

**Vers l'harmonisation du droit
des renseignements de nature
confidentielle et des secrets
industriels au Canada et aux
États-Unis ?**

Matt Malone*

RÉSUMÉ	1469
1. INTRODUCTION	1471
2. INTRODUCTION AU DROIT DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE ET DES SECRETS INDUSTRIELS .	1474
2.1 Les obligations implicites de confidentialité	1474
2.2 Les obligations fiduciaires	1476
2.3 Les clauses restrictives dans les contrats de travail ..	1477
2.4 L'abus de confiance	1478
2.5 Le Canada	1479
2.6 Les États-Unis	1483
2.7 Analyse comparative	1485

© Matt Malone, 2021.

* Chercheur associé au Centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa.

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

3.	LE DROIT PÉNAL	1486
3.1	Le Canada	1486
3.2	Les États-Unis – Lois des États	1488
3.3	Les États-Unis – Lois fédérales	1489
3.4	Analyse comparative	1491
4.	LE DROIT CIVIL	1492
4.1	Canada	1493
4.2	États-Unis	1493
4.3	Analyse comparative	1495
5.	ÉVOLUTION ANTICIPÉE	1496
6.	CONCLUSION	1500

RÉSUMÉ

Le droit canadien des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels se caractérise depuis longtemps par l'absence d'une cause d'action prévue par la loi écrite. Cette caractéristique distingue le droit canadien du droit américain de façon substantielle. Cependant, l'adoption, en 2020, d'une loi criminelle canadienne relative aux secrets industriels semble avoir changé ce statu quo canadien. Utilisant une approche comparative examinant les développements historiques du droit dans ce domaine au Canada et aux États-Unis, cet article soutient que l'évolution du droit canadien semble suivre celle des États-Unis. Il soutient qu'une cause d'action prévue expressément par la loi pour le vol des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels pourrait être la prochaine évolution du droit canadien.

MOTS CLÉS

Renseignements de nature confidentielle, secrets industriels, droit comparatif, Canada et les États-Unis.

1. INTRODUCTION

Cet article examine l'évolution du droit canadien et du droit américain concernant les renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels. Il soutient que l'évolution du droit canadien semble suivre celle du droit américain, ce qui suggère qu'une cause d'action en droit commun¹ expressément prévue par la loi pourrait être la prochaine évolution législative. Cet argument s'appuie sur une analyse comparative historique du droit des deux pays. Tout comme au Canada, aux États-Unis les tribunaux se sont d'abord appuyés sur l'équité pour rendre leurs jugements, en utilisant « les décisions anglaises comme lignes directrices pour l'élaboration de leurs propres lois sur les renseignements de nature confidentielle »². Le droit des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels a évolué « à partir de quelques principes de base trouvés dans les premiers jugements sur les conséquences de l'abus de confiance »³ dans lesquels les tribunaux exerçaient un pouvoir discrétionnaire pour empêcher une personne d'en frauder une autre. Dans les deux pays, ce droit répondait principalement aux différends en milieu de travail. Les tribunaux cherchaient à faire respecter la moralité commerciale et les pratiques commerciales éthiques⁴. La codification était presque inexistante.

-
1. Ce concept bien connu en droit commun fait référence à l'ensemble de faits suffisants pour justifier une action en justice.
 2. Benjamin A. EMMERT, « Keeping Confidence with Former Employees: California Courts Apply the Inevitable Disclosure Doctrine to California Trade Secret Law », (2000) 40 *Santa Clara L. Rev.* 1171, 1175 : « [...] the English decisions as guidelines for developing their own trade secret laws ».
 3. Amédée E. TURNER, *The Law of Trade Secrets*, Sweet & Maxwell Label, 1962, p. 3 : « [...] somewhat haphazardly from a few general principles found in the early cases, on the consequences of breach of trust ».
 4. Gregory R. HAGEN *et al.*, *Canadian Intellectual Property Law: Cases and Materials*, 2^e éd., Emond Montgomery Publications Limited, 2018, p. 364.

Dans le contexte canadien, l'adoption d'un droit criminel en 2020 représente une refonte importante dans ce domaine de droit⁵. Cette réforme invite à une analyse profonde des processus de signalements, des enquêtes et des poursuites pour vol de renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels au Canada. Cette législation représente un rare exemple de la codification d'un droit qui est largement caractérisé par l'absence des lois écrites. En effet, la protection des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels est généralement exercée en common law à travers un mélange d'obligations implicites telles que l'abus de confiance et le manquement à l'obligation fiduciaire. En droit civil, cette protection fait partie du devoir de loyauté⁶. En dehors des obligations en matière d'emploi, le contexte juridique canadien est largement dépourvu de protections pour les renseignements de nature confidentielle et les secrets industriels, à l'exception des lois qui régissent l'accès à l'information⁷, les licences de propriété intellectuelle par certains organismes gouvernementaux⁸ et la défense nationale⁹. Cette absence de loi écrite est depuis longtemps devenue une caractéristique du droit canadien. Ce qui la distingue du droit américain de façon

5. *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 391.

6. *Code civil du Québec*, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2088.

7. Voir par exemple, la *Loi sur l'accès à l'information* qui prévoit que le gouvernement fédéral « peut refuser la communication de documents contenant [...] des secrets industriels » (*Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 18(a)). Les lois sur l'accès à l'information aux niveaux provinciaux prévoient des protections similaires. Voir *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, R.S.B.C. 1996, c. 165, art. 17(1) (C.-B.); *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, RSA 2000, c. F-25, art. 16(1) (Alb.); *The Local Authority Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, S.S. 1990-91, c. L-27.1, art. 17(1) (Sask.); *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*, CPLM, c. F175, art. 18(1) (Man.); *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*, R.S.O. 1990, c. F-31, art. 18(1) (Ont.); *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels*, RLRQ, c. A-2.1, art. 23 et 86 (Qc); *Right to Information and Protection of Privacy Act*, S.N.B. 2009, c. R-10.6, art. 30(1) (N.B.); *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, S.N.S. 1993, c. 5 (N.S.); *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01 (Î.-P.-É.) et *Freedom Of Information Act*, R.S.N.L. 1990, c. F-25 (N.L.).

8. Par exemple, dans la *Loi sur l'agence spatiale canadienne*, l'Agence spatiale canadienne est autorisée à « rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les [...] secrets industriels » : *Loi sur l'Agence spatiale canadienne*, L.C. 1990, c. 13, art. 3(f).

9. La *Loi sur la protection de l'information* crée une infraction pour quiconque qui « frauduleusement et sans apparence de droit, sur l'ordre d'une entité économique étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationales : a) soit communique un secret industriel à une personne, à un groupe ou à une organisation ; b) soit obtient, retient, modifie ou détruit un secret industriel » (voir *Loi sur la protection de l'information*, L.R.C. (1985), ch. O-5, art. 19(1)).

substantielle. Pour la plupart des entités commerciales privées, le principal recours en cas de violation de leurs secrets commerciaux et de leurs informations confidentielles reste l'abus de confiance¹⁰. Un projet de loi fédérale créant un droit d'action privé a été proposé dans les années 1980, mais n'a jamais été adopté¹¹. À ce jour, le droit canadien est caractérisé par l'absence d'une cause d'action prévue expressément dans la loi.

Le droit américain présente une image forte différente. Aux États-Unis, les tribunaux ont créé un délit civil pour le détournement des secrets industriels, inspiré par les *Restatements of Law*, en particulier le premier *Restatement of Torts* publié en 1939¹². Pendant plusieurs décennies, ce délit civil a été la principale modalité de contestation, jusqu'à ce que plusieurs États commencent à adopter des lois pénales. À la suite de ces premières tentatives législatives, en 1979, l'Uniform Law Commission (alors connue sous le nom de « National Conference on Uniform State Laws ») a proposé une codification des « principes fondamentaux de la protection du secret commercial en common law » dans son *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA)¹³. Cette loi modèle a finalement été adoptée par presque tous les États. Des commentateurs ont qualifié l'UTSA comme « l'une des lois uniformes les plus largement adoptées »¹⁴. À ce jour, seul l'État de New York n'a pas adopté une forme de l'UTSA. En même temps, il convient de noter que toutes les adoptions de l'UTSA n'ont pas été uniformes¹⁵. Près de deux décennies plus tard, le gouvernement

-
10. Dans les sondages de l'industrie, les renseignements de nature confidentielle et les secrets industriels sont systématiquement identifiés comme l'une des formes de propriété intellectuelle la plus importante détenue par une firme commerciale. Ces sondages parlent, de façon générale, de l'importance de cette branche de la propriété intellectuelle ; malgré cela, ils ne parlent pas de la probabilité que ces protections soient invoquées et utilisées. Voir Katherine LINTON, « The Importance of Trade Secrets: New Directions in International Trade Policy Making and Empirical Research », *Journal of International Commerce and Economics*, septembre 2016, p. 2, en ligne : <https://www.usitc.gov/publications/332/journals/katherine_linton_importance_of_trade_secrets_0.pdf>.
 11. Francois PAINCHAUD, John T. RAMSAY et Francois GRENIER, « § 6:6. Proposed Uniform Trade Secret Act for Canada », *Trade Secrets Throughout the World*, November 2016 Update.
 12. Voir le premier *Restatement of Torts*, art. 757. En particulier, voir art. 757, commentaire b.
 13. Voir « Definition of a Trade Secret », *Restatement of Unfair Competition*, art. 39.
 14. Sharon K. SANDEEN et Christopher B. SEAMAN, « Toward a Federal Jurisprudence of Trade Secret Law », (2017) 32 *Berkeley Tech. L. J.* 829, 832.
 15. Eric GOLDMAN, « Do We Need a New Federal Trade Secret Law? », *Santa Clara University School of Law, Legal Studies Research Papers Series No. 35-14*, septembre 2014, p. 1.

fédéral américain a suivi une voie semblable, d'abord en élaborant un droit pénal et, par la suite, un droit civil.

En effectuant une analyse comparative historique entre le droit canadien et américain, nous constatons que l'approche canadienne est en train de changer. Le droit canadien connaît actuellement une évolution qui a été accélérée par l'adoption récente de l'article 391 du *Code criminel du Canada*. Ainsi, selon nous, la prochaine évolution de la loi au Canada sera l'élaboration d'une cause d'action civile prévue expressément dans une loi écrite, comme celles qui existent aux États-Unis autant au niveau des États qu'au niveau fédéral. Selon nous, l'évolution de la loi dans les deux pays suggère l'existence d'une trajectoire future commune. Dans une perspective prédictive, nous examinerons comment cette évolution pourrait se réaliser dans le cadre juridique unique et distinct du Canada et si cette transformation est possible d'un point de vue normatif.

2. LE DROIT DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE ET DES SECRETS INDUSTRIELS

Le droit des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels était avant tout un droit jurisprudentiel, servant, depuis le XIX^e siècle, un mélange de fins morales et économiques¹⁶. La nature et l'étendue de la protection offerte par les juges n'ont jamais été limitées à une certaine catégorie de biens ou d'informations ; on a plutôt conclu que cette protection était intrinsèque à des relations de nature confidentielle. Cet aspect du droit a contribué au débat doctrinal de longue date quant à savoir s'il résidait dans la loi des biens, des délits civils ou uniquement des bris de contrat¹⁷. La présente section donne un aperçu du droit des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels avant d'aborder les origines de la loi codifiée au Canada et aux États-Unis.

2.1 Les obligations implicites de confidentialité

La protection des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels a souvent été comprise comme étant inséparable des fonctions et des obligations présentes dans le milieu du

16. Robert G. BONE, « A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification », (1998) *Cal. L. Rev.* 241, 244.

17. Voir Mark A. LEMLEY, « The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP Rights », (2008) 61 *Stanford L. Review* 311.

travail. Un ensemble de règles générales a été élaboré pour protéger les renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels communiqués aux employés durant leur période d'emploi. En common law, il fut reconnu une obligation implicite de confidentialité « sans chercher à déterminer si un employé est ou non qualifié de fiduciaire ou d'employé-clé »¹⁸, ce qui empêchait le détournement des renseignements de nature confidentielle ou des secrets industriels d'un employeur pendant qu'il était à son emploi (c'est-à-dire, une obligation du travail)¹⁹. Les tribunaux ont reconnu l'existence de cette obligation même lorsqu'elle n'a pas été énoncée dans un contrat²⁰. Dans l'affaire *Robb c. Green* (1895), qui concernait le vol de carnets de commandes contenant les noms et les adresses des clients, Lord Esher écrit :

Que faut-il penser de l'acte du défendeur à l'égard du plaignant, alors qu'il était au service du plaignant ? Toute personne d'honnêteté ordinaire ne dirait-elle pas qu'il s'agit d'un acte malhonnête d'un serviteur envers son maître ? N'était-ce pas un manquement du défendeur à son devoir d'agir de bonne foi envers le demandeur ?²¹

Lord Esher considéra qu'il existait une obligation implicite pour le salarié de protéger les renseignements de nature confidentielle de l'employeur qui les emploie. Cette obligation, a-t-il conclu,

-
18. Voir *Triplex Safety Glass Company v. Scorah*, [1938] Ch. 211, [1937] 4 All. E.R. 693 : « Where an employee makes an invention or discovery in the course of his employment, [...] there is an implied term [...] that such invention or discovery becomes the property of his employers, [...] where the employee has made an invention or discovery in the course of his work, the employee becomes a trustee of that discovery or invention for his employers, and he remains such a trustee after he has left their employment ».
 19. *Herbert Morris, Limited v. Saxelby*, [1916] 1 A.C. 688, 702 : « He is undoubtedly entitled to have his interest in his trade secrets protected, such as secret processes of manufacture which may be of vast value. And that protection may be secured by restraining the employee from divulging these secrets or putting them to his own use ».
 20. *Saltman Engineering Co. Ltd. et al. v. Campbell Engineering Co. Ltd.*, (1948) 65 R.P.C. 203, 211 : « If two parties make a contract, under which one of them obtains for the purpose of the contract or in connection with it some confidential matter, even though the contract is silent on the matter of confidence the law will imply an obligation to treat that confidential matter in a confidential way. [...] The defendants knew that those drawings had been placed in their possession for a limited purpose [...] ».
 21. *Robb v. Green*, [1895-99] All. E.R. Rep 1053 : « What view should be taken of that act of the defendant with regard to the plaintiff, done while he was in the plaintiff's service? Would not any person of ordinary honesty say that it was a dishonest act by a servant towards his master? Was it not a dereliction by the defendant of his duty to act with good faith to the plaintiff? ».

existe même en l'absence d'une obligation contractuelle expresse à cet effet. Elle résulte de la relation d'emploi elle-même²². Cette obligation implicite de confidentialité s'applique aux « biens matériels de l'employeur ainsi qu'à ses biens intangibles tels que ses secrets industriels, ses listes de clients et ses processus secrets »²³. Elle se poursuit également après la cessation d'emploi, devenant, par contre, beaucoup moins rigide²⁴.

2.2 Les obligations fiduciaires

En plus des obligations implicites fondées sur des rapports de confiance dans le milieu du travail, les obligations fiduciaires pendant et après l'emploi servent également de protection en ce qui touche à la préservation des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels. Les obligations fiduciaires peuvent être interprétées comme des versions bonifiées des obligations implicites de confidentialité, mais elles ne s'appliquent qu'aux employés de haut niveau.

Les obligations fiduciaires diffèrent toutefois de l'obligation implicite de confidentialité, car les parties n'ont pas à prouver l'existence d'un préjudice. Elles peuvent exister pour diverses raisons, notamment l'ancienneté de l'employé (par exemple, un cadre supérieur plutôt qu'un employé de bas niveau) ou l'accès de l'employé à certaines informations (par exemple, un employé travaillant sur un site sensible de recherche et développement plutôt que dans un magasin de détail en contact avec la clientèle). L'incertitude du statut de fiduciaire de certains employés ainsi que les ambiguïtés qui peuvent donner lieu à conclure à l'existence d'une relation fiduciaire même en dehors du contexte de l'emploi font ressortir la nature imprévisible et factuelle de ces obligations :

Une fois que des situations évidentes comme celle des fiduciaires et des administrateurs de sociétés sont mises de côté,

22. *Id.* : « The circumstances of the employment, that is to say, of the formation of the relations of master and servant, made this stipulation a term in the contract ».

23. *Robb v. Green*, [1895-99] All. E.R. Rep 1053.

24. Voir *Barton Insurance Brokers c. Irwin*, 1999 C.A.C.-B. 73, par. 18 ; voir aussi *RBC Dominion Securities v. Merrill Lynch Canada et al.*, 2003 BCSC 1773, infirmé pour d'autres raisons par 2008 CSC 54 : « Every employee, whether or not in a fiduciary relationship to the employer, owes a duty of fidelity or good faith to the employer which is not limited to current employment. This general duty includes a duty not to compete unfairly against the employer during or after the employment arrangement, and in turn a duty not to make use of the employer's confidential information and material to compete with the employer ».

il reste beaucoup de questions concernant la mesure dans laquelle les fonctionnaires et les employés de moindre importance peuvent être assujettis à des obligations fiduciaires.²⁵ (notre traduction)

Les limites de l'existence d'une obligation fiduciaire chez les employeurs de rang inférieur sont loin d'être claires²⁶.

2.3 Les clauses restrictives dans les contrats de travail

Tout comme pour les obligations implicites de confidentialité et les obligations fiduciaires, un employé et un employeur peuvent toujours s'accorder sur des obligations de nature contractuelle. Il devrait être noté que « la common law a toujours été jalouse de toute interférence avec le commerce »²⁷. La liberté de contracter, en particulier celle de définir et d'accepter les modalités d'un nouvel emploi, est une raison évidente de cette jalousie. En common law, les clauses restrictives sont considérées *prima facie* comme nulles²⁸. Cela reste une présomption clé de la loi²⁹. Toutefois, une dérogation à cette règle générale a été énoncée dans l'arrêt *Mitchell c. Reynolds*³⁰ (ci-après « *Mitchell* »), une affaire impliquant un boulanger qui s'était engagé auprès d'un bailleur à ne pas exercer sa profession dans une paroisse de Londres pendant la durée du bail, qui était de cinq ans. L'arrêt *Mitchell* a établi une distinction entre les « restrictions générales », qui demeuraient nulles, et les « restrictions particulières », qui étaient jugées admissibles moyennant une contrepartie raisonnable³¹. En

25. Université d'Alberta, Institut de réforme de la recherche en *Trade Secrets* (1986) à 61.

26. *Can. Aero c. O'Malley*, [1974] R.C.S. 592.

27. *Trego and Smith c. Hunt*, [1896] A.C. 7, cité par *R.L. Crain Ltd. c. R.W. Ashton & Ashton Press Manufacturing Co.*, [1949] O.J. No. 500, [1950] O.R. 62 : « The common law has always been jealous of any interference with trade ».

28. Pour un traitement détaillé de cette question, voir *Nordenfelt v. Maxim, Nordenfelt Guns Ltd.*, [1894] A.C. 535 : « The rule of policy, as originally understood and administered, struck all restraints, whether partial or general » ; voir aussi *Jiffy Foods Ltd. c. Chomski*, [1973] O.J. No. 2116, [1973] 3 O.R. 955 : « Because of the general principle of the common law that a man is entitled to exercise any lawful trade or calling, contracts in restraint of trade are prima facie void ».

29. Voir *Nordenfelt v. Maxim, Nordenfelt Guns Ltd.*, [1894] A.C. 535 : « The public has an interest in every person's carrying on his trade freely: so, has the individual. All interference with individual liberty of action in trading, and all restraints of trade of themselves, if there is nothing more, are contrary to public policy, and therefore void. That is the general rule ».

30. *Mitchell c. Reynolds*, (1711) 24 E.R. 347.

31. *Id.*, 349 : « General restraints are all void, whether by bond, covenant, or promise, &c., with or without consideration, and whether it be of the party's own trade or not. [...] Particular restraints are with consideration ».

jugeant que « chaque fois qu'une contrepartie suffisante est prévue et en fait un contrat approprié et utile, et qu'un tel contrat ne peut être annulé sans nuire à un entrepreneur équitable, il doit être maintenu »³², l'arrêt *Mitchell* a fourni le fondement théorique de la doctrine moderne sur les clauses restrictives en common law³³. Le droit civil lui a largement emboîté le pas en adoptant des clauses semblables³⁴.

2.4 L'abus de confiance

En plus des obligations implicites fondées sur des rapports de confiance, des obligations fiduciaires et des clauses restrictives, l'abus de confiance est lié à une obligation implicite de confidentialité. L'abus de confiance exige la preuve de trois éléments : les renseignements eux-mêmes doivent posséder le caractère confidentiel nécessaire ; leur communication doit avoir lieu dans des circonstances ayant donné naissance à une obligation fondée sur des rapports de confiance ; et il doit y avoir un emploi non autorisé des renseignements au détriment de la partie qui les a transmis. La formulation définitive de l'abus de confiance reste celle proposée dans la décision *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*³⁵, où la divulgation par le demandeur des détails de fabrication d'un moteur aux défendeurs (dans le but d'obtenir leur coopération dans le cadre d'un accord qui n'a finalement pas eu lieu), a été suivie par la conception et la construction d'un produit très similaire par le défendeur. Le juge Megarry de la Haute Cour de justice de la Division de la chancellerie a établi un critère en trois parties pour l'abus de confiance :

In my judgment, three elements are normally required if, apart from contract, a case of breach of confidence is to succeed. First, the information itself [...] must « have the necessary quality of confidence about it ». Secondly, that information must have been imparted in circumstances importing an obligation of confidence. Thirdly, there must be an unauthorized use of that information to the detriment of the party communicating it.³⁶

32. *Id.*, 348 : « [...] wherever a sufficient consideration appears to make it a proper and a useful contract, and such as cannot be set aside without injury to a fair contractor, it ought to be maintained ».

33. *Id.*

34. Art. 2088 et 2089 C.c.Q.

35. *Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41.

36. *Id.*, 47.

2.5 Le Canada

Ces quatre obligations ont pris de l'ampleur dans le droit canadien. Premièrement, l'obligation implicite de confidentialité est une caractéristique du droit du travail en common law et en droit civil. La notion de bonne foi en common law, comme la Cour suprême du Canada l'a noté dans l'arrêt *Bhasin c. Hrynew*³⁷, joue un rôle clé relativement aux conditions et aux obligations implicites en droit, en particulier « dans certaines catégories de contrats, comme les contrats de travail »³⁸. Le *Code civil du Québec* exige que toute personne exerce ses droits civils, y compris en droit de travail, « selon les exigences de la bonne foi »³⁹. Le Code civil prévoit aussi qu'aucun droit civil ne peut être exercé en allant à l'encontre de cette obligation⁴⁰. Les exigences de l'obligation implicite de confidentialité sont basées sur la nature de l'information plutôt que sur la relation en cause, et se fondent spécifiquement sur les critères suivants : (1) est-ce que les informations peuvent bénéficier à un concurrent ? (2) est-ce que les renseignements appartiennent au fonctionnement d'une entreprise spécifique ? et (3) est-ce que les renseignements sont autrement essentiels à l'entreprise⁴¹ ? De même, au Québec, le Code civil impose l'obligation de préserver les renseignements confidentiels d'un employeur actuel (une obligation perdurant pour un certain temps après la cessation d'emploi)⁴². Outre l'obligation implicite de protéger les renseignements de nature confidentielle et les secrets industriels, les obligations fiduciaires donnent également lieu à des protections juridiques pour les secrets commerciaux et les renseignements confidentiels⁴³. Si un employé « [est] un employé de la haute direction ou un employé clé, il a une obligation fiduciaire envers son employeur, qui englobe non seulement les obligations ordinaires d'un employé, mais également une obligation élargie et plus exigeante qui perdure après la fin de l'emploi »⁴⁴. Fait important, au Canada, les obligations

37. *Bhasin c. Hrynew*, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494.

38. *Id.*, par. 44.

39. Art. 6 C.c.Q.

40. Art. 7 C.c.Q.

41. Voir Richard BRAIT et Bruce POLLOCK, « Confidentiality, Intellectual Property and Competitive Risk in the Employment Relationship », (2004) 83:3 *Revue du Barreau canadien* 585.

42. Art. 2088 C.c.Q.

43. Voir *Pan Pacific Recycling Inc. v. So*, 2006 BCSC 1337 ; *Alberts et al. c. Mountjoy et al.*, (1977) 16 O.R. (2d) 682.

44. *Tree Savers International Ltd. v. Savoy*, (1991) 81 Alta. L.R. (2d) 325 (AB QB) : « if [the employee] was top or senior management or a key employee, he owes a fiduciary duty to his employer, which not only encompasses the ordinary duties of an employee but is an enlarged, more exacting duty which endures after termination ».

fiduciaires ne sont pas exclusivement « établies et définies » par le contexte de l'emploi ou par certains postes⁴⁵. Ces obligations perdurent pour un temps (d'une durée incertaine) après la période d'emploi. Au Québec, les obligations de loyauté et de bonne foi sont distinctes des obligations fiduciaires, bien que dans la pratique elles offrent les mêmes protections⁴⁶.

En ce qui concerne le droit des clauses restrictives au Canada, les tribunaux canadiens acceptent les clauses restrictives dans les contrats de travail à condition qu'elles soient raisonnables et non contraires à l'ordre public. Dans l'ensemble, le Canada demeure relativement favorable aux clauses restrictives dans les contrats de travail – ce qui constitue une approche beaucoup plus clémentine que celle des États-Unis, où de nombreux États y sont devenus de plus en plus hostiles ces dernières années⁴⁷. Dans l'arrêt *Elsey c. J.G. Collins Ins. Agencies*⁴⁸, la Cour suprême du Canada a évalué les intérêts opposés dans la considération des clauses restrictives et a réitéré la règle générale : les clauses restrictives de caractère « générale », selon *Mitchell c. Reynolds*, sont considérées *prima facie* comme nulles⁴⁹. Toutefois, dans l'arrêt *Elsey*, la Cour a reconnu l'existence d'exigences contradictoires : « [...] Dans l'intérêt public, il est important de décourager les restrictions à la liberté du commerce et de maintenir une concurrence exempte des entraves que constituent les clauses restrictives. En revanche, les tribunaux n'ont pas été enclins à restreindre le droit de contracter, particulièrement quand ce droit a été exercé par des personnes expérimentées ayant un

45. *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574.

46. L'honorable Yves-Marie Morissette a noté : « Je ne suis pas certain que l'expression "devoir fiduciaire" demeure appropriée après l'entrée en vigueur du *Code civil du Québec*. En droit québécois, ce que l'arrêt *Canaero* avait établi est désormais subsumé sous l'article 322 C.c.Q. et découle de l'obligation ou du devoir d'agir avec honnêteté et loyauté ». Voir *Gravino c. Enerchem Transport inc.*, 2008 QCCA 1820, par. 39.

47. Pour une idée du paysage changeant du droit de non-concurrence dans le contexte américain – où plusieurs états cherchent à suivre les traces du traitement célèbre des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail adopté en Californie sous l'égide de la section 16600 du *Code des affaires et des professions de la Californie* –, voir Eric AKIRA TATE et Andrew R. TURNBULL, « Employment Trends to Watch in 2020 », *Morrison & Foerster Employment Law Commentary*, 21 février 2020, en ligne : <<https://elc.mofo.com/topics/employment-law-trends-2020.html>> (consulté le 24 octobre 2020).

48. *Elsley c. J.G. Collins Ins. Agencies*, [1978] 2 R.C.S. 916.

49. *Id.*, 924 : « De nouveau, on fait une distinction. Bien que les tribunaux jugent le plus souvent que les restrictions générales à la liberté de la concurrence ne sont pas exécutoires, ils reconnaissent et accordent une protection raisonnable aux secrets commerciaux, aux renseignements confidentiels et à la clientèle de l'employeur ».

pouvoir de négociation égal »⁵⁰. La norme de contrôle est le caractère raisonnable du contrat⁵¹. La Cour a noté dans un autre dossier que « la question du caractère raisonnable doit être tranchée dans chaque cas après l'examen des faits présentés »⁵². En particulier, les tribunaux canadiens examinent attentivement la durée de la restriction, son application territoriale, sa compatibilité avec l'intérêt public, la précision et la clarté de la clause et le pouvoir de négociation des parties⁵³. Actuellement, les tribunaux reconnaissent que « les obligations contractuelles peuvent, d'un commun accord entre l'employeur et l'employé, être prolongées au-delà du contrat, mais ces prolongations, par le moyen clauses de non-concurrence, sont assujetties à la surveillance du tribunal et ne seront appliquées que si elles sont raisonnables »⁵⁴. De plus, au Canada, les clauses restrictives contenant des dispositions déraisonnables ne peuvent être réduites par une « divisibilité fictive » (c.-à-d. en donnant une interprétation atténuée à une clause restrictive illégale afin de la rendre légale) la Cour suprême précise que la technique du crayon bleu doit être appliquée avec parcimonie et uniquement dans les cas où la partie retranchée peut clairement être séparée du reste de la clause, et où cette partie est dénuée d'importance et ne fait pas partie de l'objet principal de la clause restrictive⁵⁵. Ainsi, le principal défi qui se pose lors de la rédaction de clauses de non-concurrence est celui de formuler une clause d'une portée suffisamment précise concernant l'utilisation autorisée ou non de certaines informations, « particulièrement dans

50. *Id.*, 923.

51. *Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc.*, [1980] 2 R.C.S. 865, 873.

52. *Id.*

53. Voir *H.F. Clarke Limited c. Thermidaire Corp. Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 319, 320 ; voir aussi *Uber Technologies Inc. c. Heller*, 2020 CSC 16, par. 134 : « La place qu'occupe le pouvoir de négociation dans ce contexte s'apparente à celle qu'il occupe dans l'exécution d'autres clauses contractuelles qui soulèvent des préoccupations d'intérêt public, notamment les clauses restrictives et celles d'élections de for » ; voir aussi *Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.*, 2009 CSC 6, par. 27 : « la question du caractère raisonnable ne pourra être tranchée que si les termes de la cause restrictive sont exempts d'ambiguïté » ; voir aussi *Jiffy Foods Ltd. v. Chomski*, [1973] 3 O.R. 955 : « The party supporting a covenant in restraint of trade must show that it goes no further than is reasonably necessary to protect the interest of the covenantee. A valid covenant must therefore meet three conditions, namely, (1) it must be reasonable, (2) it must be founded on good consideration, and (3) it must not be too vague ».

54. *Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler and others*, [1986] 1 All E.R. 617 (C.A.) : « An employee's contractual obligations may, by agreement, be extended beyond the contract, but such extensions, by way of restrictive covenants against competition and the like are subject to the court's supervision and will only be enforced if they are reasonable ».

55. *Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc.*, 2009 CSC 6.

le contexte de l'emploi, les tribunaux examineront rigoureusement un contrat pour s'assurer qu'il est raisonnable »⁵⁶.

Dernièrement, les tribunaux canadiens n'ont pas hésité à émettre des injonctions et à octroyer des dommages-intérêts pour l'abus de confiance⁵⁷. Le critère établi dans l'arrêt *Coco c. A.N. Clark (Engineers) Ltd.* a été incorporé de façon définitive dans le droit canadien dans l'affaire *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*⁵⁸. Cette affaire est née d'une transaction commerciale qui s'est mal tournée entre deux sociétés minières, après que la plus petite des deux ait divulgué l'emplacement et les résultats de l'exploration d'une région riche en minéraux au cours des négociations commerciales. Les négociations ont échoué, mais la société minière principale a ensuite utilisé les connaissances transmises à titre confidentiel pour acquérir la propriété en question. Bien qu'il n'y ait pas eu violation du contrat (puisqu'il n'y avait pas de contrat), la Cour a conclu à un abus de confiance ainsi qu'à un manquement aux obligations fiduciaires fondées sur la pratique et la coutume de l'industrie minière. Dans son application des critères du test *Coco*, la Cour a conclu que :

If information is imparted in circumstances of confidence, and if the information is known to be confidential, it cannot be denied that the expectations of the parties may be affected so that one party reasonably anticipates that the other will act or refrain from acting in a certain way. A claim for breach of confidence will only be made out, however, when it is shown that the confidtee has misused the information to the detriment of the confidor.⁵⁹

Ce critère demeure celui utilisé au Canada aujourd'hui, et l'exigence de prouver l'utilisation abusive de l'information au détriment du communicateur demeure un défi important pour les plaideurs⁶⁰.

56. Voir Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, *Intellectual Property: The Law in Canada*, 2^e éd., Scarborough, Carswell, 2011, p. 914.

57. L'abus de confiance est fermement ancré au Canada. Pour les premiers arrêts confirmant l'application de l'abus de confiance dans la jurisprudence canadienne, voir *Neal Brothers Limited c. Wright*, [1923] 33 Man. R. 467 (C.A. Mb.) ; *Ice Delivery Company c. Peers*, [1926] 1 D.L.R. 1176 (C.A. C-B.) ; *Waite's Auto Transfer Limited v. Waite*, [1928] 3 W.W.R. 649 (Q.B. Mb.) et *R.L. Crain Ltd. v. R.W. Ashton & Ashton Press Manufacturing Co.*, [1949] O.R. 303 (C.S. Ont.).

58. *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574.

59. *Id.*

60. Pour exemple, voir *Boehmer Box L.P. c. Ellis Packaging Limited*, 2007 CanLII 14619 (C.S. Ont.), par. 72-73 : « [Defendants] have stated that they have not communicated any confidential information of [the plaintiff] to third parties, nor do they intend to do so. [Plaintiff] has not advanced any evidence to the contrary ».

2.6 Les États-Unis

Les États-Unis ont développé un vaste corpus d'obligations dans les tribunaux d'État concernant le vol de renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels. Au départ, ce droit était marqué par l'absence d'un régime législatif et, à sa place, par l'utilisation de bon nombre des principes mentionnés ci-dessus. Par exemple, le premier jugement qui portait sur l'obligation implicite de confidentialité et sur l'abus de confiance aux États-Unis apparut dans le contexte d'un différend relatif à l'emploi d'un secret commercial pour la fabrication du chocolat⁶¹. La jurisprudence américaine initiale incorporait directement la jurisprudence anglaise⁶². Par exemple, en 1868, la Cour suprême du Massachusetts a noté :

Dans cette cour, il est établi qu'un art secret est un sujet juridique de propriété ; et qu'un cautionnement pour le transfert du droit exclusif sur celui-ci n'est pas ouvert à l'objection de constituer une restriction du commerce. Plutôt, il peut être exécuté par une action en justice exigeant que le débiteur ne divulgue pas le secret à aucune autre personne.⁶³

La Cour suprême du Massachusetts a exercé son pouvoir afin de régler les différends concernant la divulgation de secrets dans les milieux d'affaires grâce à sa « compétence en matière d'équité », comme cela avait été fait jusqu'alors dans les affaires anglaises séminales⁶⁴.

De façon générale, ce droit s'est élaboré à partir d'une raison politique qui cherchait à encourager l'invention. Par exemple, dans l'arrêt *Fowle c. Park*⁶⁵, la Cour suprême des États-Unis a tranché une question concernant un abus de confiance et le détournement du savoir-faire relatif au mélange de certains ingrédients d'un médicament – des connaissances divulguées dans le cadre d'un accord de

Voir aussi *Contract Testing Inc. c. Applied Consumer & Clinical Evaluations Inc.*, 2012 ONSC 2694, par. 14-21.

61. *Vickery c. Welch*, (1837) 36 Mass 523.

62. Voir *Peabody v. Norfolk*, (1868) 98 Mass. 452, 458, citant des arrêts importants de la common law anglaise tels que *Mitchel c. Reynolds*, (1711) 1 PWms 181 ; *Green c. Folgham*, (1823) 1 Sim & St 398 et *Newbery c. James*, (1817) 2 Meriv. 445.

63. Voir *Peabody v. Norfolk*, (1868) 98 Mass. 452, 460 : « In this court, it is settled that a secret art is a legal subject of property ; and that a bond for a conveyance of the exclusive right to it is not open to the objection of being in restraint of trade, but may be enforced by action at law, and requires the obligor not to divulge the secret to any other person ».

64. *Id.*

65. *Fowle c. Park*, (1889) 131 U.S. 88.

vente du médicament sur un territoire déterminé. En accordant des dommages-intérêts au plaignant, la Cour a noté que le demandeur « avait transféré des biens dans le cadre du processus secret de fabrication de l'objet qu'il avait découvert. Lui et ses bénéficiaires pouvaient demander réparation contre les abus de confiance perpétrés à son égard. L'objectif du droit est d'encourager les découvertes utiles en sécurisant les fruits de ces découvertes à ceux qui les font »⁶⁶. Cependant, même s'ils s'accordaient sur les objectifs politiques, les tribunaux américains ont eu du mal, dès ces premiers litiges, à donner une cohérence à cette obligation. Par exemple, les tribunaux ont montré qu'ils « n'étaient pas disposés à reconnaître un droit absolu sur les biens dans des renseignements secrets », ce qui a conduit de nombreux tribunaux à trancher des litiges en s'appuyant plutôt sur l'existence d'un accord exprès ou implicite selon lequel un employé aurait dû maintenir la confidentialité des renseignements d'un employeur⁶⁷. Cela diffère d'une obligation implicite de confidentialité. Le point de confusion le plus important pour les tribunaux se trouvait dans le fait de déterminer si une information était un secret⁶⁸. De plus, les premiers tribunaux ont hésité à accorder des « monopoles » aux détenteurs de secrets commerciaux⁶⁹.

Au fur et à mesure que ce droit s'est développé et que la prévalence de ces litiges s'est répandue, le *First Restatements of Torts*, publié en 1939, s'est avéré un guide important en quasi-codifiant un délit de détournement de secrets industriels, déplaçant effectivement l'obligation implicite de confidentialité et l'abus de confiance dans ce délit⁷⁰. Le *First Restatements of Torts* a établi une définition relativement claire du secret commercial et une liste de facteurs permettant de déterminer quand une information peut être protégée en tant que telle, définition que de nombreux tribunaux d'État ont commencé à utiliser. Entre 1939 et 1979, le *First Restatement of Torts* est devenu « la principale source pour comprendre le sens et l'objectif à donner

66. *Id.*, 97 : « [...] transferred property in the secret process of manufacturing the article he had discovered, and he and his grantees could claim relief as against breaches of trust in respect to it. The policy of the law is to encourage useful discoveries by securing their fruits to those who make them ».

67. Sharon K. SANDEEN, « The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act », (2010) 33 *Hamline Law Review* 493.

68. *Id.* Sandeen cite plusieurs arrêts illustratifs, y compris *Tabor c. Hoffman*, 23 NE 12 (NY 1889). Dans l'espèce, le juge a hésité à conclure que l'objet en litige – les modèles à l'intérieur d'une pompe – constituait un secret.

69. *Hamilton Mfg. Co. c. Tubbs Mfg. Co.*, (1908) 216 F 401, 407.

70. Voir *First Restatement of Torts*, art. 757.

au droit des secrets commerciaux aux États-Unis »⁷¹. Les tribunaux fédéraux ont également appliqué ces mêmes principes aux litiges lorsqu'ils étaient assis dans la diversité (dans la *diversity jurisdiction*) (un aspect procédural important, car ce droit était d'abord un droit étatique)⁷². Au fur et à mesure que ce droit se développait, des variations dans le droit entre les États devenaient de plus en plus notables⁷³. En outre, l'interaction entre le droit des secrets commerciaux (qui relève de la compétence des États) et le régime des brevets (qui relève de la compétence fédérale) a été fréquemment mise à l'épreuve par les parties au litige, jusqu'à ce que la Cour suprême décide, dans l'affaire *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*⁷⁴, que la loi sur les brevets ne l'emportait pas sur le droit des secrets commerciaux des États, ce qui a fermement ancré la légitimité de cette dernière⁷⁵. Néanmoins, pendant ce temps, les plaignants sont demeurés « confinés aux tribunaux étatiques », à moins qu'ils ne puissent prouver la compétence de la diversité (*diversity jurisdiction*)⁷⁶.

2.7 Analyse comparative

Le droit sur les renseignements de nature confidentielle et les secrets industriels au Canada et aux États-Unis a des antécédents similaires en matière d'équité. Au Canada, ce droit est canalisé par divers instruments en common law et en droit civil, y compris les obligations de confidentialité dans la relation d'emploi, les obligations fiduciaires, les clauses restrictives et, ce qui est le plus important en common law, l'abus de confiance. À l'inverse, aux États-Unis, le développement du délit de détournement de secrets industriels au début du XX^e siècle a déplacé les instruments de l'*equity* créés d'origine par la Cour de la Chancellerie. Au Canada, les lois sont restées relativement uniformes (un fait remarquable, compte tenu de son environnement bijuridique), tandis qu'aux États-Unis, des variations considérables sont apparues dans les tribunaux des États, en particulier pour déterminer quand une information est

71. S. K. SANDEEN, préc., note 67 : « Between 1939 and 1988, the Restatement First was the primary source for an understanding of the purpose and meaning of trade secret law in the United States ».

72. S. K. SANDEEN et C. B. SEAMAN, préc., note 14, 835.

73. Geraldine S. MOOHR, « The Problematic Role of Criminal Law in Regulating Use of Information: The Case of the Economic Espionage Act », (2002) 80 *NCL Rev.* 853, 859-860.

74. *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974).

75. Jon CHALLY, « The Law of Trade Secrets: Toward a More Efficient Approach », (2019) 57 *Vanderbilt Law Review* 1269.

76. G. S. MOOHR, préc., note 73, 861.

susceptible d'être considérée comme un secret industriel⁷⁷. Ainsi, on peut en déduire que la cohérence relative de la loi canadienne a écarté la nécessité de codification ; aux États-Unis, c'était le manque de cohérence qui a agi comme une impulsion pour la codification.

3. LE DROIT PÉNAL

Cette section traite de l'évolution statutaire du droit sur les secrets industriels et les renseignements de nature confidentielle après sa gestation initiale dans les tribunaux. À la suite de l'évolution de la jurisprudence, le Canada et les États-Unis ont tous deux adopté des lois pénales applicables au détournement de secrets industriels et des renseignements de nature confidentielle. D'abord, les deux pays ont adopté des lois pénales régissant indirectement le détournement des secrets industriels, mais ces lois indirectes ont finalement été remplacées par des lois directement applicables.

3.1 Le Canada

Le Canada a adopté plusieurs lois criminelles offrant des protections contre le détournement des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels. Au début, ces lois opéraient de façon indirecte. Par exemple, le droit criminel canadien interdit l'accès non autorisé à un ordinateur en vertu de l'article 342.1 du *Code criminel* (cette disposition a été adoptée pour la première fois en 1985 et a été modifiée en 1997 et 2014), ce qui en fait une infraction pour quiconque obtient « frauduleusement et sans apparence de droit [...] des services d'ordinateur » ou « intercepte ou fait intercepter toute fonction d'un ordinateur »⁷⁸. Toutefois, cette disposition n'a jamais été utilisée pour régir le vol des renseignements de nature confidentielle ou des secrets industriels⁷⁹. À cet égard, elle ressemble à d'autres dispositions du *Code criminel* qui concernent le vol de propriété intellectuelle et qui n'ont jamais été utilisées à ces fins, y compris des dispositions interdisant explicitement les violations du droit d'auteur (comme la réalisation d'un enregistrement non autorisé d'un film)⁸⁰ ou d'une marque de commerce⁸¹ qui n'ont elles-mêmes été utilisées qu'à une poignée d'occasions⁸².

77. *Id.*, 859-860.

78. *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 342.1.

79. *Id.*

80. *Id.*, art. 432.

81. *Id.*, art. 406-411.

82. Demande d'accès à l'information, A-2020-00018.

La disposition la plus importante pour la protection des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels, avant l'adoption de l'article 391 du *Code criminel*, était la disposition contre l'espionnage économique prévue dans la loi *Loi sur la protection de l'information* qui interdit explicitement le vol de secrets industriels « frauduleusement et sans apparence de droit, sur l'ordre d'une entité économique étrangère en collaboration avec elle ou pour son profit et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la sécurité nationale »⁸³. Cette disposition a été utilisée dans diverses affaires d'espionnage économique, comme l'affaire *R. c. Huang*, qui concernait la divulgation d'informations classifiées de la Marine royale canadienne à la Chine⁸⁴, ainsi que l'affaire *R. c. Delisle*, qui concernait la divulgation d'informations classifiées des Forces armées canadiennes à la Russie⁸⁵. Toutefois, l'article 19 de la *Loi sur la protection de l'information* n'a jamais été l'article servant directement à une poursuite pour espionnage⁸⁶.

Les tentatives historiques d'étendre les protections accordées aux biens corporels dans les dispositions du *Code criminel* aux biens incorporels – en leur donnant un traitement similaire dans la loi – avaient toujours échouées, notamment dans l'affaire *R. c. Stewart*⁸⁷. Dans l'arrêt *Stewart*, le juge Lamer (alors juge puîné) a fait remarquer :

[...] je suis d'avis qu'il est de bonne politique judiciaire de ne pas considérer les renseignements confidentiels comme des biens aux fins de l'art. 283 du *Code* [c.-à.-d., la disposition qui protégeait contre le vol de biens à l'époque]. Dans la mesure où la protection des renseignements confidentiels est justifiée, elle doit être accordée par un texte législatif plutôt que par l'élargissement judiciaire de la notion de biens ou de la portée de la disposition du *Code criminel* relatif au vol.⁸⁸

83. *Loi sur la protection de l'information*, L.R.C. (1985), ch. O-5, art. 19(1). Selon la loi, une « entité économique étrangère » est définie comme un État étranger, un groupe d'État étranger, ou une « entité qui appartient, en totalité ou pour partie importante, à un État étranger ou un groupe d'États étrangers » (*Loi sur la protection de l'information*, art. 2(1)).

84. *R. c. Huang*, 2017 ONSC 2589.

85. *R. c. Delisle*, 2012 NSPC 114.

86. Demande d'accès à l'information A-2020-00018.

87. *R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963.

88. *Id.*, par. 35.

Finalement, en 2020, le gouvernement canadien a complété les dispositions existantes sur le vol de propriété en adoptant l'article 391 du Code criminel, qui prévoit que « [c]ommet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels »⁸⁹. Avec sa définition large et sa portée étendue, l'article 391 constitue le premier outil législatif explicite pour combattre le vol de renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels.

3.2 Les États-Unis – Lois des États

Aux États-Unis, les États ont commencé à promulguer des lois criminalisant le vol de secrets industriels une dizaine d'années avant la rédaction de l'*Uniform Trade Secrets Act* (ci-après « UTSA ») en 1979. Le premier État à adopter une loi pénale a été le New Jersey et cette loi a été largement copiée par les autres États⁹⁰. Ces lois pénales des États étaient généralement fondées sur le concept du vol (*larceny*) déjà existant dans les codes pénaux, car ce concept fournit des explications « quant à la nature des actes interdits et à la *mens rea* relative à ces actes »⁹¹. Bien que, au cours de la période précédant l'UTSA, de nombreux États aient adopté des lois qui protégeaient contre le détournement de renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels mais en ne protégeant que les « biens intangibles sans référence spécifique aux secrets commerciaux »⁹², d'autres États ont adopté des lois pénales faisant explicitement référence aux secrets commerciaux. Parmi ces États se trouvaient notamment la Californie, le Delaware, l'Idaho, l'Illinois, l'Indiana, le Maine, le Maryland, le Minnesota, le Montana, le Nevada, le New Hampshire, le New Jersey, New York, l'Ohio, l'Utah et Washington⁹³. Une étude de 1989 a toutefois révélé que la majorité des lois pénales des États régissant les secrets industriels n'étaient pas restrictives par nature ou que les États y consacraient des ressources insuffisantes, ce qui entraînait une faible application de ces dernières⁹⁴. Par exemple, en Californie, la Cour d'appel a noté, en 1976, près de dix ans après l'adoption de la loi pénale de cet État⁹⁵, qu'aucun « litige n'était cité dans les annotations

89. *Code criminel*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 391(1).

90. G. S. MOOHR, préc., note 73, 856. NJ Stat Ann. § 2A:119-5.2(c) (abrogé en 1978) (ajouté conformément à 1965 NJ Laws ch 52, § 2(c)) ; NY Penal Law § 155.00(6) (ajouté conformément à 1967 NY Laws ch 791, § 20).

91. Kurt M. SAUNDERS et Michelle EVANS, « A Review of State Criminal Trade Secret Theft Statutes », (2017) 21:2 *UCLA J. L. & Tech.* 10.

92. *Id.*, p. 13.

93. *Id.*, p. 17 et 19.

94. G. S. MOOHR, préc., note 73, 876.

95. Cal. Penal Code § 499(c).

de la loi »⁹⁶. La raison pour ce manquement dans les annotations de la loi, souligna le tribunal, était que « les autorités chargées de l'application de la loi » ne possédaient pas assez de ressources pour répondre aux défis d'une procédure d'enquête « extrêmement difficile, compliquée et coûteuse »⁹⁷.

3.3 Les États-Unis – Lois fédérales

Tout comme pour les États, la première étape de la codification entamée par le gouvernement fédéral eut lieu en droit criminel. L'*Economic Espionage Act* (ci-après « EEA ») a été adopté par l'administration du président Clinton le 11 octobre 1996 en vue de répondre au problème du vol des secrets industriels tant par les pays étrangers que par les entités commerciales⁹⁸. Bien que l'EEA nécessitait de travailler avec le Département de la justice afin d'appliquer ses dispositions, l'EEA a comblé une lacune importante, étant donné l'absence de droit pénal existant efficace pour le vol des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels sur le plan fédéral. L'EEA a établi deux infractions : premièrement, la loi interdisait l'espionnage économique commis « dans l'intention que l'infraction profite, ou sachant qu'elle profitera, à un gouvernement, un instrument ou un agent étranger »⁹⁹. Deuxièmement, la loi interdisait le détournement de renseignements de nature confidentielle et de secrets industriels « qu'ils bénéficient ou non à un gouvernement, à un instrument ou à un agent étranger »¹⁰⁰. Bien que la distinction entre les deux infractions soit importante, l'intention législative de l'EEA, qui visait à dissuader et à punir « l'espionnage par des agents, des instruments et des gouvernements étrangers », était peut-être la plus importante¹⁰¹. Les peines initiales prévues par l'EEA étaient sévères : pour les individus, les peines potentielles étaient une peine d'emprisonnement de 15 ans et une amende maximale de 500 000 \$ (le montant a été augmenté à 5 000 000 \$ en 2013, au moment où

96. *People c. Serrata*, (1976) 62 Cal. App. 3d 9, 10 à 24.

97. *Id.*

98. Pour une discussion et un aperçu général du contexte de l'EEA, voir David OROZCO, « Amending the Economic Espionage Act to Require the Disclosure of National Security Related Technology Thefts », (2013) 62 *Cath. U. L. Rev.* 877.

99. Voir 18 U.S. Code § 1831 : « [I]ntending or knowing that the offense will benefit any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent ».

100. Voir 18 U.S. Code § 1832 : « [W]hether or not it benefits a foreign government, instrumentality, or agent ».

101. Michael L. RUSTAD, « The Negligent Enablement of Trade Secret Misappropriation », (2006) 22 *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.* 455, 457.

une pénalité distincte pour les « organisations » a été modifiée dans la loi)¹⁰².

De manière significative, comme les lois des États qui l'ont précédée, l'EEA n'a pas inauguré une ère de poursuites et de chefs d'accusation¹⁰³. Au cours des quinze premières années de la loi, huit chefs d'accusation par année en moyenne ont été introduits¹⁰⁴. La plupart d'entre eux concernaient des acteurs américains plutôt que des acteurs étrangers¹⁰⁵. De plus, la plupart de ces chefs d'accusation ont eu lieu immédiatement après le 11 septembre¹⁰⁶. Les analyses de l'EEA dans les décennies suivantes ont montré que l'EEA offrait « une faible probabilité de détection [de la criminalité] et une probabilité encore plus faible de punition »¹⁰⁷. (Cette sous-utilisation de la loi est semblable à l'expérience canadienne, où les dispositions criminelles interdisant le détournement des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels n'ont pas du tout été utilisées.) Cette sous-utilisation était d'autant plus notable que certains commentateurs notaient que le vol de secrets industriels était en train de « s'accélérer »¹⁰⁸. En publiant sa *Stratégie d'administration sur l'atténuation du vol de secrets industriels des États-Unis*, l'administration Obama a également reconnu cette situation¹⁰⁹. Comme l'a noté un chercheur dans une analyse rétrospective de l'EEA, « l'espionnage parrainé par les états étrangers est effectué en toute impunité avec une chance très faible d'être détecté et encore moins de chances d'être poursuivi avec cette loi »¹¹⁰. Fait intéressant, à la suite de l'adoption de l'EEA, bon nombre des lois existantes des États n'ont pas été modifiées¹¹¹.

En plus de l'EEA, le *Computer Fraud and Abuse Act* (CFAA), entré en vigueur en 1986, interdit l'accès non autorisé aux ordinateurs. Bien que cette loi ne mentionne pas les renseignements de nature confidentielle et les secrets industriels en soi, compte tenu de sa

102. Voir 18 U.S. Code § 1831.

103. S. K. SANDEEN et C. B. SEAMAN, préc., note 14, 831.

104. *Id.*, 831.

105. M. L. RUSTAD, préc., note 101, 458.

106. *Id.*, 474.

107. *Id.*, 522 : « [L]ow probability of detection [of crime] and an even lower probability of punishment ».

108. David OROZCO, « Amending the Economic Espionage Act to Require the Disclosure of National Security Related Technology Thefts », (2013) 62 *Cath. U. L. Rev.* 877, 879.

109. Bureau exécutif du président, *Administration Strategy on Mitigating the Theft of U.S. Trade Secrets* (2013).

110. M. L. RUSTAD, préc., note 101, 479.

111. K. M. SAUNDERS et M. EVANS, préc., note 91, p. 7.

portée (ainsi que de ses sanctions civiles et pénales – même si la Cour suprême des États-Unis a récemment atténué la portée de cette loi)¹¹², la loi fournit un autre moyen de punir ce type de vol. Cette loi est effectivement l'équivalent de l'article 342.1 du *Code criminel du Canada*. Comme l'article 342.1, la portée de cette loi a posé un défi en matière d'efficacité pour lutter contre le vol des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels¹¹³. Historiquement, le CFAA a souvent été invoqué en tandem avec l'EEA¹¹⁴. Le CFAA est également étroitement lié à l'interdiction fédérale contre « la fraude et des activités connexes liées aux dispositifs d'accès »¹¹⁵ utilisées principalement dans le domaine de l'utilisation non autorisée des cartes de crédit¹¹⁶. En plus de ces lois, le *Mail and Wire Fraud Act* prévoit l'interdiction d'obtenir des biens par de faux moyens par l'intermédiaire du Service postal des États-Unis. Les secrets industriels ont été considérés comme constituant des « biens » en vertu de ces dispositions (bien que l'amende dans cette loi soit inférieure à celle de l'EEA)¹¹⁷. Les dispositions de la *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO) peuvent également s'appliquer au vol continu ou systématique de secrets industriels¹¹⁸. Enfin, le *National Stolen Property Act* offre un recours, bien que la question du degré de tangibilité que doit présenter un secret industriel pour tomber sous l'autorité de cette loi reste épineuse.

3.4 Analyse comparative

Au Canada et aux États-Unis, les premières dispositions législatives réglementant les renseignements de nature confidentielle

112. Voir *Van Buren c. United States*, 593 US ___ (2021).

113. Voir Ric SIMMONS, « The Failure of the Computer Fraud and Abuse Act: Time to Take a New Approach to Regulating Computer Crime », *George Washington Law Review, Ohio State Public Law Working Paper No. 329*, février 2016 ; Orin S. KERR, « Vagueness Challenges to the Computer Fraud and Abuse Act », (2010) 94 *Minnesota Law Review* 1561 ; Andrew SELLARS, « Twenty Years of Web Scraping and the Computer Fraud and Abuse Act », (2018) 24 *BU. J. Sci. & Tech. L.* 372 ; Stephanie M. GREENE et Christine Neylon O'BRIEN, « Exceeding Authorized Access in the Workplace: Prosecuting Disloyal Conduct under the Computer Fraud and Abuse Act », (2013) 50 *American Business Law Journal* 281.

114. Voir Orin S. KERR, « Vagueness Challenges to the Computer Fraud and Abuse Act », (2010) 94 *Minnesota L. R.* 1561, 1566-67.

115. 18 USC § 1029.

116. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, *Fraudulent Presentment and Unauthorized Credit Card Transactions Made by Access Device – 18 U.S.C. § 1029(A)(7)*, en ligne : <<https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-1029-fraudulent-presentment-and-related-unauthorized-credit-card>>.

117. 18 USC §§ 1341, 1343.

118. 18 USC §§ 1961-68.

et les secrets industriels étaient en droit pénal. Bien que l'élargissement du droit pénal soulève des questions importantes à l'égard de son application quelque peu illimitée, l'expérience dans les deux pays est celle d'un manque d'application efficace. Les défis découlant de la disponibilité limitée de « ressources d'enquête et de poursuites, ainsi que de priorités concurrentes en matière d'application de la loi » ont entravé l'application de la loi par les gouvernements du Canada et des États-Unis¹¹⁹. Certains de ces obstacles sont institutionnels. Par exemple, au Canada, le Service des poursuites pénales du Canada traite les crimes de vol de propriété intellectuelle comme des crimes économiques et non comme des crimes de sécurité nationale. De plus, il n'y a pas d'employé au sein du ministère de la Justice travaillant à temps plein ou même à temps partiel spécifiquement dans le domaine du vol criminel de propriété intellectuelle ou de la cybercriminalité¹²⁰. En comparaison, aux États-Unis, l'Unité d'espionnage économique du FBI s'occupe principalement des enquêtes découlant de l'application de l'EEA. De plus, le département de la Justice compte 30 membres au sein de la « Computer Crimes and Intellectual Property Section » qui se consacre exclusivement aux enquêtes et aux poursuites sur les vols de propriété intellectuelle et la cybercriminalité¹²¹. Bien que les États-Unis consacrent plus de ressources dans ce domaine que le Canada et que, plus récemment (en particulier sous les administrations Obama, Trump et Biden), ils aient connu une augmentation notable du nombre de poursuites, l'évaluation selon laquelle la loi est sous-utilisée est restée largement la même. Comme l'a dit un chercheur : « Le crime dans la rue reçoit plus de considération que la criminalité d'entreprise conçue dans les suites »¹²². La rareté des poursuites et des inculpations dans les deux pays parle d'elle-même.

4. LE DROIT CIVIL

Cette partie traite de la codification du droit civil des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels. C'est à cette étape de l'analyse que la divergence entre le Canada et les États-Unis se prononce. Comme de nombreux pays du Commonwealth, le Canada a résisté à la tendance à la codification initiée par les

119. Brian T. YEH, « Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation », *Congressional Research Service*, 22 avril 2016, p. 1.

120. Demande d'accès à l'information, A-2020-00821.

121. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, « Computer Crime and Intellectual Property Section », en ligne : <<https://www.justice.gov/criminal-ccips>>.

122. M. L. RUSTAD, préc., note 101, 482 : « Crime on the streets receives greater consideration than corporate crime hatched in the suites ».

États-Unis et reste encore relativement étroitement lié avec la jurisprudence anglaise.

4.1 Canada

Comme susmentionné, le Canada n'a pas codifié les notions de droit civil relatives aux renseignements de nature confidentielle et aux secrets industriels. La Commission de réforme du droit de l'Alberta a fortement plaidé en faveur de la recommandation de la Commission du droit uniforme selon laquelle « le fondement de la responsabilité pour l'appropriation illicite d'un secret commercial [...] repose sur un délit civil »¹²³. La Commission a invoqué plusieurs justifications, y compris des préoccupations en ce qui concernait l'uniformité. Selon la Commission, l'uniformité actuelle du droit n'existait au Canada qu'en raison de cas « décidés sur des principes de droit d'application générale qui sont reconnus dans toutes les provinces de common law », ce qui laissait une uniformité *de facto* dans ce domaine¹²⁴ (dans son étude, l'Institut avait un énorme angle mort à l'égard du droit civil québécois). Toutefois, si les provinces adoptaient des lois distinctes dans ce domaine, a noté la Commission, plusieurs contestations s'ensuivraient, notamment des conflits dans la loi, des contestations juridictionnelles dans les litiges qui se produisent au-delà des frontières et, ce qui est peut-être le plus important, de l'incertitude au sujet des pratiques commerciales, ce qui entraînerait des conséquences et des réactions non souhaitées¹²⁵. À ce jour, au Canada, il n'y a toujours pas de cause d'action prévue expressément dans la loi. Les parties en litige doivent continuer de s'appuyer sur des obligations implicites fondées sur des rapports de confiance au travail, des obligations fiduciaires, des clauses restrictives ou l'abus de confiance. Le dernier de ces instruments exige qu'une partie fasse preuve de l'utilisation des renseignements de nature confidentielle, ce qui présente un sérieux obstacle.

4.2 États-Unis

À la suite de la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Kewanee*, l'Uniform Law Commission (alors connue sous le nom de « National Conference on Uniform State Laws ») a plaidé en faveur de l'adoption d'une loi uniforme. L'impulsion pour cette loi, comme

123. INSTITUTE OF LAW RESEARCH AND REFORM OF ALBERTA, *Trade Secrets*, juillet 1986, 1986 CanLII Docs 20, p. 156, en ligne : <<https://canlii.ca/t/2dlc>>.

124. *Id.*, p. 184.

125. *Id.*, 184-185.

c'est inscrit dans la note d'introduction de la loi, a été l'incohérence qui régnait dans la jurisprudence¹²⁶. L'UTSA était un instrument « extrêmement influent » qui est devenu l'une des lois uniformes les plus largement adoptées¹²⁷. Puis, en juillet 2015, ces lois au niveau de l'État ont été renforcées par l'introduction au Congrès d'un projet de loi réglementant la même matière. Ce projet de loi a été également motivé par l'incohérence résiduelle de la loi (comme l'a noté un rapport de la commission judiciaire du Sénat en mars 2016 pour justifier son adoption)¹²⁸. Une autre justification fondamentale était celle de donner aux parties la possibilité de déposer des recours devant la Cour fédérale, ce qui avait déjà été difficile pour les parties qui, autrement, devaient surmonter les obstacles procéduraux liés au fait de se quereller sur la compétence de la Cour fédérale en matière de diversité (*diversity jurisdiction*)¹²⁹. Le projet de loi a été adopté rapidement et a été signé en moins d'un an¹³⁰.

Le *Defend Trade Secrets Act* (ci-après « DTSA ») s'est avéré un développement législatif notable pour de nombreuses raisons. Bien qu'il ait largement suivi le texte de l'UTSA, le DTSA n'a pas préempté explicitement l'UTSA – une particularité de la loi qui augmentait ainsi les possibilités individuelles d'appliquer à la fois l'UTSA et le DTSA dans les litiges. Le DTSA a également créé une disposition exceptionnelle relative à la saisie *ex parte*, ce qui permettait aux propriétaires de secrets industriels de déposer des demandes auprès des tribunaux pour des ordonnances permettant de saisir des biens dans des circonstances extraordinaires. Lorsque ce changement législatif s'est produit, l'une des principales préoccupations était l'interprétation qui devrait être donnée à la loi comme un exercice valide de la compétence fédérale, à la lumière de la compréhension des secrets industriels comme domaine de responsabilité de l'État en droit civil. Un chercheur a fait remarquer que le DTSA lui-même n'a pas précisé expressément si les tribunaux fédéraux étaient autorisés à « créer une common law fédérale des secrets commerciaux » autour du DTSA, ce qui a donné lieu à des questions sur son interprétation législative¹³¹. On craignait également que le DTSA – en tant qu'exercice

126. *Uniform Trade Secrets Act* prefatory note (amendé en 1985).

127. S. K. SANDEEN et C. B. SEAMAN, préc., note 14, 841.

128. U.S. Senate Report 114-220, p. 2-3 : « Although the differences between State laws and the UTSA are generally relatively minor, they can prove case-dispositive ».

129. E. GOLDMAN, préc., note 15, p. 3.

130. Robin EFFRON, « Trade Secrets, Extraterritoriality, and Jurisdiction », (2016) 51:6 *Wake Forest Law Review* 765, 766.

131. Camilla HARDY, « Major Issues in Trade Secret Law: Part 1 », *Written Description*, 28 avril 2017, en ligne : <<https://writtendescription.blogspot.com/2017/04/major-issues-in-trade-secret-law-part-1.html>>.

du Congrès en vertu de la clause de commerce – soit contesté dans les cas où les plaignants n'auraient pas plaidé un lien suffisant avec le commerce interétatique¹³². Au-delà de ces questions, les mêmes justifications pour les lois pénales ont été reprises, ne serait-ce que pour constater l'insuffisance du droit pénal lui-même. Par exemple, l'un des commanditaires du DTSA, le sénateur démocrate Chris Coons du Delaware, a noté que les pertes pour les États-Unis en matière des secrets industriels « mettent en danger les emplois aux États-Unis et menacent les incitations à l'investissement dans la recherche et le développement. Le droit pénal fédéral actuel est insuffisant »¹³³.

4.3 Analyse comparative

Comme on l'a fait remarquer, l'approche canadienne à l'égard du droit des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels est largement distincte de celle des États-Unis depuis l'adoption de l'UTSA par ces derniers. Les raisons à l'origine du virage américain vers la codification restent contestées, mais un historien a fait valoir que « l'émergence des États-Unis, en tant que leader mondial de la technologie industrielle dans la période d'après-guerre, a provoqué une quantité croissante d'espionnage industriel international dirigé contre l'industrie américaine, par d'autres nations, qui ne pouvaient pas se permettre des recherches et des développements coûteux », ce qui a incité la codification à des fins de certitude et de clarté¹³⁴.

Néanmoins, avant l'adoption d'un droit d'action civil prévu par la loi écrite, les caractéristiques du droit américain étaient essentiellement les mêmes que celles du droit canadien. Aux États-Unis, la sous-utilisation et la sous-application des lois pénales au niveau des États ont précédé l'adoption d'une loi civile d'État. Ce problème s'est aussi reflété au niveau fédéral. La création par le DTSA d'un système à deux niveaux pour la protection des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels est une leçon importante pour le Canada : un droit civil fédéral au Canada devra tenir compte de la réalité constitutionnelle, qui fait en sorte que les provinces ont une revendication importante de compétence dans ce

132. *Id.*

133. Bureau du sénateur Christopher Coons, « Senators Coons, Hatch Introduce Bill to Combat Theft of Trade Secrets and Protect Jobs », communiqué de presse, 29 avril 2014.

134. Benjamin A. EMMERT, « Keeping Confidence with Former Employees: California Courts Apply the Inevitable Disclosure Doctrine to California Trade Secrets Law », (2000) 40 *Santa Clara L. Rev.* 1171.

domaine, tout comme les États aux États-Unis. Alors, parce que le gouvernement fédéral a déjà révélé sa volonté de légiférer ce sujet – notamment avec l'article 391 du *Code criminel du Canada* – le fait que ce domaine de droit soit considéré comme relevant des compétences provinciales¹³⁵ peut mettre ces deux forces en collision. Cette dualité continuera de marquer la loi dans les deux pays, enchâssant son statut de branche unique du droit de la propriété intellectuelle au Canada (contrairement aux autres branches de la propriété intellectuelle, les secrets industriels ne relèvent pas explicitement de la compétence fédérale). Néanmoins, la trajectoire de passage du droit pénal au droit civil faite par les juges donne à penser qu'une telle évolution pourrait être la prochaine étape.

5. ÉVOLUTION ANTICIPÉE

Bien qu'il ne soit pas de la portée du présent document de proposer une version textuelle d'une loi écrite, compte tenu de l'ampleur des travaux existants dans ce domaine, le présent article aborde néanmoins brièvement certaines réformes déjà engagées (et des réformes potentielles en cours dans d'autres juridictions). À titre préliminaire, bon nombre des pays du Commonwealth vers lesquels le Canada pourrait se tourner pour trouver un modèle de loi n'en ont pas (par exemple, l'Australie et la Nouvelle-Zélande traitent encore le vol de secrets industriels et de renseignements de nature confidentielle par le biais de la jurisprudence)¹³⁶. En 2018, la Grande-Bretagne a adopté ses « Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations », qui offre un hybride intéressant de loi et de droit jurisprudentiel¹³⁷. Les *Regulations* s'abstiennent de créer une loi, mais prévoient des lignes directrices pour appliquer la notion d'abus de confiance en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Les *Regulations* proposent une définition singulière d'un secret industriel et d'un détournement et établissent un délai de prescription. À bien des égards, les *Regulations* ne sont pas sans rappeler les *Restatements of Law* américains dans leur façon de chercher à insuffler une certitude

135. En particulier, voir *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1976] 2 R.C.S. 134.

136. Pour la situation de l'Australie, voir GILBERT + TOBIN, *Protection of Trade Secrets in Australia*, en ligne : <https://cdn.brandfolder.io/3RTTK3BV/as/q2f69y-8sn3a8-34yivy/Protection_of_Trade_Secrets_in_Australia_-_New_York_Bar_Association_PDF> : « Australia does not offer statutory protection for trade secrets » ; Pour la Nouvelle-Zélande, voir Rob BATTY, « "Trade Secret" Under New Zealand Law », (2016) 22 *Canterbury Law Review* : « Under New Zealand civil law there is no specific legislation that governs the protection of "trade secrets" ».

137. The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018, UK Statutory Instruments, 2018 No. 597.

et une clarté dans l'application de la loi. Toutefois, on peut douter de la capacité du gouvernement fédéral canadien de copier cette approche, compte tenu des obstacles juridictionnels posés par le partage des compétences dans le système constitutionnel canadien.

Ces défis donnent à penser qu'une future loi pourrait se rapprocher du projet original proposé dans le traité de l'Institut de réforme du droit de l'Alberta publié dans les années 1980 – ou de l'UTSA ou du DTSA lui-même. En 1984, la Commission de réforme du droit de l'Alberta a proposé un projet de loi relatif au détournement des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels¹³⁸. Les rédacteurs de la Commission ont fait remarquer qu'à la suite de leur examen de la jurisprudence, ils se sont trouvés « en accord avec l'approche américaine »¹³⁹, compte tenu de l'utilité de consolider le droit dans une seule loi écrite. En fin de compte, la Commission a préconisé l'adoption d'une loi écrite qui réglerait « tous les détournements non autorisés de secrets industriels »¹⁴⁰ ou encore une loi écrite qui ne traiterait que du détournement par des moyens inappropriés (plus près du concept d'abus de confiance). Dans l'alternative, la loi pourrait s'inspirer plus étroitement l'UTSA ou le DTSA, en suivant leurs grandes lignes de définitions, de mesures injonctives, de dommages et intérêts, d'honoraires d'avocats, de délais de prescription et d'interaction avec d'autres lois.

Dans tous les cas, l'adoption d'une loi écrite au Canada devrait permettre de surmonter certaines particularités du contexte canadien. Premièrement, une telle loi pourrait faire face aux particularités du fédéralisme canadien, qui présentent un obstacle important. La *Loi constitutionnelle de 1867* confère au Parlement la compétence sur les brevets¹⁴¹, les droits d'auteur¹⁴², et les marques de commerce¹⁴³. Les renseignements de nature confidentielle et les secrets industriels ne sont pas énumérés explicitement dans la Constitution et leur catégorisation n'est donc pas aussi solide que ces autres branches de la propriété intellectuelle. À première vue, ils couvrent certaines questions « du trafic et du commerce »¹⁴⁴ (une compétence fédérale) ou des questions de « propriété et les droits civils »¹⁴⁵ (une compétence

138. INSTITUTE OF LAW RESEARCH AND REFORM OF ALBERTA, *Trade Secrets*, préc., note 123, p. 256 et s.

139. *Id.*, p. 68.

140. *Id.*, p. 110. Voir Appendix A.

141. *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91(22).

142. *Id.*, art. 91(23).

143. *Id.*, art. 91(2).

144. *Id.*, art. 91(2).

145. *Id.*, art. 92(13).

provinciale). Cette question a été posée par la Cour suprême dans l'arrêt *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*¹⁴⁶. Dans ce litige, le défendeur, un ancien employé du demandeur, a été accusé d'avoir utilisé les connaissances acquises au cours de son emploi auprès du demandeur. La Cour fédérale a accordé une injonction interlocutoire après que le demandeur eut allégué que l'employé avait détourné des secrets industriels et en avait fait un usage illégal, contrairement à l'usage industriel et commercial honnête préconisé au Canada par la *Loi sur les marques de commerce* à l'époque¹⁴⁷. Cette loi prévoyait que « nul ne doit [...] faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada »¹⁴⁸. Le demandeur a allégué que l'ex-employé avait enfreint cette loi. L'employé a par la suite contesté cette disposition pour des motifs constitutionnels, notant qu'elle concernait la propriété et les droits civils ou, subsidiairement, des questions de nature locale ou privée¹⁴⁹. En accueillant le pourvoi, le juge en chef Laskin a fait remarquer au nom des juges majoritaires :

[...] en l'espèce, les faits ne soulèvent aucune question de contrefaçon de brevet ou d'usurpation de droit d'auteur ou de marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à un nom commercial. Il n'y a rien d'autre que l'allégation d'une violation de contrat par un ex-employé, un abus de confiance et d'une appropriation frauduleuse de renseignements confidentiels. Une législation ayant pour objet un droit d'action statuaire à cet égard n'est pas de compétence fédérale.¹⁵⁰

Depuis l'arrêt *Macdonald*, le débat sur le statut constitutionnel des secrets industriels semblait être enterré. Malgré cela, l'interprétation de ces aspects constitutionnels du droit des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels pourrait être revisités à la lumière de la jurisprudence plus récente. Par exemple, le lien entre les secrets industriels et la sécurité nationale a pris une plus grande importance depuis l'arrêt *Macdonald*. De tels arguments justifieraient probablement l'adoption de lois pénales (tel que l'article 391 du *Code criminel*) et soutiendraient probablement l'adoption de lois civiles, étant donné l'attitude de la Cour suprême du Canada envers l'élargissement de la compétence fédérale, sous le pouvoir général en matière de trafic et de commerce, « lorsqu'un intérêt général est mis en jeu

146. *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 134, 139.

147. *Id.*, 139.

148. *Id.*, 141.

149. *Id.*, 146.

150. *Id.*, 172-173.

d'une manière qui est, sur le plan qualitatif, différente des enjeux provinciaux »¹⁵¹. En fin de compte, ces considérations serviront très probablement à justifier toute mesure fédérale prise pour légiférer dans ce domaine du droit civil.

Les exigences relatives à l'établissement de protections juridiques pour les secrets industriels apparaissent aussi régulièrement dans les traités commerciaux internationaux. Jusqu'à présent, le Canada n'a eu que peu de mal à s'acquitter des obligations découlant de ces dispositions des traités internationaux. Par exemple, l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (ci-après « ADPIC ») de 1994 a établi de nombreuses normes en matière de droits de propriété intellectuelle et a servi de condition préalable à l'entrée des États à l'Organisation mondiale de commerce¹⁵². Au moment de l'adoption de ce traité, le Canada et les États-Unis offraient tous les deux des protections de base contre le détournement des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels. Même avant ces traités plus récents, l'ALÉNA énonçait également des exigences minimales en matière de protection des secrets industriels¹⁵³. Plus récemment, des accords commerciaux régionaux ont exigé la promulgation de lois plus strictes en ce qui concerne les protections minimales qui doivent être offertes. Au cours des dernières années, de nombreux accords commerciaux régionaux ont expressément exigé des signataires qu'ils légifèrent dans ce domaine, comme ce fut le cas de l'*Accord Canada – États-Unis-Mexique* (ci-après « ACÉUM »)¹⁵⁴ et l'*Accord de partenariat transpacifique* (ci-après « ATP »)¹⁵⁵. Ces obligations découlant des traités internationaux et régionaux ont tendance à accroître les exigences en matière de protection des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels, ce qui pourrait poser des défis à la common law canadienne et aux protections prévues en droit civil québécois dans leur état actuel. Le Représentant des États-Unis pour le commerce (ci-après « RÉUC ») cherche de façon active à identifier les juridictions qui n'ont pas de protection suffisante¹⁵⁶. L'identification par le RÉUC du Canada comme un pays où la protection des secrets industriels était inadéquate a été une motivation importante des négociations

151. *Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières*, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837, par. 46.

152. ADPIC, art. 32.

153. ALÉNA, art. 1711.

154. ACÉUM, art. 20.69.

155. ATP, art. 18.78.

156. Brian T. YEH, « Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation », *Congressional Research Service*, 22 avril 2016, p. 16.

de l'ACÉUM, ce qui a été identifié comme une « victoire » clé pour les Américains à la suite des négociations autour de ce traité¹⁵⁷. D'une manière générale, ces obligations découlant des traités (comme la directive de l'UE sur les secrets commerciaux, qui exige l'établissement d'une protection des secrets commerciaux et des informations confidentielles)¹⁵⁸ ne dictent pas la manière dont la législation devrait être rédigée. Néanmoins, une loi civile fédérale pourrait devenir un élément de la réponse du Canada afin de ratifier une telle obligation.

Une loi civile fédérale accélérerait de nombreux changements législatifs en ce qui concerne les marchés du travail, l'innovation et la maximisation de la richesse. D'une part, une loi apporterait une certitude au droit, ce qui serait peut-être un baume pour le monde des affaires, en stimulant l'innovation. D'autre part, certains commentateurs se sont inquiétés des effets dissuasifs potentiels liés à une telle loi, comme son abus par les « trolls des secrets industriels », semblables aux trolls des brevets, qui utiliseront la législation comme une épée pour récupérer des dommages-intérêts injustifiés¹⁵⁹. Bon nombre de ces critiques reflètent les préoccupations quant à la vaste portée du droit et sa capacité à s'appliquer à un vaste éventail de sujets¹⁶⁰. En outre, beaucoup ont fait valoir que le recours au droit jurisprudentiel pour traiter ce domaine de conflit entre parties privées a également permis un degré de flexibilité dans l'évolution, le développement et l'application du droit que les lois ne permettent pas. Cela dit, une cause d'action prévue par la loi écrite fédérale pourrait corriger le manque d'application des lois pénales existantes que l'on constate, parce que les individus seraient en mesure de faire valoir leurs droits, plutôt que de s'en remettre à l'État pour les enquêtes et les poursuites.

6. CONCLUSION

Cet article présentait une analyse comparative historique entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de droit des renseigne-

157. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, « United States-Mexico-Canada Trade Fact Sheet: Modernizing NAFTA into a 21st Century Trade Agreement », en ligne : <<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/modernizing>>.

158. Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du conseil.

159. Voir David S. LEVINE et Sharon K. SANDEEN, « Here Come the Trade Secret Trolls », (2015) 71 *Wash & Lee L. Rev.* 230.

160. Orly LOBEL, « The New Cognitive Property: Human Capital and the Reach of Intellectual Property », (2014) 93 *Texas Law Review* 789.

ments de nature confidentielle et des secrets industriels. Il soutient qu'une cause d'action prévue par la loi écrite serait la prochaine évolution du droit dans ce domaine. Malgré le caractère distinctif du droit canadien (au moins en comparaison avec le droit américain), celui-ci est en train de suivre le droit américain, notamment, par l'adoption d'une loi pénale punissant « quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels »¹⁶¹. La progression subtile du droit des renseignements de nature confidentielle et des secrets industriels, passant d'une responsabilité provinciale à une responsabilité fédérale – par la porte du droit pénal – reflète l'importante croissance de cette loi. À la lumière des tendances dans les deux pays, une cause d'action prévue par la loi écrite semble être la prochaine évolution du droit.

161. *Code criminel du Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 391.