

Survol des décisions canadiennes importantes rendues en matière de secret commercial en 2020

Sophie Verville*

RÉSUMÉ	999
INTRODUCTION	1001
1. LA DÉCISION <i>COTY INC. c. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.</i> : LE REJET D'UNE DEMANDE D'ORDONNANCE DE TYPE NORWICH POUR IDENTIFIER UNE SOURCE DU MARCHÉ GRIS	1002
1.1 Le contexte factuel.....	1002
1.2 L'analyse de la Cour.....	1003
1.3 Les éléments à retenir.....	1007
2. LA DÉCISION <i>CMC ÉLECTRONIQUE INC. c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC</i> : L'INSUFFISANCE DE L'ALLÉGATION D'UN SECRET COMMERCIAL POUR REFUSER LA COMMUNICATION D'UN ÉCRIT	1009
2.1 Le contexte factuel.....	1009
2.2 L'analyse de la Cour.....	1010

© Sophie Verville, 2021.

* Professeure de droit à l'Université Laval et membre de l'Ordre du Barreau du Québec.

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

2.3 Les éléments à retenir	1012
3. LA DÉCISION <i>AXSUN INC. c. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CANADA) INC.</i> : UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ACCORDÉE POUR FAIRE CESSER LA VIOLATION D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS PAR UN EX-EMPLOYÉ	1013
3.1 Le contexte factuel	1013
3.2 L'analyse de la Cour	1014
3.3 Les éléments à retenir	1016
4. LA DÉCISION <i>EQUUSTEK SOLUTIONS INC. v. JACK</i> : L'ATTEINTE AUX SECRETS COMMERCIAUX CONFIRMÉE DANS LE CADRE D'UN ABUS DE CONFIANCE	1017
4.1 Le contexte factuel	1017
4.2 L'analyse de la Cour	1022
4.3 Les éléments à retenir	1027
CONCLUSION	1027

RÉSUMÉ

Les décisions rendues au Canada en 2020 illustrent les limites du soutien qu'il est permis d'attendre des tribunaux en matière d'atteinte au secret commercial. L'analyse se consacre particulièrement à quatre d'entre elles, prononcées dans des dossiers divers : une demande d'ordonnance de type Norwich visant Costco Wholesale Canada Ltd, une demande de communication d'un contrat conclu sans appel d'offres public par le ministère des Transports du Québec, une ordonnance de sauvegarde pour valoir contre un ex-employé et les entreprises au sein desquelles il exerce maintenant ses activités, puis le plus récent chapitre de la saga Equustek, qui confirme maintes atteintes aux droits de l'entreprise britanno-colombienne.

INTRODUCTION

Les conditions d'application du régime juridique du secret commercial sont bien connues. En dépit de l'absence de d'une loi spécifique, la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada en relève les traits caractéristiques¹ : le secret porte sur l'information utilisée (ou qui peut l'être) dans le cours d'un commerce ou d'une entreprise, qui n'est pas généralement connue dans ce commerce ou cette entreprise et qui possède une valeur économique du fait que sa disponibilité est limitée. Au-delà de ces caractéristiques, l'information doit encore faire l'objet de mesures raisonnables pour éviter qu'elle ne devienne généralement connue. La raisonnable de ces mesures s'évalue à la lumière des circonstances, au cas par cas.

Le fondement du régime repose ainsi sur la teneur de l'information aussi bien que sur la manière dont l'information est conservée. Ce dernier aspect, faut-il le rappeler, est le talon d'Achille de la protection. Il l'a toujours été. Cependant, les technologies du domaine numérique accroissent de manière préoccupante les possibilités de communication non autorisée du secret.

Les cas judiciairisés de violation de secrets commerciaux intéressent le plus souvent des relations de travail et d'affaires qui ont pris fin, où l'ancien partenaire, collaborateur, associé ou employé quitte l'entreprise en faisant main basse sur de précieux renseignements. En misant sur la prévention, des engagements spécifiques en matière de confidentialité, de non-concurrence et même de non-sollicitation sont requis par le titulaire du secret. Des mesures physiques de protection – alliant parfois des solutions technologiques (cryptage, badge d'accès, identifiants personnalisés, surveillance des activités électroniques, etc.) – sont mises en place. Les parties conviennent alors de ce qui fait l'objet de la protection, des obligations de faire et

1. *Loi uniforme sur les secrets commerciaux* (1989), en ligne : [CHLC] <<https://www.ulcc.ca/fr/>>, article 1 *sub verbo* « secret commercial ».

de ne pas faire, et même, dans certains cas, des mesures de réparation applicables en cas de contravention.

Mais les stratégies déployées restent imparfaites et le recours aux tribunaux s'avère en certains cas un passage obligé pour faire cesser une violation, assurer le retour des supports de l'information protégée et obtenir une forme de réparation du préjudice subi. Or, ce dernier rempart est loin d'être assuré. Malgré l'urgence de la situation et les conséquences auxquelles le titulaire du secret se heurte, les tribunaux canadiens traitent avec prudence les demandes qui surviennent lors de la phase préliminaire des instances.

Les décisions rendues en 2020 illustrent pour beaucoup les limites du soutien qu'il est permis d'attendre des tribunaux. Le survol qui est ici proposé s'attarde à quatre cas particulièrement importants : une demande d'ordonnance de type *Norwich* visant Costco Wholesale Canada Ltd. (1.), une demande de communication d'un contrat conclu sans appel d'offres public par le ministère des Transports du Québec (2.), une ordonnance de sauvegarde pour valoir contre un ex-employé et les entreprises au sein desquelles il exerce maintenant ses activités (3.), puis le plus récent chapitre de la saga *Equustek*, qui confirme maintes atteintes aux droits de l'entreprise britanno-colombienne (4.).

1. LA DÉCISION *COTY INC. c. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.* : LE REJET D'UNE DEMANDE D'ORDONNANCE DE TYPE *NORWICH* POUR IDENTIFIER UNE SOURCE DU MARCHÉ GRIS²

1.1 Le contexte factuel

La multinationale du cosmétique Coty Inc. (« Coty ») distribue ses parfums et ses produits dans 130 pays. HFC Prestige International Canada inc. (« HFC ») contrôle sa filiale canadienne, censée approvisionner de manière exclusive le territoire canadien en produits COTY. Costco Wholesale Canada Ltd. (« Costco ») vend toutefois des produits authentiques de marque COTY, qu'elle se procure sur le marché gris, depuis environ 20 ans. Costco ne dispose d'aucune entente avec Coty ou l'une de ses filiales pour la vente, la distribution ou la promotion de ses produits.

Coty apprend que ses produits sont offerts chez Costco vers 2013 et, en 2015, que le prix de détail de ses parfums y est réduit

2. *Coty inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd.*, 2020 QCCS 1898, juge Dugré [Coty].

d'un pourcentage appréciable pouvant même atteindre 50 % du prix suggéré. Coty en déduit qu'au moins un des distributeurs qui opèrent au sein de son réseau officiel manque à ses obligations contractuelles en permettant une circulation de ses produits en parallèle des canaux qu'elle a planifiés et autorisés.

Coty et HFC cherchent donc à connaître l'identité des personnes qu'elles tiennent pour responsables de cette situation, afin de pouvoir engager une poursuite judiciaire appropriée. En dépit d'un certain travail d'enquête, Coty et HFC ne parviennent pas à identifier la source qui alimente le marché gris. Elles s'adressent donc à Costco directement pour être renseignées. Costco leur refuse une telle information.

Elles saisissent dès lors la Cour supérieure d'une demande d'injonction de type *Norwich* contre Costco, afin qu'elle soit contrainte de révéler la source de son approvisionnement³. Plus précisément, Coty demande à connaître le nom des fournisseurs de Costco et à obtenir une copie de la documentation qui a pu être échangée entre Costco et les distributeurs inconnus (notamment la correspondance, les factures, les contrats et les preuves révélant la quantité de produits COTY acquise et leur prix d'achat, puis la quantité de produits COTY revendus et leur prix de revente) depuis le début de l'année 2014.

Costco rétorque que les critères justifiant l'émission d'une telle ordonnance ne sont pas remplis, notamment en ce que la contraindre à révéler ses sources porterait atteinte à sa vie privée et à ses secrets commerciaux. Du reste, l'ordonnance ne répondrait pas au besoin des demanderesse, car Costco ne s'approvisionne pas auprès d'un distributeur officiel.

Il s'agit donc pour la Cour supérieure de décider si la demande d'ordonnance de type *Norwich* est bien fondée.

1.2 L'analyse de la Cour

La demande, déposée en 2019, se fonde sur les articles 2, 20, 46, 110.1, 751 et suivants du *Code de procédure civile* alors en vigueur⁴.

3. La demande de Coty et HFC est évidemment préalable à l'institution d'une demande en justice contre le ou les distributeurs qui sont responsables de l'écoulement non autorisé des produits. La demande d'injonction contre Costco vise d'ailleurs à titre de codéfendeur un certain John Doe, soit le ou les distributeurs non encore identifiés qui ont alimenté Costco sur le marché gris.

4. RLRQ, c. C-25. Ces dispositions correspondent maintenant aux articles 25, 49, 141 et 509 et suivants du *Code de procédure civile*, RLRQ, c. C-25.01.

L'ordonnance de type *Norwich* tire ses origines du droit anglais⁵. Elle a été introduite au Canada, puis au Québec par la jurisprudence⁶. De caractère grave et exceptionnel, elle vise la communication préalable d'éléments de preuve au demandeur, afin qu'il puisse identifier le ou les tiers qui ont commis une faute à son endroit et engager le recours en justice approprié.

Le juge Dugré, saisi de l'affaire, procède à l'analyse du dossier à la lumière des cinq conditions cumulatives énoncées par la Cour suprême en 2018 dans l'affaire *Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC*⁷, à savoir :

- a) Existe-t-il, à première vue, une réclamation *bona fide* contre le tiers fautif présumé et inconnu ?
- b) La personne visée par l'injonction a-t-elle quelque chose à voir avec le litige qui implique le tiers fautif présumé et inconnu ?
- c) La personne visée par l'injonction est-elle la seule source pratique de renseignements dont dispose le demandeur ?
- d) L'intérêt public à la divulgation des renseignements l'emporte-t-il sur l'attente légitime de respect de la vie privée de la personne visée par l'injonction ?
- e) La personne visée par l'injonction recevra-t-elle une compensation raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de l'ordonnance, en sus de ses frais de justice ?

Existe-t-il, à première vue, une réclamation *bona fide* contre le tiers fautif présumé et inconnu ? En ce qui a trait au premier critère, la démonstration d'une réclamation *bona fide* doit convaincre la Cour que les renseignements recherchés serviront effectivement à intenter des procédures en justice et qu'aucun objectif illégitime n'est en cause. Les demanderesses décrivent spécifiquement le codéfendeur John Doe comme étant un ou des distributeurs membres de son réseau officiel qui violent leurs obligations contractuelles. Elles reprochent à John Doe de compromettre les contrats

5. *Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners*, [1973] 2 All ER 943, [1974] AC 133 (HL).

6. *Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N.*, [1998] 4 CF 439 ; *Fers et métaux américains, s.e.c. c. Picard*, 2013 QCCA 2255.

7. 2018 CSC 38.

de licences et lui imputent des pertes de ventes ainsi qu'une atteinte à l'image de luxe de Coty. Costco répond que les opérateurs auprès desquels elle se procure les produits authentiques COTY ne sont pas membres du réseau officiel. L'information que Costco pourrait offrir ne répondrait donc pas aux besoins de Coty.

L'argument de Costco n'est pas déterminant selon la Cour. En fait, on sait peu de choses de la véritable volonté de Coty et HFC d'intenter des démarches judiciaires contre John Doe. La Cour conclut même que « la preuve au dossier ne dépasse pas le stade des hypothèses et conjectures. Le caractère conjectural de cette preuve empêche aussi le tribunal d'induire des présomptions de fait. »⁸ Par ailleurs, l'enquête réalisée révèle que Costco s'approvisionne d'opérateurs sis au Canada, en Australie, aux Émirats arabes unis et au Brésil. Or, certains des vendeurs autorisés ne seraient liés par aucune entente écrite ou verbale. L'hypothèse des demanderesses voulant qu'un ou des distributeurs affiliés soient en cause n'est pas supportée par les faits au dossier. Elles ne se sont donc pas déchargées de leur fardeau de preuve.

Costco a-t-elle quelque chose à voir avec la question en litige ? La Cour analyse ce deuxième critère d'application en fonction des deux activités que Costco réalise en lien avec les produits COTY : l'achat et la revente.

Pour l'acquisition, la preuve révèle des failles importantes du réseau officiel Coty, où les opérateurs ne sont pas tous parties à des contrats. Les demanderesses ne sont donc pas en mesure de prouver l'atteinte à leurs droits par des distributeurs de son réseau. Et elles démontrent encore moins que Costco aurait quelque chose à voir avec cette supposée violation d'obligations contractuelles, alors pourtant que le deuxième critère requiert que la personne visée par l'injonction soit plus qu'un simple spectateur⁹.

Pour la revente, les activités de Costco ne sont pas restreintes par le droit des marques ou par le droit d'auteur. Le juge Dugré rappelle justement que la revente par Costco au Canada de produits authentiques issus d'importations parallèles n'est pas frappée d'inter-

8. *Coty, supra*, note 3, par. 34.

9. *Ibid.*, par. 44.

diction¹⁰. Costco n'a, par ailleurs, aucun contrat qui la lie à Coty et par lequel elle aurait pu accepter de restreindre sa liberté de commerce.

Les demanderessees ne parviennent donc pas à démontrer que Costco a quelque chose à voir avec la faute qu'elles souhaitent attribuer à des distributeurs qui font partie de son réseau. Costco ne viole pas elle-même des ententes contractuelles passées avec Coty et n'est pas impliquée dans les faits imputés aux distributeurs fautifs (en incitant au non-respect des contrats, par exemple)¹¹. La preuve ne révèle pas davantage que Costco faciliterait le préjudice allégué de quelque manière que ce soit.

La Cour conclut donc à l'absence de preuve d'implication de la part de Costco dans le préjudice allégué ou dans le litige qui concerne le maillon faible de la chaîne de distribution orchestrée par Coty. Costco n'est, au mieux, qu'un simple spectateur.

Costco est-elle la seule source pratique de renseignements dont dispose Coty ? À l'étape du troisième critère d'application de l'ordonnance *Norwich*, la Cour relève d'entrée de jeu que le dossier n'en est pas un de fraude, auquel cas le troisième critère aurait été appliqué moins strictement, pour des motifs d'urgence et de difficultés de preuve¹².

Cela dit, Coty laisse elle-même ouverte la possibilité d'un écoulement parallèle à son réseau, car certains de ses opérateurs ne sont pas parties à un contrat. Les failles du système de suivi des produits (*tracking system*) employé par Coty sont également soulignées, puisqu'il ne permet pas la traçabilité complète de chaque item libéré dans le commerce, de manière à pouvoir identifier la source de leur circulation. Enfin, Coty n'a pas poussé sa propre enquête jusqu'à contacter ses distributeurs et ses détaillants, sous prétexte qu'elle ne voulait pas compromettre ses relations d'affaires avec eux – une explication certainement difficile à concilier avec la charge menée contre Costco !

10. Voir par. 45, 48, 50 et 51 du jugement (*supra*, note 3). En matière de droit des marques, la Cour cite : *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 ; *Consumers Distributing Co. c. Seiko*, [1984] 1 R.C.S. 583 ; *Smith & Nephew Inc. v. Glen Oak Inc.*, [1996] 68 CPR 3d 153 (CAF). Quant au droit d'auteur, la Cour fait notamment référence à : la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42 ; *Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc.*, 2007 CSC 37, par. 56 (motifs du juge Fish).

11. *Coty*, *supra*, note 3, par. 48.

12. *Ibid.*, par. 57.

La Cour en conclut que les renseignements recherchés par Coty sont imputables à sa propre négligence et qu'elle n'a pas « déployé des efforts raisonnables pour identifier son ou ses distributeurs supposément fautifs avant de s'adresser à Costco »¹³.

L'intérêt public à la divulgation l'emporte-t-il sur l'attente légitime de respect de la vie privée de Costco ?
S'agissant de la quatrième condition pouvant fonder l'émission d'une ordonnance de type *Norwich*, la Cour explique :

Coty doit démontrer qu'elle est justifiée de porter atteinte à la vie privée de Costco, et que l'intérêt public à la divulgation l'emporte sur l'attente légitime de Costco au respect de sa vie privée. De plus, pour que Coty puisse s'immiscer dans la vie privée de Costco, elle doit y être autorisée par la loi. Or, l'existence d'un recours ne signifie pas pour autant qu'une telle autorisation légale existe.¹⁴

Les produits authentiques issus du marché gris peuvent être acquis et revendus par Costco au Canada. Coty a contrôlé leur première libération dans le commerce et a alors touché une juste contrepartie économique. Le principe de la liberté de commerce est d'intérêt public. La Cour est donc d'avis que la divulgation demandée à Costco porterait atteinte à l'intérêt public en ce qu'elle dérogerait au principe de la liberté de commerce, en plus de contrevenir au droit de Costco au respect de sa vie privée.

Les critères d'octroi d'une ordonnance de type *Norwich* étant cumulatifs, le juge Dugré arrête son analyse au terme des quatre premiers. Les demanderessees n'en ont rempli aucun.

1.3 Les éléments à retenir

Le fardeau de démonstration requis en vue d'obtenir une injonction de type *Norwich* pour contrer des opérations sur le marché gris est très lourd.

On retiendra ici toute l'importance que le réseau officiel de distribution repose sur des pratiques commerciales rigoureuses, puisque l'absence d'un contrôle serré de la chaîne d'approvisionnement est ici reprochée de différentes manières à Coty. Des contrats préférablement

13. *Ibid.*, par. 60 à 62.

14. *Ibid.*, par. 75.

écrits doivent intervenir à chaque niveau de la chaîne et cibler les engagements appropriés. Les membres du réseau devraient avoir à rendre compte de la gestion des stocks et de l'écoulement des produits. Une traçabilité des produits doit également être instituée, au moyen de la sérialisation dès la première mise en circulation de chaque item.

Le fait que ces éléments stratégiques n'aient pas été déployés par Coty limitait singulièrement ses chances de succès au titre de l'ordonnance *Norwich*. Qui plus est, elle n'était pas en mesure de démontrer un niveau d'implication quelconque de Costco dans le litige avec John Doe et était encore moins capable de démontrer en quoi l'atteinte à la vie privée de Costco, incluant ses secrets commerciaux, se justifiait en vertu de l'intérêt public.

Autre élément intéressant à relever, l'honorable Gérard Dugré exprime au passage un doute quant à l'importation « sans nuance ni adaptation, de ce recours et de ses cinq éléments et facteurs développés en *common law* » dans la tradition civiliste québécoise¹⁵. Le *Code de procédure civile* n'en fait pas mention, alors qu'il a pourtant été modifié substantiellement depuis les premiers cas d'application de l'ordonnance *Norwich*. Les règles de procédure civile québécoises offrent d'ailleurs d'autres solutions utiles en matière d'interrogatoire de tiers préalable à l'instruction, de production d'un document ou d'un élément de preuve en possession d'un tiers, sans compter que les tribunaux ont un pouvoir d'ordonnance en vertu de l'article 49 alinéa 2 :

Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d'office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de solution.

Ces remarques de la Cour n'ont toutefois pas affecté l'analyse du dossier, qui s'est orientée sur la perspective d'une ordonnance *Norwich* puisque ni l'existence de celle-ci ni ses critères d'application n'ont été contestés par les parties au litige.

15. *Ibid.*, par. 23.

2. LA DÉCISION *CMC ÉLECTRONIQUE INC. c. PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC*¹⁶ : L'INSUFFISANCE DE L'ALLÉGATION D'UN SECRET COMMERCIAL POUR REFUSER LA COMMUNICATION D'UN ÉCRIT

2.1 Le contexte factuel

Les organismes publics doivent en principe recourir à la procédure d'appel d'offres public pour conclure des ententes dont la dépense atteint le seuil minimal de 100 000 \$. La *Loi sur les contrats des organismes publics* prévoit néanmoins que la conclusion d'un contrat de gré à gré est permise « lorsqu'un seul contractant est possible en raison d'une garantie, d'un droit de propriété ou d'un droit exclusif, tels un droit d'auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis »¹⁷.

Le contrat qui est au cœur du litige est intervenu le 24 octobre 2019 entre le ministère des Transports du Québec (« MTQ ») et une entreprise de la Colombie-Britannique, Viking Air Limited (« Viking »), pour la modernisation des équipements avioniques pour un certain modèle d'avions-citernes. Le MTQ a procédé à la conclusion d'un contrat de gré à gré avec Viking (anciennement Bombardier) en dépit de la dépense de plus de 56 millions de dollars qu'il implique, car l'entreprise possède toutes les informations et détient les droits d'auteurs qui se rapportent au modèle d'avions-citernes concerné, ces derniers ayant précisément été acquis de Bombardier en 1992.

Conformément au cadre législatif et réglementaire applicable, Viking est le seul contractant possible aux yeux du MTQ au moment de conclure le contrat. Une concurrente de Viking, la Québécoise CMC Électronique inc. (« CMC »), croit plutôt que le principe de l'appel d'offres public doit prévaloir. Elle affirme être en mesure d'offrir les services requis par le MTQ.

Par une demande en jugement déclaratoire, CMC souhaite faire prononcer la nullité de ce contrat en vertu de la *Loi sur les contrats des organismes publics*. Dans le cadre de cette instance, CMC demande la communication d'une copie du contrat en litige, qui n'est

16. *CMC Électronique inc. c. Procureure générale du Québec*, 2020 QCCS 124, juge Bergeron [CMC].

17. RLRQ, c. C-65.1, art. 13(2).

pas autrement accessible. Elle concède par ailleurs que la communication de la pièce se fasse sous pli confidentiel, avec un engagement de type « *for attorney's eyes only* ». Cette offre suffirait, selon CMC, à protéger les intérêts de Viking, notamment la préservation de ses secrets commerciaux, s'il en existait.

Peu avant l'audience consacrée à cette demande précise, un exemplaire copieusement caviardé est transmis à CMC. Le contexte de la communication n'est pas connu de la Cour. CMC maintient qu'une copie non caviardée est indispensable à la compréhension de cette affaire.

Le MTQ conteste la demande de communication parce que la divulgation du contrat n'est pas autorisée et que cette divulgation n'est du reste pas nécessaire dans le cadre du litige, qui intéresse plutôt l'application et l'interprétation de la *Loi sur les contrats des organismes publics*. Si CMC se permet d'affirmer qu'elle est en mesure d'offrir les services de modernisation des avions, c'est que l'information consignée dans le contrat en litige n'est pas si importante, de l'avis du MTQ.

Viking conteste également la demande, alléguant que la copie caviardée est la seule solution acceptable pour offrir des informations à CMC sans lui fournir des informations commerciales sensibles. La concurrente de Viking jouira autrement d'un avantage concurrentiel indu, puisqu'elle aura accès à des secrets commerciaux. L'engagement de confidentialité de type *for attorney's eyes only* ne rassure en rien Viking, qui craint que les avocats de la partie adverse en viennent à partager les informations sensibles avec leur cliente, afin de la renseigner pleinement. Par ailleurs, Viking estime qu'il n'y a pas de preuve de la pertinence pour sa concurrente d'obtenir le contrat complet¹⁸.

2.2 L'analyse de la Cour

La juge Bergeron, chargée de trancher sur la demande, rappelle d'abord le pouvoir du tribunal d'ordonner la communication d'un document aux termes de l'article 169 du *Code de procédure civile* et ses

18. Viking allègue en outre l'irrégularité de la demande de communication, qui devrait d'abord passer par la Commission d'accès à l'information, selon elle, étant donné la communication d'une version caviardée (*Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, art. 135). Alternativement, toujours selon Viking, la demande devrait être soulevée devant la Cour au stade des interrogatoires.

liens avec les articles 2 et 20 du même code, lesquels promeuvent les principes d'information et de coopération, notamment par la transmission complète et rapide des éléments de preuve. Elle observe encore que la procédure pour la communication d'un document n'est pas un accessoire à l'interrogatoire, mais bien une procédure autonome, et traite les restrictions à la divulgation de la preuve à titre d'exception.

En l'espèce, l'existence de secrets commerciaux n'est pas prouvée de quelque manière que ce soit. Il s'avère qu'aucun exemplaire intégral du contrat (sans caviardage) n'a été remis à la Cour pour qu'elle puisse être convaincue de la divulgation de tels secrets dans le contrat. La Cour conclut donc que que la communication de l'élément de preuve sous la condition *for attorney's eyes only* offre une protection suffisante pour éviter que CMC ne tire parti d'un avantage concurrentiel si un appel d'offres public devait avoir lieu¹⁹.

Le contrat joue d'ailleurs un rôle central dans cette affaire, puisque sa nullité est débattue²⁰. Le fait que l'application de la *Loi sur les contrats des organismes publics* soit également en cause n'éclipse pas le fondement du recours. Or, CMC doit pouvoir consulter les modalités du programme de modernisation des aéronefs du MTQ afin de prendre valablement position dans le cadre du litige²¹.

La communication du contrat sous pli confidentiel, *for attorney's eyes only*, est en outre cohérente avec les principes dégagés des articles 2 et 20 du C.p.c. en vue de permettre un débat loyal dans le cadre du procès. Elle permettra aux procureurs de CMC de la renseigner sur le bien-fondé de sa demande et d'évaluer si elle va de l'avant avec la procédure judiciaire ou si elle l'abandonne.

La communication d'une copie intégrale du contrat est par voie de conséquence ordonnée²². La Cour précise néanmoins que cette communication se fait sous pli confidentiel, pour les yeux seulement des avocats de CMC (en signalant expressément le cabinet d'avocats concerné) et à l'exclusion des représentants de CMC. La Cour ordonne enfin que le contrat ne puisse être utilisé qu'aux seules fins du litige.

19. *CMC, supra*, note 17, par. 33.

20. *Ibid.*, par. 37.

21. *Ibid.*, par. 38 à 41.

22. *Ibid.*, par. 42 à 44.

2.3 Les éléments à retenir

La Cour fonde sa décision sur l'importance de l'écrit en jeu dans l'issue du litige. Toute l'affaire se rapporte au contrat. Par ailleurs, la décision est également marquée par l'absence de preuve de l'existence de secrets commerciaux qui seraient révélés dans le contrat, une preuve clairement attendue par la juge Bergeron. L'objection par la mise en cause Viking est décrite comme le brandissement du « spectre d'un secret commercial », mais la Cour reste néanmoins prudente.

Elle traite expressément le risque d'atteinte à un « potentiel » secret commercial en exigeant une communication sous pli confidentiel, destinée aux yeux des avocats de CMC seulement (excluant précisément les représentants de CMC) et en interdisant l'utilisation du contrat dans un contexte autre que celui du litige. Notons que les enjeux de protection du secret commercial dans l'administration de la preuve retiennent l'attention des tribunaux québécois. L'effet d'une objection fondée sur le secret commercial à l'encontre d'une demande de communication de documents fait en principe passer le critère applicable de la pertinence apparente de ces documents à leur pertinence véritable et nécessaire. La décision de la juge Bergeron est cohérente avec cette approche.

Par ailleurs, le principe veut que les documents pertinents, quoique renfermant des secrets commerciaux, doivent être communiqués à la partie adverse même s'il faut encadrer leur communication par des mesures visant à en limiter l'accès et la diffusion. Néanmoins, la décision intervenue à la faveur de CMC comporte des mesures relativement modestes de protection des secrets allégués. Dans une affaire de 2017, la Cour supérieure avait assujéti la communication d'un écrit à un protocole numérique serré et à la conclusion d'une entente particulière entre les parties, laquelle devait incorporer une clause d'élection de for conférant compétence exclusive aux tribunaux québécois, une clause de choix de droit désignant la loi québécoise et, accessoirement, une clause pénale²³. Il est vrai que cette autre affaire mettait en cause des secrets commerciaux et d'autres informations confidentielles avérés, mais la variation dans les aménagements arrêtés mériterait peut-être que l'on s'y attarde.

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

3. LA DÉCISION AXSUN INC. C. MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (CANADA) INC.²⁴ : UNE ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ACCORDÉE POUR FAIRE CESSER LA VIOLATION D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS PAR UN EX-EMPLOYÉ

3.1 Le contexte factuel

Axsun inc. (« Axsun ») œuvre dans la logistique et le transport intermodal et routier partout en Amérique du Nord. M. Justin Berthiaume y est embauché en avril 2015. Il signe alors une convention de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité. Par cette convention, il s'engage notamment à « ne pas utiliser, divulguer, diffuser, vendre, transférer, donner, faire circuler ou distribuer autrement à toute Personne, ou de rendre autrement public toute Information confidentielle et ce, durant une période de dix-huit (18) mois de sa date de cessation d'emploi »²⁵. Il convient en outre qu'il « ne pourra, en tout temps, utiliser ou discuter de l'Information confidentielle qui constitue un secret commercial de la Société avec toute Personne ou encore lui en divulguer »²⁶.

M. Berthiaume passe un peu plus de cinq ans au service d'Axsun. Il y est chargé de compte, puis accède au poste de directeur régional des ventes environ un an avant son départ. Dans le cadre de ces dernières fonctions, M. Berthiaume est en contact direct avec des clients et des partenaires d'Axsun et il s'investit dans les dimensions stratégiques de l'entreprise, notamment en matière de prix et de soumissions. Il a ainsi accès à des informations confidentielles.

M. Berthiaume démissionne ensuite pour évoluer au sein de Mediterranean Shipping Company (Canada) inc. (« MSC »). Par voie de mise en demeure, Axsun réitère l'existence d'obligations spécifiquement souscrites par M. Berthiaume en matière de confidentialité et de non-sollicitation. Cette mise en demeure est adressée à M. Berthiaume, à son nouvel employeur MSC et à Medlog Canada inc. (« Medlog »), une filiale de MSC qui est la concurrente d'Axsun.

Axsun apprend plus tard que son ex-employé entretient ou initie des contacts avec ses clients. Les traces laissées par M. Berthiaume

24. *Axsun inc. c. Mediterranean Shipping Company (Canada) Inc.*, 2020 QCCS 3852, juge Poulin [Axsun].

25. *Ibid.*, par. 12, clause 3.1 de ladite convention.

26. *Ibid.*, clause 3.2 de ladite convention.

révèlent même qu'il a préparé son départ pour rejoindre MSC, en particulier par le partage d'informations confidentielles avec la filiale Medlog. Axsun comprend donc que son ex-employé utilise l'information confidentielle reçue d'elle pendant qu'il était à son emploi. Les engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité signés dès son embauche en 2015 ne sont donc pas respectés.

Axsun dépose contre M. Berthiaume, MSC et Medlog une demande d'injonction interlocutoire et permanente. Elle demande également une ordonnance de sauvegarde au motif de l'urgence de protéger ses droits, notamment ses secrets commerciaux. Il est évidemment crucial, dans les circonstances, que M. Berthiaume respecte l'ensemble de ses engagements le plus rapidement possible. Celui-ci s'oppose à la demande, alléguant qu'elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

3.2 L'analyse de la Cour

L'ordonnance de sauvegarde est une mesure judiciaire discrétionnaire réservée aux cas exceptionnels. Son émission est balisée par les conditions de l'urgence, de l'apparence de droit, du préjudice sérieux ou irréparable et de la balance des inconvénients²⁷. Au stade où intervient ce genre de demande, par ailleurs, le dossier n'est pas encore complet et l'ordonnance ne peut s'appuyer sur les garanties juridiques habituelles.

Afin d'exprimer plus précisément le sens de chaque condition, la juge Poulin, qui est saisie de la demande, rappelle ce qui suit²⁸ :

- L'urgence requise est immédiate et les droits du demandeur sont sérieusement compromis par un délai d'attente jusqu'au stade d'une demande interlocutoire.
- L'apparence de droit est déterminée au terme d'une analyse préliminaire seulement du fond du litige et il doit en ressortir qu'une question sérieuse reste à trancher sur le fond, lors du procès. Lorsque des conclusions mandatoires sont recherchées, le critère s'intensifie pour atteindre le seuil d'une forte apparence de droit que le demandeur obtiendra gain de cause au procès, en tenant compte du droit applicable et des éléments de preuve déposés.

27. La Cour cite d'ailleurs la décision *Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd.*, 2015 QCCA 1952 (*ibid.*, par. 6).

28. *Ibid.*, par. 7.

- Le préjudice sérieux ou irréparable correspond généralement à celui auquel on ne peut pas ou à celui auquel on peut difficilement remédier par des dommages-intérêts. Il doit en outre découler des conséquences auxquelles le demandeur est exposé si sa demande d'ordonnance de sauvegarde est rejetée et non celles qui peuvent résulter du fond du litige.
- La balance des inconvénients implique une appréciation de celle des deux parties au litige qui subira le plus grand préjudice, selon que la demande provisoire est accordée ou refusée, dans l'attente d'un jugement sur la demande interlocutoire.

La Cour conclut que l'ordonnance est ici nécessaire à la sauvegarde des intérêts d'Axsun. Tous les critères sont remplis.

À propos de l'urgence²⁹, la preuve révèle qu'Axsun a agi en justice promptement. Les actes des défendeurs, de par le non-respect de la convention signée par M. Berthiaume, lui font perdre des clients et génèrent des dommages qui risquent de ne pouvoir être compensés. Elle subit déjà en apparence un préjudice et ses droits risquent d'être irrémédiablement perdus, sinon sérieusement affectés, si elle doit attendre l'audience sur la demande interlocutoire.

L'évaluation de l'apparence de droit se fait à la lumière des engagements souscrits par M. Berthiaume sans toutefois se pencher sur la question de leur validité à ce stade de l'instance³⁰. L'ordonnance de respecter ces engagements est légitime, selon la Cour, puisque l'apparence de leur violation suffit pour le moment. Citant l'arrêt *Ubi Soft Divertissements Inc. c. Champagne-Pelland*³¹, la Cour rappelle : « Dans un monde où la signature d'un contrat veut dire quelque chose, la Cour ne peut pas fermer les yeux sur une situation où une partie paraît transgresser délibérément et indifféremment ses engagements contractuels. »³²

Le préjudice est par ailleurs sérieux ou irréparable³³. La convention signée lors de son embauche au sein d'Axsun cherchait justement à prévenir ce genre de situation et portait spécifiquement à

29. *Ibid.*, par. 23 à 26.

30. *Ibid.*, par. 27 à 30.

31. *Ubi Soft Divertissement inc. c. Champagne-Pelland*, [2003] J.Q. n° 14024 (QC C.A.), par. 20.

32. *Axsun*, *supra*, note 25, par. 30.

33. *Ibid.*, par. 31 à 34.

la connaissance de M. Berthiaume les torts irréparables qu'il causerait à défaut de respecter ces obligations³⁴.

Or, Axsun est exposée au risque de perdre des clients, ce qui implique un préjudice sérieux. À l'opposé, M. Berthiaume ne démontre pas le préjudice qu'il subirait s'il respectait les clauses de non-sollicitation et de confidentialité convenues. Le critère de la balance des inconvénients est donc également rempli³⁵.

Quant aux conclusions recherchées par Axsun pour faire cesser les activités de M. Berthiaume au sein des défenderesses, la Cour n'y fait pas droit³⁶. Les conditions de l'apparence de droit, du préjudice sérieux ou irréparable et de la balance des inconvénients posent problème. Une ambiguïté teinte ici l'application de la clause de non-concurrence. En dépit de sa large portée, l'interdiction de travailler pour une entreprise qui exerce des activités concurrentes n'apparaît pas à sa face même. Par ailleurs, la Cour ne peut se pencher sur l'interprétation de la convention à ce stade préliminaire de l'affaire.

La demande d'ordonnance de retour d'information confidentielle est également rejetée, puisqu'elle a un caractère mandatoire et nécessite une démonstration de forte apparence de droit³⁷. En l'occurrence, Axsun n'a pas démontré que M. Berthiaume avait emporté avec lui des informations de nature confidentielle sur quelque support que ce soit. Il n'y a donc pas lieu de rendre une ordonnance de cette nature.

3.3 Les éléments à retenir

Le contexte factuel de cette affaire illustre très bien l'état de vulnérabilité dans lequel se trouve l'employeur titulaire de secrets commerciaux. Des engagements détaillés sur la portée des obligations de faire et de ne pas faire de l'employé avaient pourtant été signés, ainsi qu'une reconnaissance expresse du préjudice irréparable que la violation de ces engagements entraînerait pour son employeur.

Le contrat révèle certes une grande utilité en matière de prévention des litiges et facilite la preuve lorsque la situation se dégrade. Cependant, il ne suffit pas pour contrôler l'accès à l'information qui se qualifie à titre de secret et pour en surveiller l'utilisation.

34. *Ibid.*, par. 12, clauses 7.1 à 7.3 de ladite convention.

35. *Ibid.*, par. 35 à 37.

36. *Ibid.*, par. 38 et s.

37. *Ibid.*, par. 60.

Fort heureusement, dans les situations de ce genre où l'employeur peut démontrer son droit à une ordonnance de sauvegarde, les tribunaux peuvent faire cesser les actes reprochés de manière temporaire, pour les conséquences qui ne peuvent attendre.

4. LA DÉCISION *EQUUSTEK SOLUTIONS INC. v. JACK*³⁸ : L'ATTEINTE AUX SECRETS COMMERCIAUX CONFIRMÉE DANS LE CADRE D'UN ABUS DE CONFIANCE

4.1 Le contexte factuel

Les demandeurs (ci-après « Equustek ») exploitent en Colombie-Britannique une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de convertisseurs de protocole, c'est-à-dire des dispositifs permettant la communication entre certains équipements industriels par l'entremise d'un réseau. Un ex-distributeur et l'un des ingénieurs qui travaillait au sein d'Equustek auraient élaboré une stratégie de concurrence par laquelle des produits rivaux ont été conçus, puis mis en circulation dans le commerce de manière préjudiciable à Equustek. Essentiellement, les défendeurs auraient conspiré contre Equustek pour usurper de l'information confidentielle, incluant un code source et des documents techniques (un manuel et une note d'application relatifs à un dispositif d'Equustek). Les défendeurs auraient utilisé ces informations pour mettre au point un dispositif rival qu'ils commercialisent en annonçant le produit d'Equustek, puis en expédiant aux consommateurs son équivalent Datalink. Cette dernière manœuvre (désignée comme *bait-and-switch*) aurait même porté des clients à croire que les produits d'Equustek n'étaient plus disponibles, entraînant par conséquent des pertes de ventes pour cette dernière.

Equustek a évidemment mis fin à ses relations d'affaires avec les défendeurs et a exigé la cessation de toute référence à son nom et à son entreprise par ceux-ci. Des procédures judiciaires ont également été entamées dans cette perspective. Equustek se fonde sur la conspiration civile, le *passing off*, l'abus de confiance, le manquement aux obligations contractuelles, l'enrichissement injustifié et différentes violations en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*³⁹, de la *Loi sur les marques de commerce*⁴⁰ et de la *Loi sur la concurrence*⁴¹. Equustek

38. *Equustek Solutions Inc. v. Jack*, 2020 BCSC 793, juge Duncan [*Equustek 2020*].

39. L.R.C. (1985), ch. C-42 [LDA].

40. L.R.C. (1985), ch. T-13 [LMC].

41. L.R.C. (1985), ch. C-34 [LC].

a d'ailleurs obtenu de multiples ordonnances prohibant la poursuite des opérations en litige par les défendeurs, peu importe où dans le monde. Cependant, les acteurs principaux de ce stratagème se sont virtuellement volatilisés et poursuivent leurs opérations strictement sur le Web, depuis un endroit inconnu.

Le premier chapitre de la saga s'est concentré sur une intervention requise de Google pour limiter les opportunités des entreprises Datalink. Confrontée à ces actes de contrefaçon qui se poursuivaient sans pouvoir intenter un recours efficace, Equustek s'est retournée vers Google, pour faire délistier les sites Web de Datalink de son moteur de recherche. Essuyant un refus, Equustek s'est adressée aux tribunaux pour obtenir une ordonnance contre Google la contraignant au délistage. Google a alors demandé à Equustek d'obtenir une ordonnance interdisant à Datalink de mener ses affaires sur Internet. Equustek a donc procédé de façon à satisfaire Google, mais cette dernière n'a délisté que 345 pages Web spécifiques de son moteur de recherche canadien (www.google.ca). Google refusait formellement de délistier les pages Datalink sur les autres moteurs qu'elle gère et qui ne sont pas spécifiques au territoire canadien, dont www.google.com.

Equustek s'est alors retournée vers les tribunaux pour obtenir une injonction interlocutoire à portée mondiale pour faire délistier les sites Datalink de tous les moteurs de recherche administrés par Google. La Cour suprême de la Colombie-Britannique accorda cette ordonnance. Les appels portés par Google devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique⁴², puis devant la Cour suprême du Canada⁴³ furent rejetés. La célèbre injonction à portée mondiale prononcée au Canada contre Google a ainsi été confirmée. Sa durée s'étend jusqu'à la fin du procès sur le fond, sous réserve d'une autre ordonnance. Equustek a d'ailleurs évoqué la possibilité d'obtenir une ordonnance permanente contre Google.

Le deuxième chapitre de l'affaire concerne les démarches par Google pour faire annuler ou modifier l'injonction canadienne. Google a cherché à convaincre la Cour suprême du Canada que l'ordonnance mondiale la contraignait d'enfreindre les lois américaines, notamment en matière de liberté d'expression. La majorité de cette Cour, sous la plume de la juge Abella, a néanmoins indiqué que si cette preuve pouvait être faite par Google, il était possible de demander aux tribunaux britanno-colombiens de modifier les conclusions de l'ordonnance :

42. *Equustek Solutions Inc. v. Google Inc.*, 2015 BCCA 265, juge Groberman.

43. *Google Inc. v. Equustek Solutions Inc.*, [2017] SCC 34.

Si Google dispose d'éléments de preuve démontrant que, pour se conformer à une telle injonction, elle doit contrevenir aux lois d'un autre pays, et notamment porter atteinte à la liberté d'expression, elle peut toujours demander aux tribunaux de la Colombie-Britannique de modifier l'ordonnance interlocutoire en conséquence. Jusqu'à maintenant, Google n'a pas présenté une telle demande.⁴⁴

Déterminée à prouver l'illégitimité de l'injonction canadienne, Google obtint de la U.S. District Court of Northern California un jugement contre Equustek déclarant que cette injonction reste sans effet sur le territoire américain. La décision américaine comporte même une ordonnance prévenant effectivement de tels effets aux États-Unis. Le tribunal américain fonde principalement sa décision sur le fait que Google se qualifie au titre de l'immunité accordée aux fournisseurs de services informatiques interactifs selon le *United States Communications Decency Act*, puisqu'elle remplit les trois critères applicables, à savoir :

- Qu'elle fournit un service informatique interactif ;
- Que l'information concernée provient d'un autre fournisseur de contenu informatif (Datalink) ; et
- Que l'injonction mondiale de délistage engagerait la responsabilité de Google, notamment à titre d'éditeur du contenu des sites de Datalink, ce qu'elle n'est pas selon le tribunal.

Une injonction de blocage du jugement canadien fut ainsi prononcée de manière préliminaire en novembre 2017, puis confirmée par jugement final le mois suivant⁴⁵. Equustek n'a pas comparu à ces procédures ni ne s'est assujettie à la compétence du tribunal californien.

Google est ensuite retournée en vain devant les tribunaux canadiens pour faire annuler l'ordonnance canadienne ou, alternativement, en faire réviser les termes en raison d'un changement de circonstances. Le juge Smith chargé de trancher cette demande observe :

44. *Ibid.*, par. 46.

45. Respectivement : *Google LLC v. Equustek Solutions Inc.*, Case No. 5:17-cv-04207-EJD (Nov 2, 2017) ; *Google LLC v. Equustek Sols. Inc.*, Case No. 5:17-cv-04207-EJD (ND Cal Dec. 14, 2017).

[13] In initiating the U.S. proceedings and seeking a determination that the injunction was contrary to U.S. law, Google appears to have advanced a position contrary to the one it took before Fenlon J. In her judgment, Fenlon J. said at para. 144:

[144] In the present case, Google is before this Court and does not suggest that an order requiring it to block the defendants' websites would offend California law, or indeed the law of any state or country from which a search could be conducted. Google acknowledges that most countries will likely recognize intellectual property rights and view the selling of pirated products as a legal wrong.

Google now maintains that its right of free speech, including its decision about what websites to link to, is separate and distinct from any objectionable content that may appear on those websites.

[14] In granting the orders sought by Google, Judge Davila of the U.S. District Court held that the injunction makes Google liable as the "publisher or speaker" of the information on the Datalink Defendants' websites. He held that was contrary to a U.S. federal statute, the *Communications Decency Act*, 47 U.S.C. §230 [CDA] which states in part at §230(c)(1):

No provider of user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider.

The same statute goes on to protect a provider of interactive services from liability if it restricts access to information that it considers "obscene, lewd, lascivious, filthy, excessively violent, harassing or otherwise objectionable, whether or not such material is constitutionally protected".

[15] Judge Davila said the injunction "undermines the policy goals of [the CDA] and threatens freespeech on the global internet". Having made that finding, Judge Davila said he did not need to address Google's further argument that the injunction was an infringement of its right of free speech guaranteed by the First Amendment of the U.S. Constitution. However, Google

argues that the CDA is based on First Amendment principles as it is intended to promote freedom of expression.⁴⁶

La modification d'une ordonnance provisoire ou interlocutoire rendue au terme d'une appréciation de la preuve et d'une audience des arguments des parties reste une situation exceptionnelle. requiert la démonstration de changements significatifs aux faits ou aux circonstances pertinents. Non seulement il n'était pas, à ce stade, question de reprendre la totalité des arguments que Google avait déjà fait valoir devant les juridictions canadiennes et sur lesquels ces juridictions avaient tranché. La Cour suprême a pris soin de fixer le changement pertinent requis pour faire modifier l'ordonnance, soit que le respect de l'injonction par Google l'amènerait à contrevenir aux lois d'un autre pays, notamment en portant atteinte à la liberté d'expression.

Le tribunal de la Colombie-Britannique retint qu'il n'y avait pas de démonstration de violation du droit américain⁴⁷ et rejeta l'argument voulant que l'ordonnance américaine pouvait bloquer les pouvoirs des tribunaux canadiens d'exercer leur compétence sur les parties qui y sont assujetties⁴⁸. Du reste, les difficultés d'exécution d'une décision canadienne en territoire étranger ne sont pas un motif qui affecte la compétence directe.

Quant aux améliorations récentes invoquées par Google à son système de géolocalisation, qui lui permettrait de délistier les sites en litige pour tous les utilisateurs de son moteur de recherche qui sont physiquement au Canada, la Cour de la Colombie-Britannique y vit une solution partielle au problème auquel Equustek reste confrontée, puisque la majorité des produits contrefaits proviennent d'autres pays⁴⁹.

La prétention de Google fondée sur le caractère inefficace de l'injonction ne convainc pas davantage la Cour, puisque Datalink maintient sa stratégie d'éluder la justice en créant de nouveaux sites Web.

46. *Equustek Solutions Inc. v. Jack*, 2018 BCSC 610, par. 13 à 15, juge Smith. [*Equustek 2018*]

47. *Ibid.*, par. 20 à 22.

48. *Ibid.*, par. 16 et s.

49. *Ibid.*, par. 28 à 31.

Enfin, l'argument de l'évolution du critère de l'apparence de droit vers une forte apparence de droit pour les injonctions mandatoires⁵⁰ fut rejeté, car Equustek a déjà satisfait à ce critère.

La demande de Google pour faire annuler ou, alternativement, pour faire modifier l'injonction canadienne fut ainsi rejetée⁵¹.

Le dernier chapitre dans le litige se tourne maintenant sur le cœur du litige. La Cour suprême de la Colombie-Britannique, sous la plume du juge Duncan, en vient à une décision qui donne droit en bonne partie aux prétentions d'Equustek. Soulignons que 73 jours d'audience ont été requis pour ce procès et que la décision tient sur 86 pages (incluant les annexes). L'affaire est évidemment complexe et vise de nombreux défendeurs impliqués à des degrés variables. Nous nous attachons ci-après à l'essentiel.

4.2 L'analyse de la Cour

Equustek réclame entre autres des dommages pour pertes de ventes passées et futures, des dommages punitifs et des conclusions injonctives. Rappelons les fondements de son action : l'abus de confiance, la conspiration civile, le *passing off*, le manquement aux obligations contractuelles, l'enrichissement injustifié et différentes violations en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, de la *Loi sur les marques de commerce* et de la *Loi sur la concurrence*.

La partie de l'action fondée sur l'abus de confiance comprend l'allégation spécifique d'exploitation des secrets commerciaux. Au sujet plus général de l'abus, la Cour explique :

135 Kelleher J. provided a helpful summary of the law of breach of confidence in *XY, Inc. v. International Newtech Development Incorporated*, 2012 BCSC 319 [*XY, Inc.*, SC]; appeal allowed only in relation to injunctive relief and unjust enrichment, 2013 BCCA 352 [*XY, Inc.*, CA]:

[202] The general principle underlying breach of confidence is that where a person obtains information in confidence, the person may not use the information for activities detrimental to the person who makes the communication: *Terrapin Ltd. v. Builders' Supply Co. (Hayes) Ltd.* (1959),

50. *Ibid.*, par. 37 à 39 ; *R. c. Société Radio-Canada*, 2018 SCC 5.

51. *Equustek 2018*, *supra*, note 47.

[1960] 5 R.P.C. 128 (C.A.). It is an equitable cause of action, rather than a tortious one: *Economic Interests in Canadian Tort Law* (Peter T. Burns and Joost Blom (Markham: LexisNexis, 2009)) (“Economic Interests”) at 213. The wrong is comprised of three elements: (a) the information conveyed was confidential; (b) it was communicated in confidence; and (c) it was misused by the party to whom it was communicated: *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41 at 47 (U.K. ChD.), cited by La Forest J. in *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574 at 635-36.

[203] Material can remain confidential even though it is available to the public. “[W]hat makes it confidential is the fact that the maker of the document has used his brain and thus produced a result which can only be produced by somebody who goes through the same process”: *Saltman Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. Ltd.* (1948), 65 R.P.C. 203 (U.K.C.A.) at 215, quoted with approval by Sopinka J., dissenting in part, in *Lac Minerals Ltd.* at 610.⁵²

La Cour analyse en détail l’allégation à propos de chaque défendeur aux paragraphes 136 à 258 de la décision. Elle est satisfaite de la preuve faite par Equustek à l’endroit de M. Crawford (un ex-employé d’Equustek), M. Jack (l’âme dirigeante derrière l’ensemble des atteintes aux droits d’Equustek), MM. Cheifots (des ingénieurs – père et fils – qui ont respectivement participé à la confection du dispositif contrefaisant, l’un sur le *hardware*, l’autre sur le *software*) et les entreprises Datalink défenderesses.

M. Crawford est tenu responsable en raison de sa participation au développement et à la commercialisation du dispositif contrefaisant⁵³. Il a non seulement eu accès au code source du dispositif original lorsqu’il était encore à l’emploi de la demanderesse, mais il l’a copié. La Cour ajoute que ce défendeur n’a pas su démontrer comment il aurait pu reproduire aussi précisément le code, par exemple par ingénierie inverse, et que sa prétention selon laquelle le code avait précédemment fait l’objet d’une publication n’est pas davantage prouvée. Il a également utilisé le schéma de circuits (*board schematics*) d’Equustek pour parvenir à mettre au point le dispositif rival.

52. *Equustek 2020*, *supra*, note 39, par. 135.

53. *Ibid.*, par. 234.

Les autres défendeurs (M. Jack, MM. Cheifots et les entreprises Datalink défenderesses) sont tenus solidairement responsables avec M. Crawford pour l'abus de droit commis. La Cour explique sa conclusion en ces termes :

253 Nothing that arose in the evidence persuaded me that the non-participating defendants should avoid liability for breach of confidence. The deemed facts and the evidence supports the finding that they had constructive knowledge that the information used by Mr. Crawford to create the QPAB and the GW1000 was confidential.

254 Mr. Jack was involved with the AAI episode, in which Mr. Crawford used Equus source code in an effort to create a protocol converter that would enable Mr. Jack to cut supply ties with Equus. This was his goal with the QPAB and the GW1000 as well.

255 The Cheifots were in possession of Equustek source code at the time of the APO search. They were professional engineers. I find that they must have known they were in possession of confidential information, both because of the nature of what they possessed – source code which they did not write – and the fact that they are deemed to have that knowledge as a result of their defences having been struck.⁵⁴

Les violations alléguées en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur* sont elles aussi retenues contre MM. Jack et Crawford⁵⁵, puisqu'une similarité considérable est démontrée entre les versions Equustek et Datalink du manuel et de la notice d'application concernés. La conclusion de responsabilité s'appuie sur la preuve documentaire (essentiellement des courriers électroniques échangés), qui convainc la Cour que la violation du droit d'auteur faisait partie d'une tactique destinée à accélérer la commercialisation du dispositif Datalink. Les vastes portions du manuel et de la note d'application d'Equustek représentent bien des objets protégés au titre du droit d'auteur, confirme la Cour, et la copie était faite en pleine connaissance de cause et intentionnelle.

54. *Ibid.*, par. 253 à 255.

55. *Ibid.*, notamment au par. 286.

Quant aux arguments fondés sur le *passing off*⁵⁶, Equustek a démontré les trois éléments requis : l'existence d'un achalandage, la tromperie du public attribuable à une fausse déclaration et le préjudice potentiel du plaignant. La responsabilité de M. Jack et des entreprises Datalink défenderesses est retenue⁵⁷. Au surplus, à titre d'argument subsidiaire à l'argument fondé sur le *passing off*, Equustek fait valoir les paragraphes 36(1) et 52(1) de la *Loi sur la concurrence*. La Cour explique que le fardeau de preuve applicable correspond à celui applicable au *passing off* tel que régi par le droit des marques, à l'exception de la preuve d'un achalandage, qui n'est pas requise. Compte tenu des conclusions de la Cour pour l'argument fondé sur le droit des marques, les mêmes conclusions de responsabilités sont tirées à l'égard de la *Loi sur la concurrence*⁵⁸.

L'allégation de manquement à des obligations contractuelles s'appuie ensuite sur une entente de distribution par laquelle les entreprises Datalink s'engageaient à agir comme distributeur pour Equustek. L'entente prévoyait plus spécifiquement que les produits Equustek étaient acquis à un rabais de 30 % du prix standard, puis qu'ils étaient distribués. Les entreprises Datalink pouvaient en faire la publicité, en afficher des images sur ses sites Web ou sur le matériel promotionnel et mettre les manuels d'Equustek à la disposition des consommateurs. Lorsqu'une commande de produit Equustek était reçue, l'entente prévoyait qu'il y était donné suite avec un produit Equustek et non un équivalent.

Or, Equustek met en preuve la technique de leurre de type *bait-and-switch* pour alimenter les consommateurs qui commandaient des produits Equustek en dispositifs Datalink. La responsabilité est donc retenue pour les défendeurs qui étaient effectivement parties au contrat de distribution, soit M. Jack et les entreprises Datalink défenderesses⁵⁹.

L'argument d'Equustek fondé sur l'existence d'une conspiration civile nécessite enfin la preuve d'une entente entre des personnes qui prennent des mesures concertées pour atteindre un but commun, soit par des moyens illégaux ou avec un objectif prédominant de causer

56. *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc.*, 2017 BCCA 41 ; *Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120 ; *LMC*, *supra*, note 30, art. 7.

57. *Equustek 2020*, *supra*, note 39, par. 288 et s. L'analyse en regard de chaque défendeur est détaillée plus particulièrement aux par. 305 et s.

58. *Ibid.*, par. 326 à 328.

59. *Ibid.*, par. 329 à 335.

un réel dommage au plaignant⁶⁰. Il requiert une preuve convaincante, qui peut se baser sur une déduction des faits mis en preuve, en tenant compte de la totalité de la preuve.

En l'espèce, l'allégation de conspiration est rejetée à la faveur des défendeurs qui ont participé à l'instance, et ce, pour différents motifs, selon les parties concernées⁶¹. La Cour retient qu'il n'y a pas de démonstration convaincante que certaines ont voulu causer un tort à Equustek, alors qu'elle est d'avis que d'autres ne sont pas parties à une entente qui place les bases d'une conspiration. En revanche, les défendeurs qui n'ont pas participé à la procédure, comme M. Jack, MM. Cheifots et les entreprises Datalink poursuivies sont déclarés responsables à ce titre⁶².

Dans l'évaluation du quantum de dommages réclamés par Equustek, la Cour recherche un résultat équitable axé sur une estimation plutôt qu'un calcul arithmétique strict. Elle évalue à un million de dollars canadiens les dommages subis à l'occasion de la perte de ventes avant le procès.

Les dommages découlant de la perte de ventes à venir doivent toutefois être évalués simultanément à la durée de l'injonction prononcée contre Google, ce qui fera l'objet d'une audience ultérieure. Cette prochaine audience permettra également de déterminer les termes des autres ordonnances auxquelles Equustek a droit envers certains défendeurs, notamment en matière d'enrichissement injustifié et de levée du voile corporatif.

Equustek se voit également confirmer le droit à des dommages punitifs, dont le quantum sera évalué dans le cadre de l'audience qui suivra. La manière dont certains défendeurs qui ont abandonné la procédure se sont gouvernés dans le cadre du litige équivaut aux yeux de la Cour à une conduite malicieuse, oppressive ou cavalière⁶³.

Signalons enfin que l'un des défendeurs a invoqué la théorie du tremplin et l'arrêt *Cadbury Schweppes*⁶⁴ pour tenter de convaincre

60. *Ibid.*, par. 336, citant : *Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate*, [1983] 1 R.C.S. 452 ; *Can-Dive Services Ltd. v. Pacific Coast Energy Corp. (1993)*, 96 B.C.L.R. (2d) 156 (CA), demande d'autorisation d'appel rejetée par [1993] 3 R.C.S. viii (note).

61. *Equustek 2020*, *supra*, note 39, par. 336 et s.

62. *Ibid.*, par. 346 à 352.

63. *Ibid.*, par. 402, la Cour s'appuyant sur la décision : *Smithies Holdings Inc. v. RCV Holdings Ltd.*, 2017 BCCA 177, par. 131.

64. *Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée*, [1999] 1 R.C.S. 142, particulièrement les par. 94 à 116.

la Cour qu'il aurait fallu deux ans à Datalink pour mettre au point de manière légitime le dispositif en litige et que les dommages d'Equustek devraient conséquemment être limités à une période d'environ deux ans. Le juge Duncan rejette l'argument ainsi : « The flaw in that submission is that Mr. Jack and the other defendants are liable for more than simply using confidential information to develop the GW1000 – they engaged in passing off and other behaviour to promote the GW1000 at the expense of Equustek products. The harm done is broader than the breach of confidence. »⁶⁵

4.3 Les éléments à retenir

Equustek obtient donc enfin un jugement confirmant l'atteinte à ses droits et son droit à une réparation au terme de plus de dix ans de démarches judiciaires. L'ampleur du combat qu'elle mène donne le vertige. Et il est permis de croire que l'affaire n'est pas terminée. La question du quantum des dommages accordés et celle de la prolongation de l'injonction contre Google restent d'ailleurs à régler dans le cadre d'une autre audience qui suivra le dernier jugement.

En dépit des gains réalisés par Equustek, elle reste confrontée à l'écart grandissant entre l'existence de ses droits et ce qu'elle peut espérer au terme de leur exercice en justice. Face à des personnes dont la trace a depuis longtemps été perdue, qui exploitent le Web pour continuer l'atteinte aux droits d'Equustek, la perspective qu'elle obtienne une compensation adéquate s'amenuise.

CONCLUSION

La prévention reste la meilleure alliée en matière de protection des secrets commerciaux. Les engagements contractuels solides sont appropriés, mais devraient être complétés par des mesures physiques et numériques permettant de contrôler l'information protégée et de tracer son utilisation. En contexte de relation d'emploi, la mise au point d'une forme de participation aux bénéfices économiques produits par l'entreprise (un régime d'option d'achat d'actions ou une autre forme de récompense) pourrait même promouvoir le sentiment d'appartenance et de loyauté des employés et valoriserait la protection des intérêts de l'entreprise.

65. *Equustek 2020*, *supra*, note 39, par. 380.

Cependant, les mesures aménagées pour la protection du secret sont imparfaites et la voie judiciaire permet alors d'obtenir des ordonnances appropriées et une forme de réparation. Les entreprises doivent pourtant faire preuve de lucidité à l'égard des solutions que peuvent prononcer les tribunaux.