre les renseignements personnels et les secrets de commerce.

Avant d'entrer dans le cœur du propos, commençons par pointer du doigt les différences évidentes qui émergent. Tout d'abord, un

102. *Economic Espionage Act of 1996*, 18 U.S.C., art. 1831 à 1839.

103. *Civil proceedings*, 18 U.S. Code § 1836.

104. Voir à ce propos James F. HERMON, « New Federal Defense of Trade Secrets Act Requires Employers to Re-Examine Employee Confidentiality Agreements », *Labour and employment law blog*, 13 mai 2016, en ligne : <https://www.laborem-employment-lawblog.com/new-federal-defense-of-trade-secrets-act-requires-employers-to-re-examine-employee-confidentiality-agreements_051316> (consulté le 6 octobre 2020).

105. *General Data Protection Regulation*, Regulation (EU) 2016/679.

106. Voir notamment François DESJARDINS, « Des renseignements personnels volés chez Desjardins », *Le Devoir*, 21 juin 2019, en ligne : <<https://www.ledevoir.com/economie/557137/fuite-de-renseignements-personnels-chez-desjardins>> (consulté le 6 octobre 2020) ; COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Annonce : Les commissaires à la protection de la vie privée du Québec et du gouvernement fédéral enquêtent sur l'affaire Desjardins*, 8 juillet 2019, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2019/an_190708/> (consulté le 6 octobre 2020) ; COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Annonce : Information au sujet de l'atteinte commise chez Equifax*, 12 septembre 2017, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2017/an_170912/> (consulté le 6 octobre 2020) ; RADIO-CANADA, « Fuite de renseignements personnels à Revenu Québec : l'employée congédiée », *Radio-Canada*, 5 décembre 2019, en ligne : <<https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1418952/employee-revenu-quebec-fuite-renseignement-personnel-congediee>> (consulté le 6 octobre 2020).

renseignement personnel est éminemment lié à un individu et même lorsqu'il est en la possession d'un autre individu ou d'une société, il ne cesse pas moins d'être un renseignement personnel appartenant à l'individu auquel il se rattache. Ainsi, mon institution financière connaît mon âge, mon sexe, mon lieu de résidence et le montant de mon salaire. Elle est en possession de ces informations qui ne cessent toutefois pas de m'appartenir. De même, une autre compagnie pourrait détenir ces mêmes informations sans leur faire perdre de valeur ni leur faire perdre leur statut confidentiel.

À l'inverse, lorsque deux sociétés sans lien entre elles se trouvent en possession du même secret de commerce, à moins qu'elles ne l'aient obtenu de la même personne et qu'il soit encadré par une licence, il y a fort à parier que ce secret n'en est plus un et, à défaut de pouvoir prétendre à une protection autre, il perd sa valeur. Au-delà de cela, il aura bien du mal à encore être considéré comme un secret de commerce. Contrairement aux SC, les renseignements personnels ne perdent pas leur valeur lorsqu'ils sont partagés et ne cessent pas d'être personnels parce qu'ils sont divulgués.

Toutefois, malgré ces différences majeures, nous continuons de maintenir qu'il y a une réelle proximité entre les deux et que les secrets de commerce pourraient bénéficier de ce que nous appelons le *momentum* en matière de protection des renseignements personnels.

Tout d'abord, l'un comme l'autre ont un lien de rattachement tant avec le fédéral qu'avec le provincial. En effet, ni l'une ni l'autre n'est une matière explicitement mentionnée par la *Loi constitutionnelle de 1867*¹⁰⁷. La PRP est encadrée selon la compétence des différents paliers de gouvernement ou, lorsqu'il n'y a pas de loi au niveau provincial¹⁰⁸, la loi fédérale remédie à ce manque¹⁰⁹. Les secrets de commerce, en raison des lacunes législatives fédérales, semblent plus proches des encadrements provinciaux et donc du droit civil, mais pourtant, le rattachement au fédéral se fait par l'identification

107. *Loi constitutionnelle de 1867*, préc., note 80.

108. Notons que le Québec, la Colombie-Britannique (*Personal Information Protection Act*, S.B.C. (2003), c. 63) et l'Alberta (*Personal Information Protection Act*, S.A. (2003), c. P-6.5) sont les seules provinces à l'heure actuelle à posséder une loi propre en matière de PRP applicable aux organismes du secteur privé.

109. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, *Aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada*, novembre 2017, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-cana-da/02_05_d_15/#heading-0-0-2-2> (consulté le 6 octobre 2020).

des SC à titre de propriété intellectuelle et le lien de rattachement avec le commerce.

La PRP a le dessus sur les secrets de commerce en raison d'encadrements législatifs existants. Cependant, ces encadrements canadiens étant peu agressifs, du moins pour l'instant, cette loi relève alors plus de l'aspect réputationnel qu'autre chose, une sanction étant peu probable ou peu dommageable pour la société qui commet une infraction. Pour les SC, le C.c.Q. prévoit la possibilité d'octroi de dommages plus agressifs¹¹⁰. La lacune était plutôt lors de la détermination d'un SC, pour trouver le bon palier, le bon courant jurisprudentiel, bref, l'« avant » sanction. En cela, toutes deux se ressemblent : peut-on vraiment sanctionner une société qui commet une infraction et créer un régime plus sévère ? Soulignons qu'au Québec, le Projet de loi 64 viendrait justement raffermir l'encadrement, instaurant des sanctions plus sévères¹¹¹, s'inscrivant sans doute dans la mouvance RGPD. De même, au fédéral, le tout récent Projet de loi C-11 prévoit des sanctions pouvant s'élever à plusieurs millions de dollars¹¹².

Pour la PRP, il aura fallu attendre, entre autres, l'Union européenne dont l'influence s'est étendue jusqu'à nos portes pour toute entreprise ayant des bureaux en Europe ou offrant des services au sein de l'Union européenne¹¹³. Se sont ajoutés à cela des bris de confidentialité qui ont fait sensation et ont alerté le public. C'est par la suite que les paliers de gouvernement ont agi, proposant des projets de loi plus stricts : d'abord au Québec, puis par la suite, au fédéral. L'objectif : s'inscrire dans l'air du temps, répondre aux inquiétudes, somme toute légitimes, de la société.

110. Art. 1612 C.c.Q.

111. ASSEMBLÉE NATIONALE, *Projet de loi 64 – Le gouvernement du Québec redonne aux citoyens le plein contrôle de leurs renseignements personnels*, 12 juin 2020, en ligne : <<http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2806129729>> (consulté le 6 octobre 2020) ; Charles S. MORGAN, Karine JOIZIL, Mireille TROTTIER, Karl BHERER et Ellen YIFAN CHEN, « Projet de loi 64 : Le gouvernement du Québec entreprend une réforme importante du régime de protection des renseignements personnels », *McCarthy Tetrault*, 19 juin 2020, en ligne : <<https://www.mccarthy.ca/fr/references/blogues/techlex/projet-de-loi-64-le-gouvernement-du-quebec-entreprend-une-reforme-importante-du-regime-de-protection-des-renseignements-personnels>> (consulté le 6 octobre 2020).

112. Voir notamment le par. 125(2) qui prévoit une amende allant jusqu'à 25 millions de dollars ou 5 % des recettes de l'organisation (*Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois*, préc., note 40).

113. *General Data Protection Regulation*, préc., note 105, art. 3.

Mais alors, quelles leçons en tirer ? Il est certain que l'aspect réputationnel est moins évident lorsqu'il s'agit de SC. Par contre, l'aspect économique est majeur. Cela nous semble d'autant plus vrai à notre époque post-COVID, ou plutôt dans cette nouvelle réalité qu'est la nôtre où on en appelle à l'innovation pour soigner, mais aussi pour apporter un nouveau souffle à l'économie et permettre une adaptation rapide, dans un contexte axé sur le numérique. Il y a une réelle nécessité de protéger les entreprises canadiennes et protéger leur plus-value. Quant à nous, l'IPIC avait vu juste à cet égard. De la même manière que la société a porté une vraie attention à la PRP, il doit également y en avoir une de la part de l'industrie pour que le gouvernement fédéral adopte une loi spécifique.

Peut-être faudrait-il pour cela qu'un événement phare se produise dans l'industrie afin que la nécessité d'un encadrement législatif propre aux SC se justifie. Si un géant de l'industrie canadienne voyait son secret commercial, sur lequel il a bâti sa renommée, divulgué au grand public, cela viendrait créer un *momentum* suffisamment fort pour qu'il y ait une réelle avancée, une réelle pression d'industrie. En parallèle, un auteur souligne que plusieurs provinces tentent de soutenir les entreprises en démarrage (plus généralement appelées *start-ups* ou *startups*) et le transfert technologique des universités. Selon lui, ces *startups* étant plus vulnérables, puisque jeunes, une législation encadrant les secrets de commerce leur serait favorable¹¹⁴. D'ailleurs, abondant dans le même sens, un article affirme qu'aussi paradoxales soient-elles, les lois en matière de secret de commerce facilitent et encouragent le transfert technologique et le partage en circuit fermé, puisqu'une loi viendrait asseoir les protections applicables plutôt que laisser reposer tout le poids des protections et du risque à encourir sur les seules épaules des entreprises¹¹⁵. S'ajoute à cela l'enjeu de voir de toute façon son SC divulgué lorsqu'on intente des procédures judiciaires¹¹⁶.

Est-ce que les Directives de 2016 sur les secrets de commerce de l'Union européenne¹¹⁷, encadrement européen des SC, pourraient

114. N. COURAGE, préc., note 80.

115. J. POOLEY, préc., note 73. Voir aussi É. GUIRAUD, préc., note 88, s'inscrivant dans un contexte européen.

116. É. GUIRAUD, préc., note 88, p. 155 et 156 (contexte européen).

117. *Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites*, en ligne : <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943>> (consulté le 6 octobre 2020).

agir à titre de « RGPD des secrets de commerce » ? Probablement pas, car ce *momentum* qui aurait pu être est déjà passé et n'a pas été, mais aussi parce que le lien de rattachement avec des industries canadiennes est moins évident.

Quelques mots enfin pour souligner que nous espérons voir la même influence internationale ayant été exercée au niveau des marques de commerce et des brevets s'exercer au niveau des secrets de commerce. Même si l'on ne constate pas encore d'uniformité (pensons notamment aux périodes de prescription qui divergent entre la directive européenne et les différentes US-UTSA), on constate tout de même une tendance à l'encadrement qui s'installe depuis quelques années et son importance au niveau droit international et accords commerciaux.

CONCLUSION

Ainsi, le secret de commerce, un actif de grande valeur, a plusieurs ramifications dans de nombreuses lois d'intérêt, même si lui-même n'a pas sa propre loi. Malgré cela, il demeure nécessaire d'encadrer et de protéger ses SC en amont. Il est vrai aussi que l'absence de régime spécifique constitue un point faible évident. Mais nous réitérons qu'il serait faux de croire que les SC représentent un domaine de droit « flottant ». La vraie question serait plutôt de savoir de quel palier ils dépendent, ou si, effectivement, en raison de leur nature, les SC relèveraient d'un domaine de droit hybride, d'une compétence partagée.

Il semblerait qu'aux États-Unis, 85 % des litiges impliquant un détournement de SC mettraient en cause un employé ou un partenaire d'affaires¹¹⁸. On est là bien loin du pirate informatique expérimenté qui pénètre les bases de données d'une compagnie tierce. Pourtant, sur une autre note, deux auteurs affirment quant à eux que, bien que vital, le contrat, à titre de protection des SC, n'est parfois que virtuel et très souvent insuffisant, sans politique complète et processus mis

118. Pamela PASSMAN, « Eight Steps to Secure Trade Secret », *WIPO Magazine*, février 2016, en ligne : <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/01/article_0006.html> (consulté le 6 octobre 2020) ; David ALMELING *et al.*, « United States: A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal Courts », *O'Melveny & Myers LLP*, en ligne : <<https://www.mondaq.com/unitedstates/trade-secrets/97150/a-statistical-analysis-of-trade-secret-litigation-in-federal-courts>> (consulté le 6 octobre 2020).

en place pour la protection de SC par d'autres moyens¹¹⁹. De surcroît, nous sommes d'avis que faire dépendre la protection des SC de diverses lois, dans des domaines disparates, ne contribue pas à une protection uniforme, quelle que soit l'identité du « voleur » de SC ou de la personne demandant à y avoir accès : un ancien employé, un cocontractant, un client ou un tiers.

Selon nous, seule une législation propre donnerait aux SC la place qui leur revient et la protection qui devrait être la leur. Cela permettrait également « d'augmenter la constance et la prédictibilité au Canada »¹²⁰ (notre traduction), en plus d'éliminer les vides juridiques et d'étendre la protection des SC¹²¹. Au final, cette loi protégerait nos industries dans cette ère actuelle où l'innovation prendra de plus en plus son essor par une nécessité de relancer l'économie et de protéger le marché, mais ferait aussi en sorte que le Canada soit plus compétitif au niveau du commerce international et de l'innovation, en commençant par rétablir un équilibre avec nos voisins américains. Reste donc à déterminer l'élément déclencheur qui créera le *momentum* nécessaire. Peut-être que cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés en 2020 agira-t-elle comme accélérateur ?

119. Jade BUCHANAN et Suzie CLOUTIER, « Canada's Secret Trade Secret Protection laws », *McCarthy Tetrault*, 5 juillet 2018, en ligne : <<https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/snippets/canadas-secret-trade-secret-protection-laws>> (consulté le 6 octobre 2020).

120. *Id.*

121. N. COURAGE, préc., note 80.