Vol. 6, nº 2

La protection extra-contractuelle de l'idée et de l'information confidentielle au Canada et au Québec

Mistrale Goudreau*

RÉSUMÉ

La protection des idées ou des informations confidentielles soulève d'innombrables difficultés, tant en droit civil qu'en common law. Dans cet article, l'auteure brosse un tableau des règles de droit privé que peut invoquer celui qui, sans jouir de la protection contractuelle, veut empêcher autrui d'usurper ses idées, ses informations confidentielles ou ses secrets commerciaux, ou qui veut obtenir un dédommagement après une usurpation.

Dans les provinces de common law, on a recours surtout au *breach of confidence* ou au *breach of fiduciary duty*, bien qu'on ne puisse exclure la possibilité d'autres actions. Au Québec, la responsabilité délictuelle ou peut-être quasi contractuelle (en enrichissement injustifié) assure la relève. Dans les deux systèmes, la doctrine joue avec l'idée d'un droit de propriété sur l'information confidentielle.

Dans chaque cas, le choix du recours détermine la gamme de conclusions (*remedies*) disponibles (octroi de dommages-intérêts, red-

© Mistrale Goudreau, 1994.

* Professeure à la Faculté de droit, section de droit civil, de l'Université d'Ottawa. Ce texte est une version mise à jour d'une partie du rapport canadien portant sur le thème de la «Protection des idées» et présenté à Barcelone en septembre 1992 au congrès annuel de l'Association littéraire et artistique internationale. Également publié en anglais dans le *Intellectual Property Journal*.

dition de compte, injonction ...). De plus, la difficulté de parvenir à une conclusion appropriée hante la jurisprudence, surtout lorsque l'information a perdu son caractère confidentiel après l'usurpation ou a été transmise à un acquéreur de bonne foi.

Dans son article, l'auteure analyse la situation tant dans les provinces de common law qu'au Québec, où le nouveau Code civil précise l'étendue de la protection du secret commercial. Dans son étude du droit québécois, l'auteure souligne certaines particularités du droit civil, notamment au niveau de la reddition de compte, et explique la situation ambiguë dans laquelle le droit québécois place le tiers acquéreur de l'information confidentielle.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 224

I- La protection de l'idée et de l'information confidentielle dans les provinces de common law 225

A- Les fondements de la protection 226

1- Le *breach of confidence* 226

2- Le devoir fiduciaire 237

3- D'autres recours possibles 238

4- Le droit de propriété 238

B- Les droits du récipiendaire indirect d'une information confidentielle 239

II- La protection de l'idée et de l'information confidentielle en droit québécois 241

A- Les fondements de la protection 241

1- La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle 242

2- Le devoir fiduciaire 249

3- La responsabilité quasi contractuelle 249

4- Le droit de propriété 251

B- Les droits du récipiendaire indirect d'une information confidentielle 253

CONCLUSION 255

INTRODUCTION

I. La protection de l'information confidentielle ou de l'idée, en dehors du cadre des lois de la propriété industrielle et des contrats, est un sujet plein d'embûches en droit canadien. Les difficultés proviennent de deux sources: d'abord, de l'absence d'une théorie cohérente sur la question et, ensuite, de l'incertitude du droit de la responsabilité délictuelle en matières commerciales. Si, en plus de chercher à délimiter l'étendue de la protection des idées, on veut distinguer entre les divers cas d'appréhension, de divulgation ou de transmission de l'information ou de l'idée, on porte ces difficultés au carré.

Dans cette présentation, nous tenterons donc d'exposer les différentes difficultés qui attendent celui qui, sans jouir de la garantie contractuelle, réclame pourtant protection pour une idée ou une information confidentielle.

Les obstacles sont de nature structurelle, les problèmes étant reliés soit au système constitutionnel canadien, soit à la classification des obligations et des recours en droit interne.

II. Le Canada est une fédération où les compétences législatives sont partagées entre deux ordres de parlement (fédéral et provinciaux)[1]. D'une part, on a remis au Parlement fédéral la compétence exclusive en matière de commerce et d'échange s'appliquant dans tout le dominion, ainsi que dans plusieurs domaines de propriété intellectuelle[2]. D'autre part, les législatures provinciales recueillent les compétences législatives sur la propriété et les droits civils, ainsi que sur les matières d'intérêt local. La Cour suprême du Canada, dans un arrêt maintenant célèbre, décida que le Parlement fédéral ne pouvait dans sa loi sur les marques de commerce adopter une

1. *Loi constitutionnelle de 1867*, n° 1 de l'annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, elle-même à l'annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada*, (U.K.) 1982, c. 11.
2. Le Parlement fédéral a compétence exclusive en matière de brevets d'invention et de découverte et en matière de droits d'auteur en vertu des alinéas 22 et 23 de l'article 91 de *Loi constitutionnelle de 1867*, n° 1 de l'annexe de la *Loi constitutionnelle de 1982*, elle-même à l'annexe B de la *Loi de 1982 sur le Canada*, (U.K.) 1982, c. 11.

disposition interdisant les pratiques d'actes déloyaux (dont l'usurpation d'information confidentielle serait une application), car une telle disposition relevait des droits civils, domaine de compétence provinciale[3].

Du coup, la compétence législative relative aux secrets de commerce (et présumément celle touchant les idées) se trouvait réservée aux provinces. Malgré plusieurs recommandations en ce sens, aucune province n'a à ce jour adopté de législation portant sur les secrets de commerce[4]; seules certaines dispositions isolées réglementent quelques aspects de la question[5].

L'attribution de cette compétence législative aux provinces signifie qu'il n'y aura pas de traitement uniforme de la question au Canada. En effet, les droits civils et la propriété sont régis, au Canada, par deux systèmes de droit distincts: le droit civil, issu du droit civil français, est applicable au Québec et le common law, de provenance anglaise, sert de droit commun dans les autres provinces (qui, par ailleurs, peuvent aussi connaître des divergences).

Dans le cadre de cet exposé, il nous faut donc traiter de la protection des idées et des informations confidentielles tant dans un contexte de droit civil que dans un contexte de common law. Or chacun de ces deux systèmes présentent des difficultés endémiques.

I- LA PROTECTION DE L'IDÉE ET DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE DANS LES PROVINCES DE COMMON LAW

III. Les provinces canadiennes puisent leurs principes du common law anglais; elles connaîtront donc une problématique semblable à celle des pays de tradition anglo-saxonne, bien que la solution adoptée par les juges canadiens puisse être différente.

3. Voir *McDonald et al.* c. *Vapor Canada Ltd. et al.*, [1977] 2 R.C.S. 134.
4. En 1986, un comité de travail conjoint (fédéral-provincial) proposa un projet de loi sur la protection des secrets de commerce; Institute of Law Research and Reform (Edmonton, Alta.) and A Federal Provincial Working Party, *Report on Trade Secrets: Report No. 46*, juillet 1986, p. 256 et s. En 1988, un projet de loi fut recommandé à la Conférence sur l'uniformisation des lois au Canada; Uniform Law Conference of Canada, *Proceedings of the Seventieth Annual Meeting*, août 1988, p. 31. Pour un tour d'horizon sur ce point dans les autres pays de common law, voir R. BRAIT, «The Unauthorized Use of Confidential Information», (1991) 18 *Can. Bus. L. J.* 323, p. 374 et s.
5. Voir à titre d'exemple les articles 17 et 18 du *Freedom of Information and Protection of Privacy Act, 1987*, R.S.O. 1990, c. F31 et les articles 323, 1314, 1366, 1472, 1612 et 2146 du nouveau Code civil du Québec.

La protection de l'idée ou de l'information confidentielle, en common law, fait l'objet d'actions protéiformes que le spectre de la dichotomie common law/*equity law* vient hanter. Selon les circonstances, le recours mû de l'abus de confiance (*breach of confidence*), au bris de contrat et à l'interférence avec des relations contractuelles (*interference with contractual relations*) ou à la violation d'un devoir fiduciaire (*breach of fiduciary duty*), ou à un recours *sui generis* de délit en conversion (*tort based on conversion*), ou à un recours pour enrichissement sans cause (*unjust enrichment*) ... Dans chaque cas, il faut déterminer dans quel système de droit le recours s'inscrit et l'analyse est loin d'être purement académique; selon la classification, le recours pourra mener à certains types de dommages, ou à une reddition de compte, ou à des conclusions de restitution de propriété, telle la fiducie judiciaire (*constructive trust*).

À chaque fois, les conditions pour admettre les divers recours varient. Nous verrons donc, en premier lieu, les conditions rattachées aux recours les plus fréquemment utilisés pour protéger l'information et nous expliquerons brièvement les distinctions au niveau des conclusions de ces actions. Dans une deuxième étape, nous envisagerons les différents cas où l'information est transférée à un tiers (captée ou vendue), et les droits d'un récipiendaire innocent.

A- Les fondements de la protection

Les recours les plus utilisés pour protéger les idées et les informations confidentielles sont l'action pour *breach of confidence* et l'action pour *breach of fiduciary duty*. Par ailleurs, d'autres recours, bien que moins fréquemment invoqués, sont possibles. Enfin, la reconnaissance d'un droit de propriété sur l'information confidentielle permettrait une protection encore plus efficace. Voyons chacun de ces points.

I- Le breach of confidence

IV. L'un des recours les plus populaires est sans doute l'action pour *breach of confidence*. Au Canada, les tribunaux[6] ont retenu pour ce délit les conditions développées par la jurisprudence anglaise[7], soit:

6. *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, (1989) 61 D.L.R. (4d) 14; *Pharand Ski Corporation* c. *R. in right of Alberta*, (1991) 7 C.C.L.T. (2d) 225 (Alt. Q.B.).
7. *Saltman Engineering Co.* c. *Campbell Engineering Co,*. (1948) 65 R.P.C. 203 (C.A.); *Seager* c. *Copydex*, [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.); *Coco* c. *A.N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] 86 R.P.C. 41 (Ch.).

- une information qui a le caractère de confidentialité requis,
- la communication de cette information dans des circonstances donnant lieu à une obligation de confidentialité et,
- un abus ou une utilisation non autorisée de l'information au détriment du détenteur de l'information[8].

L'application de ces différentes conditions dans les faits a amené la doctrine et, en certains cas, la jurisprudence canadiennes à identifier une série de facteurs qui influenceront les juges dans les délibérations. Ainsi, l'empressement non sollicité du détenteur du secret ou de l'idée à dévoiler cette information sera pris en considération[9], surtout si les parties n'entretiennent pas de relations d'affaires[10].

Le degré d'abstraction et la quantité d'informations transmises joueront un rôle: on peut protéger une idée même relativement simple à condition qu'elle soit suffisamment concrète et originale[11]. Dans *Promotivate Int'l Inc.* c. *Toronto Star*[12], on a refusé de protéger une idée pour un jeu de loterie incitant les abonnés d'un journal à maintenir leur abonnement. Monsieur le juge Holland, s'appuyant sur la décision *Fraser et al.* c. *Thames Television Ltd.*[13], conclut qu'une information reçue en confidence doit avoir un certain degré d'originalité pour mériter l'attention du tribunal[14].

8. Le troisième élément sus-mentionné est sujet à différentes interprétations; dans l'arrêt *LAC Minerals*, monsieur le juge La Forest déclare que la question n'est pas de déterminer si le confident a fait une utilisation non autorisée de l'information mais plutôt si le confident était en droit de l'utiliser comme il l'a fait [*LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, *supra*, note 6, p. 24]. Cette distinction n'a pas été retenue par monsieur le juge Sopinka (*Id.*, p. 73). À cette liste, on pourrait ajouter comme quatrième condition l'absence de cause justifiant l'emploi ou la divulgation de l'information: D. VAVER, «Civil Liability for Taking or Using Trade Secrets in Canada», (1981) 5 *Can. Bus. L. J.* 253 et R.G. HAMMOND, «Copyright, Confidence and the Public Interest Defence: «Mole's Charter» or Negligent Safeguard?», (1985) 1 *I.P.J.* 293.
9. BRAIT, R., *loc. cit.*, note 4, p. 332 à 334.
10. Voir notamment les déclarations du juge Wells dans *655 Developments Ltd.* c. *Chester Dawe Ltd. et al.*, (1992) 42 C.P.R. (3d) 500 (Nfld S.C.), p. 517.
11. Voir à titre d'exemple la cause *Macri* c. *Miskiewicz et al.*, (1992) 39 C.P.R. (3d) 207 et 486 (B.C.S.C.), pages 214 et 215, où le tribunal affirme que la simplicité d'un procédé n'affecte pas son caractère confidentiel.
12. (1986) 8 C.P.R. (3d) 546 (Ont. H.C.).
13. [1983] 2 All E.R. 101 (Q.B.D.).
14. Cette règle a également été suivie dans la cause *Midas Equipment Ltd.* c. *Zellers Inc. et al.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 543 (Alta Q.B.). Dans la même ligne de pensée, on a jugé qu'une partie ne pouvait empêcher une personne, même avec une entente de confidentialité, d'utiliser un concept banal comme celui d'un système anti-vol pour bicyclettes: *Prometheus Product Development Corp.* c. *Jensen*, (1991) 35 C.P.R. 27 (B.C.S.C.).

On insiste également sur les pratiques ou coutumes dans l'industrie. Ainsi dans *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources Ltd.*[15], le juge La Forest réfère à la pratique pour déterminer le contenu des obligations du confident. L'usage interdisait à une compagnie minière, approchée pour participer à une «joint venture» pour l'exploitation d'une concession, de se porter acquéreur du terrain pour son propre compte. Cette pratique, nous dit le juge La Forest, démontre que la compagnie minière savait qu'elle avait une obligation d'agir de bonne foi envers celui qui lui présentait le projet[16].

La doctrine et la jurisprudence fournissent toute une liste d'éléments pertinents pour déterminer si l'information est confidentielle : la conduite des parties à l'égard de cette information, comprenant l'étendue des mesures prises par le détenteur initial pour garder l'information secrète[17] et la période pendant laquelle il a conservé l'information confidentielle, les circonstances pouvant indiquer que la divulgation était faite dans un but limité, la valeur de l'information, le degré de travail et le temps requis pour produire l'information, la connaissance de l'information par d'autres employés, l'accessibilité de ce savoir sur le marché ...[18].

V. L'une des questions qui a le plus retenu l'attention des auteurs est celle où l'information avait, ou a acquis par la suite, un caractère public. Bien sûr, l'information qui appartient au domaine public ne peut normalement pas être protégée[19]; mais l'affirmation doit être nuancée, lorsque l'information a un caractère semi-public, ou lorsque le matériel est tombé dans le domaine public après l'usurpation.

15. *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, *supra*, note 6.
16. De même, dans la cause *Gottcon Contractors et al.* c. *Manzo et al.*, (1992) 40 C.P.R. (3d) 498 (Ont H.C.), le tribunal prend en considération le fait que, dans l'industrie de la construction, la pratique est de tenir les soumissions des compagnies dans le plus grand secret. En conséquence, les détails des soumissions doivent être considérés comme des informations confidentielles par les employés des entrepreneurs.
17. Voir à titre d'exemple la cause *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, J.E. 93-1619 (C.S. Qué.), où le tribunal énumère chacune des mesures prises par le demandeur pour garder les informations confidentielles.
18. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 332; D. VAVER, «What is a Trade Secret?», dans R. T. HUGHES, *Trade Secrets*, Toronto, The Law Society of Upper Canada, 1990, 1, à la p. 24. *Pharand Ski Corporation* c. *R. in right of Alberta*, *supra*, note 6, p. 255.
19. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 351, citant Turner, *The Law of Trade Secrets*, London, Sweet & Maxwell, 1962, p. 175; *O. Mustad & Son* c. *Allcock & Co. Ltd. et al.*, [1963] 3 All E.R. 416 (H. of L.).

La jurisprudence et la doctrine du Canada acceptent de protéger l'information partiellement publique. Souvent, des parties d'information sont connues du public, mais il faut savoir les compiler ou savoir comment les utiliser en pratique. L'information donne donc une longueur d'avance au détenteur, et les tribunaux réprouvent la conduite du confident qui cherche à s'approprier indûment cet avantage. Connue sous l'expression de la «théorie du tremplin» (*springboard doctrine*), cette thèse, élaborée par les tribunaux anglais d'abord[20], est assez fréquemment utilisée par les tribunaux canadiens pour régler ce type de problème[21].

L'étendue exacte de la théorie est encore largement discutée: en principe, le confident devrait s'abstenir d'utiliser la partie de l'information qui demeure privée et, s'il l'a utilisée, il devrait être tenu de compenser le détenteur du secret pour l'avantage qu'il s'est injustement approprié. En pratique, il est difficile de déterminer si une injonction est une mesure appropriée[22] et, si oui, pour quelle durée. Certains avancent que l'injonction devrait être limitée à la période nécessaire pour neutraliser l'avance du confident par rapport aux autres sur le marché[23]. Lorsqu'il est démontré dans les faits que le

20. *Saltman Engineering Co.* c. *Campbell Engineering Co.*, *supra*, note 7; *Seager* c. *Copydex*, *supra*, note 7; *Terrapin Ltd.* c. *Builders' Supply Co. (Hayes) Ltd.*, (1960) 77 R.P.C. 128 (C.A.).
21. *Ken Graham Products* c. *Sunbeam Corp.*, (1989) 25 C.P.R. (3d) 52 (Ont. H.C.); *Investor Syndicate Ltd.* c. *Versatile Investments Inc.*, (1983) 73 C.P.R. (2d) 107 (Ont. C.A.); *Bee Chemicals Co.* c. *Plastic Paint & Finish Specialties Ltd.*, (1980) 47 C.P.R. (2d) 133 (Ont. C.A.); au Québec: *Lange Canada Inc.* c. *Platt*, (1973) 9 C.P.R. (2d) 231 (C.S. Qué.) renversé en appel [1973] C.A. 1068; *Santé naturelle Ltée* c. *Produits de nutrition Vitaform Inc.*, [1985] C.S. 628; *Montour Ltée* c. *Jolicoeur*, [1987] R.J.Q. 2482 (C.S. Qué.) et [1988] R.J.Q. 1323 (C.S. Qué.); *Positron Inc.* c. *Desroches et al.*, [1988] R.J.Q. 1636 (C.S. Qué.) (où la théorie est considérée mais non appliquée dans les faits); *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, *supra*, note 17; *840182 Ontario inc.* c. *Dion*, J.E. 93-1333 (C.S. Qué.).
22. La Cour d'appel d'Angleterre, sous la plume de Lord Denning, a semé des doutes à ce sujet en déclarant:
He [who has received information in confidence] should not get a start over others by using the information [...]. At any rate, he should not get a start without paying for it. It may *not be a case for injunction* or even for an account, but only for damages, depending on the worth of the confidential information to him in saving him time and trouble. *Seager* c. *Copydex Ltd.*, *supra*, note 7, p. 417.
Dans *Coco* c. *Clark (Engineers) Ltd.*, *supra*, note 7, monsieur le juge Megarry exprime les mêmes doutes, en soulignant combien l'injonction est une mesure irréaliste dans bien des circonstances (voir p. 49-50). Au Québec, les mêmes doutes ont été émis: *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, *supra*, note 17, aux pages. 33 à 37.
23. C'est ce que les tribunaux ont fait dans les causes *Bee Chemicals Co.* c. *Plastic Paint and Finish Specialties Ltd.*, *supra*, note 21 et *International Tools Ltd.* c. *Kollar*, (1968) 67 D.L.R. (2d) 386 (Ont. C.A.) en restreignant les injonctions aux

confident n'aurait pas su comment utiliser la partie publique de l'information sans le bénéfice de l'information confidentielle, l'injonction peut être de durée plus longue ou les dommages-intérêts plus substantiels[24].

D'autre part, la façon dont l'information est devenue publique peut jouer sur les conclusions du tribunal. Lorsque l'information est devenue publique à cause du détenteur de l'information confidentielle (par exemple par la vente d'un appareil dont l'étude par *reverse engineering* livre les secrets), les recours viseront à compenser le détenteur uniquement pour l'avance (*headstart*) dont le confident a joui grâce à la confidence[25].

La situation peut être analysée différemment si l'information est divulguée au public par le confident ou par un tiers. Certains juges ont certes soutenu que la conduite fautive du confident l'empêche de plaider la défense de la connaissance générale de l'information, lorsque lui-même est responsable de la fuite. Dans *F.P. Bourgault* c. *Nichols et al.*[26], les défendeurs voulaient vendre au Canada le produit, ce qui aurait rendu l'information accessible au public. La vente, aux États-Unis et en Australie, du produit auquel s'attachait l'information confidentielle, par les défendeurs, ne pouvait faire perdre le droit à la confidentialité; l'injonction octroyée fut cependant levée lorsque le demandeur commença la commercialisation au Canada[27].

En ce qui concerne la divulgation par le tiers de l'information communiquée au défendeur en confidence, on a semblé assimiler la situation au cas où l'information était divulguée par le détenteur lui-même. Dans la cause *International Tools Ltd.* c. *Kollar*[28], la cour limita l'injonction à la période où le caractère secret de l'information avait été maintenu. En effet, le confident ne brisait pas son devoir de confidentialité en faisant ce que toutes les autres personnes sur le marché pouvaient faire[29].

périodes pendant lesquelles l'information est demeurée secrète. Cette analyse est également consistante avec la décision *Schauenburg Industries Ltd.* c. *Borowski*, (1980) 101 D.L.R. (3d) 701 (Ont. H.C.), à la page 711; (1980) 25 O.R. (2d) 737 (Ont. H.C.), à la page 747 et, au Québec, avec les décisions *Santé naturelle Ltée* c. *Produits de nutrition Vitaform Inc.*, *supra*, note 21, p. 636; *Montour Ltée* c. *Jolicoeur et al.*, *supra*, note 21, p. 1333 et *Marque D'Or Inc.* c. *Clayman et al.*, (1989) 21 C.P.R. (2d) 490, (C.S. Qué.), p. 506.

24. D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 25.
25. *Schauenburg Industries Ltd. et al.* c. *Borowski et al.*, *supra*, note 23.
26. (1989) 21 C.I.P.R. 283 (Sask. Q.B.).
27. *Id.*, p. 285.
28. *International Tools Ltd.* c. *Kollar*, *supra*, note 23.
29. D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 28.

Toutefois dans la cause *Spycatcher*[30], la House of Lords a jeté quelques doutes sur cette analyse basée sur l'origine de la divulgation de l'information. La cour refusa d'accorder l'injonction contre certains journaux qui voulaient publier des extraits des mémoires de Peter Wright, un ancien agent des services secrets britanniques. L'information ayant déjà été rendue accessible au public par la publication du livre de Wright à travers le monde, l'injonction n'était plus appropriée. Une reddition de compte fut imposée à l'égard d'une première publication faite par un des journaux, alors que l'information n'était pas encore passée dans le domaine public. Par contre, on refusa de condamner le journal à une reddition pour les publications futures qui ne feraient que reprendre l'information déjà rendue publique par d'autres. Le jugement ne règle pas la question de savoir si le devoir de confidentialité et l'obligation de rendre les profits d'une publication continuent après la divulgation du secret par le confident lui-même. En particulier, Lord Goff exprime des doutes quant à la portée de la décision *Cranleight Precision Engineering Ltd* c. *Bryant*[31], et sur le bien-fondé de la décision *Speed Seal Products Ltd* c. *Paddington*[32].

VI. Cet exposé démontre que le recours de *breach of confidence* en common law peut mener à une variété de conclusions (une condamnation à des dommages-intérêts, à une reddition de compte, etc.), dont la détermination n'est pas étrangère à la qualification des faits. En effet, on le sait, dans les pays de tradition anglo-saxonne, l'origine des recours est d'une importance capitale. Les actions devant les tribunaux peuvent être issues soit du common law, soit de l'*equity law*, et selon l'origine du recours, en principe, seules certaines conclusions (*remedies*) seront admissibles. Pour ne donner qu'un exemple, alors que la condamnation à des dommages-intérêts pour bris de contrat est possible en vertu des principes du common law, les cours en *equity* ont élaboré une conclusion alternative, la condamnation à l'exécution (c'est-à-dire l'injonction), lorsque le demandeur ne pouvait être compensé adéquatement par les dommages-intérêts; l'injonction est donc une conclusion en *equity* (*equitable remedy*).

30. *A.G.* c. *Guardian Newspapers Ltd. (no 2)*, [1988] 3 All E.R. 545 (H. of L.).
31. [1964] 3 All E.R. 289 (Q.B.D.); [1965] 1 W.L.R. 1293 (Q.B.D.). Selon certains, cette décision pose la règle selon laquelle le confident n'est pas libéré par la publication par un tiers du secret. Lord Goff doute que ce soit la ratio de l'arrêt; selon lui, le jugement ne fait qu'appliquer la théorie du tremplin en l'espèce.
32. [1986] 1 All E.R. 91 (C.A.), [1985] 1 W.L.R. 1327(C.A.). Selon cet arrêt, celui qui divulgue lui-même l'information reçue en confidence ne peut se prétendre libéré par le caractère désormais public de l'information.

VII. Comment classer le *breach of confidence*? L'origine du recours est nébuleuse. Les premières causes visaient les droits des auteurs sur leurs manuscrits non publiés, dont la nature est difficile à saisir[33]. On commença ensuite à identifier les bases possibles du recours en indiquant que l'action pouvait naître d'un «*breach of trust, confidence, or contract*»[34]. Puis, on invoqua que la compétence des tribunaux pouvait découler tant «*by virtue of property, agreement, confidence, trust and bailment*»[35]. Avec la cause *Saltman*, les tribunaux reconnurent qu'il pouvait exister une compétence en *equity* basée non pas tant sur la propriété ou le contrat que sur la bonne foi. Cet arrêt est d'ailleurs fréquemment cité comme établissant que le *breach of confidence* ne présuppose en aucune façon la violation d'une obligation contractuelle.

L'origine de ce recours est donc une question largement discutée, dont les conséquences pratiques ne sont pas à négliger. Au Canada, nous avons la chance d'avoir une décision récente de la Cour suprême du Canada qui se prononce sur cette question. Dans l'affaire *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources Ltd.*[36], le juge Sopinka, avec l'assentiment du juge McIntyre, déclare:

> The foundation of action for breach of confidence does not rest solely on one of the traditional jurisdictional bases for action of contract, equity or property. The action is *sui generis* relying on all three to enforce the policy of the law that confidences be respected.[37]

Comme l'explique le professeur Vaver[38], l'opinion du juge Sopinka semble avoir reçu l'approbation de la majorité, sinon de tous les autres juges. En effet, messieurs les juges Lamer et Wilson ont séparément approuvé la conclusion du juge Sopinka sur la responsabilité pour *breach of confidence* et on peut présumer qu'ils acceptent le fondement de l'action énoncé par celui-ci. Madame Wilson spécifie même que l'action est de common law[39].

33. R.J. ROBERTS, «Corporate Opportunity and Confidential Information: Birds of a Feather that Flock Together or Canaeros of a Different Colour?», (1977) 28 C.P.R. (2d) 68, 85.
34. *Prince Albert* c. *Strange*, (1849) 1 Mac. & G. 24, (1849) 41 E.R. 1171.
35. W.R. CORNISH, *Intellectual Property*, 2e éd., London, Sweet & Maxwell, 1989, p. 218, § 8-006.
36. *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, *supra* note 6.
37. *Id.*, p. 74.
38. VAVER, D., *loc. cit.*, note 18, p. 5.
39. *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, *supra*, note 6, p. 17.

Monsieur le juge La Forest, qui exposa ses motifs de façon détaillée, a aussi accepté la conclusion du juge Sopinka quant à la responsabilité pour *breach of confidence*, mais il n'a pas expressément souscrit à son affirmation quant à la base de l'action. Au contraire, il n'écarte pas la possibilité que l'information confidentielle soit l'objet d'un droit de propriété[40].

La position de la Cour suprême peut être analysée de diverses façons. Ce recours, que l'on dit *sui generis*, donne-t-il ouverture dans tous les cas aux différentes conclusions de common law et d'*equity law*[41]? Autrement dit, la fusion opérée entre le common law et l'*equity law* est-elle une fusion substantive des règles de droit ou au contraire une fusion, entre les mains du même tribunal, des compétences des cours de common law et d'*equity law*[42]?

Si les deux corps de droit demeurent séparés, il faut, dans les cas d'usurpation d'information confidentielle, vérifier si un contrat a été conclu et si le devoir de confidence s'inscrit dans le cadre de ce contrat. Si l'on arrive à l'existence d'un contrat, les conclusions de common law sont admissibles. Si l'analyse ne permet pas de conclure à une violation de contrat, seules les conclusions du recours en *equity* sont admissibles.

Au Canada, la décision récente de la Cour suprême, dans l'affaire *Canson Entreprises Ltd.* c. *Boughton & Co. et al.*[43], semble indiquer que la fusion porte sur le droit substantif; selon l'opinion de quatre des huit juges, une fusion du droit substantif est préférable, car elle permet une approche plus souple qui fait bénéficier des

40. *Id.*, p. 50.
41. Les auteurs qui discutent de l'impact de la décision *LAC Minerals* en droit canadien continuent de présenter les *remedies* en fonction de l'origine du recours intenté (c'est-à-dire pour faute en *equity* ou pour violation d'une clause contractuelle expresse ou implicite en *common law*) [R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 364 à 366; J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, «Litigation as to Trade Secrets – Confidentiality Orders» dans R.T. Hughes, *Trade Secret*, Toronto, the LAW SOCIETY OF UPPER CANADA, 141, p. 160]; R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 366, explique même que si deux juges de la Cour suprême, messieurs les juges La Forest et Sopinka dans la cause *LAC Minerals*, ont reconnu aux tribunaux une grande souplesse au niveau des conclusions des actions pour *breach of confidence*, Sopinka disant même que le «multi-faceted jurisdictional basis for the action provides the court with considerable flexibility in fashioning a remedy» [*LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, *supra*, note 6, p. 75], leurs déclarations ne constituent que des *obiter dicta*, d'ailleurs non exempts d'équivoque.
42. Voir la discussion de D. VAVER, sur la tendance à une fusion substantive du common law et de l'*equity law* dans les pays de tradition anglo-saxonne; D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 5-6.
43. [1991] 3 R.C.S. 534.

richesses des deux systèmes, peu importe que la cause d'action ou la conclusion recherchée tire son origine de l'un ou de l'autre *corpus*. Par contre, si une règle de droit ou une situation appelle un objectif politique particulier, il ne faut pas fondre les deux *corpus*, mais plutôt appliquer la règle ou la conclusion (*remedy*) du *corpus* le plus approprié[44].

À la lumière de ce jugement, la question de la fusion du common law et de l'*equity law* ne peut plus être tranchée de façon absolue; seul un examen méticuleux des faits et des recours possibles permet de déterminer si un amalgame des règles est permis ou non.

La conséquence semble être qu'en matière d'information confidentielle il faudra à chaque fois vérifier si les faits appellent l'application d'une règle poursuivant un objectif politique particulier, excluant l'application d'un autre recours ou conclusion. En rendant sa décision dans l'affaire *Canson Entreprises Ltd.* c. *Boughton & Co. et al.*[45], le juge La Forest cite avec approbation une déclaration faite par le juge Somers selon laquelle, en matière d'information confidentielle, les deux corps de droit – common law et *equity law* – suivent le même cours, ce qui incite à croire qu'une fusion substantive des recours serait admise en général.

VIII. Cet aspect de la protection de l'information confidentielle soulève une difficulté additionnelle : dans quelle mesure les tribunaux peuvent-ils suppléer aux obligations contractuelles par l'imposition d'obligations en *equity*? L'auteur Brait fait une analyse poussée de cette question et conclut que les tribunaux ont une certaine latitude pour suppléer aux termes d'un contrat ou pour substituer des obligations en *equity* à des clauses contractuelles déclarées nulles ou inopérantes[46]. La cause *Central Trust Co.* c. *Rafuse*[47], qui admet l'option entre le recours contractuel et le recours en *tort of negligence*, semble certainement soutenir cette approche. Toutefois l'auteur ajoute qu'il est probable que le pouvoir des tribunaux de suppléer aux

44. Les autres juges ont rendu des décisions plus ambiguës. Monsieur Lamer et mesdames McLachlin et L'Heureux-Dubé ont estimé que l'obligation fiduciaire alors en cause était de nature semblable au *trust* et ne pouvait s'accommoder d'une analyse sous le common law. Par contre, ils ne rejettent pas la possibilité d'une fusion du droit substantif dans d'autres cas. Au contraire, le juge Stevenson estime cette option de fusion des *corpus* carrément dangereuse.
45. *Canson Entreprises Ltd.* c. *Boughton et Co. et al.*, *supra*, note 43.
46. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 346-347.
47. [1986] 2 R.C.S. 147; citée avec approbation par la Cour suprême dans *Canson Entreprises Ltd.* c. *Boughton & Co. et al.*, *supra*, note 43, p. 565.

clauses contractuelles sera quand même limité par leur réticence à réécrire le contrat entre les parties[48].

IX. On peut maintenant faire une étude plus détaillée des conclusions que le demandeur peut revendiquer dans une action pour *breach of confidence*:

- il peut demander une injonction empêchant le défendeur d'utiliser ou de divulguer l'information, accompagnée ou non d'une ordonnance de délivrance (*delivery up*) ou de destruction (*destruction under oath*). Dans la mesure où l'information est ou devient en partie connue du public, la théorie du tremplin (*springboard doctrine*) sera appliquée par les tribunaux[49];

- il peut demander des dommages-intérêts en common law ou en *equity law*, selon la nature de son action. S'il agit en vertu d'un *tort* ou d'un bris de contrat, les règles normales de l'indemnisation de dommages en common law s'appliqueront. Si la responsabilité en est une en *equity*, les dommages-intérêts sont accordés au lieu ou en sus de l'injonction, conformément à la règle établie par le *Lord Cairns' Act* de 1858[50]. Dans l'un et l'autre des cas, le calcul des dommages-intérêts devrait être approximativement le même[51].

La détermination des montants à accorder est une opération souvent difficile pour le tribunal. La cause *Seager* c. *Copydex (nº 2)*[52] donne quelques indications; si l'information est de cette sorte que l'on obtient en engageant un consultant compétent, la valeur de l'information sera égale aux honoraires qu'aurait chargés ce con-

48. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 347.
49. Voir sur cette question le paragraphe V de notre texte.
50. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 238, § 8-041; D. VAVER, *loc. cit.*, note 8, p. 288. Au Canada, la règle est reprise dans les législations sur l'organisation des tribunaux. Voir à titre d'exemple l'art. 112 du *Courts of Justices Act*, S.O. 1984 et J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 157. Il s'agit là d'une interprétation possible du *Lord Cairns' Act*; mais en vérité, plusieurs autres analyses ont été avancées, qui restreindraient le pouvoir d'octroyer des dommages-intérêts en *equity*. Entre autres, on prétend que les dommages-intérêts ne pourraient servir que de substitut à l'injonction. Sur ces interprétations divergentes, voir *Pharand Ski Corp.* c. *Alberta*, *supra*, note 6; F. GURRY, *Breach of confidence*, Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 429 à 442; Ray PLIBERSEK, «Assessment of Damages for Breach of Confidence in England and Australia», [1991] 8 *E.I.P.R.* 283, p. 284.
51. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 365. Il peut cependant y avoir certaines différences; voir entre autres F. GURRY, *op. cit.*, note 50, p. 440-441, en ce qui concerne les dommages futurs qui ne seraient sujets à indemnisation qu'en *equity*.
52. [1969] 2 All E.R. 718 (C.A.).

sultant[53]. Si l'information est quelque chose de spécial impliquant une étape inventive, on présumera que la valeur est égale à ce qu'un vendeur et un acheteur consentants auraient fixé comme prix pour cette information.

Enfin, il ne faut pas oublier que celui qui vend l'information perd souvent l'exclusivité sur le marché. Si l'information a un caractère vraiment très particulier, les dommages-intérêts représenteront une capitalisation des redevances qui auraient été payées pour une licence[54]. La difficulté est alors de déterminer si l'information doit appartenir exclusivement au demandeur ou si le défendeur, ayant payé pour l'information, s'en trouve un détenteur légitime[55].

La décision *Seager* c. *Copidex Ltd. (nº 2)*, qui fournit ces indications, a toutefois été largement critiquée et son autorité s'amenuise[56]. Dans *Dawson and Mason Ltd.* c. *Potter et al.*[57], la Cour d'appel déclare que l'analyse de Lord Denning ne portait que sur des questions de faits, sans poser de règles de droit; en l'occurrence, elle préfère ne pas suivre *Seager* c. *Copydex (nº 2)* et indemnise le demandeur en fonction de ses profits perdus plutôt qu'en fonction de la valeur de l'information sur le marché;

- l'action en *equity* permet par ailleurs la condamnation à la reddition de compte pour les profits réalisés à même l'utilisation de l'information. Le demandeur doit normalement choisir entre la reddition de compte ou la condamnation à des dommages-intérêts[58]. Le but de la reddition de compte est de forcer le défendeur à rendre les profits qu'il a faits grâce à l'information confidentielle. La difficulté est bien sûr de déterminer quels profits sont attribuables à l'utilisation de l'information comme telle. S'il est prouvé que, sans l'information, le défendeur ne se serait pas engagé dans la fabrication des marchandises, la reddition peut porter sur tous les profits nets du défendeur[59];
- également au Canada, la condamnation à une fiducie judiciaire (*constructive trust*) est possible. Dans deux décisions, la Cour suprême du Canada a imposé des fiducies sur des propriétés acquises à la suite d'une utilisation non autorisée d'information confidentielle[60].

53. En fait, le tribunal établit les dommages-intérêts en fonction de l'économie réalisée par l'usurpateur de l'information; on peut se demander si, en ce faisant, il n'est pas en train d'imposer une reddition de compte: voir R. PLIBERSEK, *loc. cit.*, note 50, p. 284.
54. On peut aussi se demander quelle devrait être la durée de cette licence fictive, dont la cour doit capitaliser les redevances; voir la critique de R. PLIBERSEK, *loc. cit.*, note 50, p. 285.
55. Dans la cause *Seager* c. *Copydex Ltd. (2)*, *supra*, note 52, p. 719, Lord Denning, s'inspirant de la notion de *damages for conversion*, opine que l'information devrait appartenir au défendeur dans un tel cas. Ce *dictum* est également très critiqué par la doctrine: R. PLIBERSEK, *loc. cit.*, note 50, p. 284-285.
56. *Ibid.*
57. [1986] 2 All E.R. 418 (C.A.).
58. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 369; J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 161. Pour une critique de cette règle, voir D. VAVER, *loc. cit.*, note 8, p. 299.

3. *Le devoir fiduciaire*

X. On le sait, certaines personnes peuvent avoir connaissance d'idées ou d'informations confidentielles dans le cadre de relations qui impliquent traditionnellement des obligations fiduciaires; c'est le cas du *trustee*, de l'administrateur d'une compagnie, du *solicitor*, de l'*agent* (mandataire)... Les obligations du fiduciaire comportent celle de ne pas divulguer l'information obtenue dans le cadre de son mandat ou de ne pas s'en servir à son profit. En fait, les obligations couvrent alors plus que l'utilisation ou la divulgation d'informations; le débiteur de l'obligation fiduciaire doit agir dans le meilleur intérêt du protégé et il doit s'abstenir de profiter de la situation, ce qui inclut toute opportunité d'affaires[61]. Les informations confidentielles détenues par des administrateurs ou des employés-clés de l'entreprise se trouvent donc protégées par la reconnaissance de ce devoir fiduciaire, ce qui explique l'importance de cette branche du droit dans le domaine des secrets industriels.

Mais les obligations fiduciaires ne sont pas limitées à ces catégories de relations. Comme l'explique la Cour suprême dans la cause *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources Ltd.*[62], l'obligation peut découler des faits, lorsque les circonstances sont telles qu'on s'attendrait normalement à trouver une relation fiduciaire entre les parties. Toutefois dans cette affaire, la majorité refusa d'admettre l'existence d'une relation fiduciaire entre deux entreprises minières, soulignant que l'un des éléments essentiels pour l'existence du devoir fiduciaire, la vulnérabilité de la partie protégée, faisait défaut en l'espèce. Les juges majoritaires ont donc refusé la proposition selon laquelle la communication d'une informa-

59. *Peter Pan Manufacturing Corporation* c. *Corsets Silhouette Ltd.*, [1963] 3 All E.R. 402 (Ch. D.).
60. *Pre-Cam Exploration & Development Ltd.* c. *McTavish*, [1966] R.C.S. 551, et *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources Ltd.*, *supra*, note 6.
61. R.J. ROBERTS, *loc. cit.*, note 33, p. 76; *Can. Aero Service Limited* c. *O'Malley et al.*, [1973] 11 C.P.R. (2d) 206, 40 D.L.R. (3d) 371, [1974] R.C.S. 592.
62. *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources*, *supra*, note 6.

tion confidentielle donnait en soi naissance à un devoir fiduciaire. Le critère de dépendance ou de vulnérabilité de la partie qui confie une information confidentielle à un tiers sera probablement un obstacle à la reconnaissance d'un devoir fiduciaire dans la majorité des cas impliquant des secrets de commerce.

3- *D'autres recours possibles*

XI. Ces deux recours pour *breach of confidence* et pour violation du *fiduciary duty* sont ceux qui ont retenu à ce jour le plus l'attention des tribunaux de common law. Mais d'autres recours peuvent à l'occasion être intentés contre l'utilisateur d'une information confidentielle ou d'une idée, avec des chances réelles de succès. Ainsi le *tort of interference with contractual relations* est particulièrement utile pour poursuivre la partie qui incite l'employé à divulguer un secret en violation d'une obligation contractuelle de confidentialité[63]. De plus, avec le temps, la théorie *of unjust enrichment* pourrait attirer la faveur des plaideurs[64]. Toutefois pour l'instant, ces recours n'ont joué qu'un rôle subsidiaire dans la protection des idées et des informations confidentielles.

4- *Le droit de propriété*

XII. Les auteurs se sont aussi demandé si le droit de propriété pouvait être invoqué pour sauvegarder l'exclusivité d'une information confidentielle. Il est clair que les parties au contrat de licence traitent l'information comme un bien objet de propriété[65]. Par contre, une première décision en common law a semblé peu réceptive à la suggestion[66].

Au Canada, la jurisprudence est équivoque[67]. Dans la cause *Stewart*[68], la Cour suprême déclare que l'information confidentielle

63. F. GURRY, *op. cit.*, note 50, p. 290 et suivantes. Selon l'auteur, ce recours offre généralement une protection plus limitée que le recours en *equity* contre le tiers acquéreur de l'information confidentielle. Voir sur ce recours en *equity* le paragraphe XIII de notre texte. Voir aussi D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 36; W.R. CORNISH, *op. cit*, note 35, p. 231, § 8-030.
64. M. CHROMECEK, S. MCCORMACK, *World Intellectual Property Guidebook Canada*, New York, Matthew Bender, 1991, § 3D [2] [d] [iii].
65. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 240, § 8-043.
66. *Boardman c. Phipps*, [1967] 2 A.C. 46, à la page 128, où Lord Upjohn déclare que l'information confidentielle ...«is not property in any normal sense but equity will restrain its transmission to another if in breach of some confidential relationship».
67. Voir l'analyse détaillée de la jurisprudence dans M. CHROMECEK, S. MCCORMACK, *op. cit.*, note 64, § 3D[2][a].
68. [1988] 1 R.C.S. 963.

ne fait pas l'objet d'un droit de propriété pour l'application de la notion de vol du *Code criminel*. En matière de droit civil, la Cour suprême a clairement laissé la question en suspens dans la cause *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Resources Ltd.*[69]; les juges, en majorité, semblent accepter une triple base à l'action en abus de confiance, un des piliers pouvant être le droit de propriété, et le juge La Forest déclare qu'il n'est pas nécessaire de déterminer cette question immédiatement[70].

La reconnaissance du droit de propriété sur l'information confidentielle aurait des répercussions certaines sur la situation du tiers acquéreur de bonne foi, sur la possibilité de transférer l'information de même que le droit de poursuivre pour violation du secret, et sur les positions respectives d'acquéreurs successifs de l'information[71]. La thèse du droit de propriété n'ayant pas reçu l'aval de la jurisprudence canadienne à ce jour, il nous faut nous pencher sur l'état du droit actuel sur ces questions.

B- Les droits du récipiendaire indirect d'une information confidentielle

XIII. A transfère à B une information dans des circonstances impliquant une obligation de confidentialité, puis B transfère à C l'information. L'obligation de confidentialité s'impose-t-elle aussi à C?

Si l'on exclut la possibilité de reconnaître un droit de propriété de common law sur l'information (qui serait alors opposable à tous[72]), la solution variera selon le degré de connaissance de la confidentialité de l'information par C. Si B et C sont liés dans une structure corporative, par exemple, si B est un administrateur de la compagnie C, C peut être considéré un *alter ego* de B et il peut être tenu à la même responsabilité[73]. En d'autres circonstances, la conduite de C constituera un délit; comme nous l'avons vu, si C, sachant que B est tenu par une clause de confidentialité, l'incite à violer ses obligations, C peut encourir une responsabilité délictuelle pour *interference with contractual relations*[74]. Par ailleurs, la mauvaise foi de C[75] ou sa

69. *LAC Minerals Ltd.* c. *International Corona Ressources*, *supra*, note 6.
70. Voir l'analyse de la cause *LAC Minerals* au paragraphe VII de notre texte.
71. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 240, § 8-043.
72. Le détenteur pourrait réclamer des *damages in conversion*; D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 37; l'utilisateur de bonne foi pourrait être excusé des dommages passés; W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-031.
73. D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 36.
74. D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 36; CORNISH, W.R., *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-030; F. GURRY, *op. cit.*, note 50, p. 290 et suivantes.
75. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-030.

conduite téméraire (c'est-à-dire une abstention volontaire de faire enquête dans des situations où il aurait dû en faire[76]) justifierait l'intervention du tribunal en *equity*.

En vérité, il a été reconnu depuis longtemps par les tribunaux en *equity* que le tiers acquéreur de l'information peut en certaines circonstances être restreint dans l'utilisation de l'information[77], mais les tribunaux ont développé des règles souples, qui tiennent compte de plusieurs éléments[78]. Si la mauvaise foi ou la témérité entraine une responsabilité, on n'a pas encore réglé le cas de l'acquéreur simplement négligent. Négligence n'équivaut pas à mauvaise foi[79]. La doctrine souligne que le récipiendaire direct est soumis à un test objectif, étant responsable à chaque fois qu'il aurait dû savoir que l'information était confidentielle. Le même test pourrait, dit-on, être appliqué pour le détenteur par ricochet[80].

Qu'en est-il du cas où le tiers acquéreur, de bonne foi au moment de l'acquisition du secret, est ensuite informé que l'information avait été obtenue en infraction d'une obligation de confidentialité? La jurisprudence retient la responsabilité du récipiendaire à partir du moment où il a reçu avis de l'abus de confiance[81]. La doctrine indique toutefois qu'il y aurait deux défenses disponibles pour le tiers acquéreur de bonne foi; ces défenses ont été mentionnées en *obiter dictum* par les tribunaux du Commonwealth, mais pour l'instant, aucune n'est d'issue certaine[82]. La première vise l'acheteur de bonne foi de l'information[83] et la seconde le cas où l'acquéreur, avant d'être avisé de l'abus de confiance, change substantiellement sa situation[84],

76. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 356, citant *London & Provincial Sporting News Agency* c. *Levy*, (1928) *MacG. Cop. Cas.* (1923-8) 340.
77. *Prince Albert* c. *Strange*, *supra*, note 34.
78. D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 37.
79. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-030.
80. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-030; R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 356-357.
81. *Stephenson Jordan* c. *MacDonald & Evans*, (1951) 68 R.P.C. 190, 195, renversé à cause du caractère non confidentiel de l'information par la Cour d'appel, (1952) 69 R.P.C. 10; *Printers & Finishers* c. *Holloway*, [1965] 82 R.P.C. 239 (Ch.), à la page 253; *Malone* c. *Commissioner of Police of the Metropolis (no 2)*, [1979] 2 All E.R. 620 (Ch.), à la page 634.
82. D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 37-39; R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 359-365; ce dernier auteur cite plusieurs causes où l'on a restreint l'utilisation d'un secret par un tiers acquéreur alors que la défense de l'acheteur de bonne foi aurait pu être invoquée, dont la cause canadienne *Polyresins Ltd.* c. *Stein-Hall Ltd.*, (1972) 25 D.L.R. (3d) 152 (Ont. H.C.).
83. *Morison* c. *Moat*, (1851) 68 E.R. 492, conf. (1852) 21 L.J. 248; *Printers & Finishers* c. *Holloway*, *supra*, note 81, p. 391; *Tenatronic Ltd.* c. *Hauf*, [1972] 1 O.R. 329 (H.C.J.).
84. *Stephenson Jordan* c. *MacDonald & Evans*, (1952) 69 R.P.C. 10 (C.A.), à la page 16.

par exemple en commençant la manufacture d'un produit incorporant le secret. Il est possible que les deux défenses ne puissent jouer que conjointement[85]. D'autre part, dans le premier cas, on prendra en considération le fait que l'acheteur ait ou non un recours contre celui qui lui a vendu l'information[86]. En fait, il ressort de l'analyse de la doctrine que ces défenses ne sont pas absolues mais qu'elles fournissent des éléments permettant au tribunal de choisir le remède approprié (injonction ou dommages-intérêts) à la situation[87].

II- LA PROTECTION DE L'IDÉE ET DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE EN DROIT QUÉBÉCOIS

XIV. En droit québécois, comme en common law, la question présente des difficultés structurelles.

A- Les fondements de la protection

La protection du secret, de l'information confidentielle ou de l'idée relève, on le sait, du droit provincial. Au Québec, le Code civil du Bas-Canada, (qui sera remplacé le 1er janvier 1994 par le Code civil du Québec), contient l'ensemble des règles de base sur le droit civil et la propriété. C'est donc dans les codes civils que se trouvent les principes applicables pour la protection des idées et des secrets.

Cependant tout comme en common law, l'application des règles générales des obligations n'est pas sans susciter quelques difficultés. D'abord, les juges québécois se laissent grandement influencer par les précédents de common law ou d'*equity law* pour régler les problèmes de violation de secrets commerciaux. Plusieurs facteurs expliquent cette attitude.

Dans le domaine de la concurrence déloyale, domaine qui englobe la plupart des violations de secrets et d'appropriation d'idées, les pratiques et les coutumes prévalant dans une industrie servent souvent de jalon pour mesurer la déloyauté des actes posés. Les industries du Québec suivent normalement les pratiques nord-améri-

85. C'est ce que laisse entendre Lord Evershed M.R. dans *Stephenson Jordan* c. *MacDonald & Evans*, *supra*, note 84.
86. R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 360; W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-031.
87. W.R. CORNISH, *op. cit.*, note 35, p. 232, § 8-031; R. BRAIT, *loc. cit.*, note 4, p. 363-364; D. VAVER, *loc. cit.*, note 18, p. 38-39; F. GURRY, *op. cit.*, note 50, p. 269 à 283.

caines et cet état de choses milite en faveur d'un décloisonnement des précédents judiciaires[88].

D'autre part, en matière de responsabilité délictuelle, l'emprunt à des notions ou à des précédents de common law n'est pas un phénomène récent. Décriée depuis longtemps, l'absence d'autonomie des tribunaux québécois a finalement été sévèrement critiquée par la Cour suprême en 1982[89]. Dans le domaine des secrets commerciaux et des obligations «fiduciaires», la mise en garde de la Cour suprême à l'égard des emprunts au common law a été notée[90], mais la jurisprudence continue de s'en inspirer largement[91]. Concrètement, cela signifie que les conditions de protection des idées et des secrets seront, sauf exception, fort semblables aux conditions exigées par le common law.

1- *La responsabilité délictuelle et quasi délictuelle*

XV. Examinons la situation en détail. L'appropriation frauduleuse ou déloyale d'un secret ou d'une information confidentielle peut être envisagée sous l'angle de la responsabilité délictuelle ou sous l'angle des obligations contractuelles et quasi-contractuelles. En effet, l'utilisation déloyale d'un secret ou d'une information confidentielle peut constituer en droit civil un délit ou un quasi-délit qui engage la responsabilité de l'auteur en vertu de l'article 1053 C.c.B.-C. (remplacé à compter du 1er janvier 1994 par l'article 1457 C.C.Q.). Pour déterminer dans quelle mesure l'appropriation du secret constitue une faute et entraîne une condamnation à des dommages-intérêts ou une injonction, ou les deux, les tribunaux du Québec réfèrent aux décisions anglaises, notamment celles relatives au *breach of confidence*[92]. Par conséquent, le même type d'information est susceptible

88. Voir la cause *Lange Co.* c. *Platt et al.*, *supra*, note 21, p. 1073, où le tribunal souligne que l'intérêt public commande que les mêmes règles s'appliquent au citoyen québécois qu'à celui de Grande-Bretagne ou des autres provinces canadiennes.
89. *Rubis* c. *Gray Rocks Inn Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 452, 469.
90. *Positron Inc.* c. *Desroches*, *supra*, note 21, p. 1650.
91. *Ibid.* Voir également la note 92.
92. Les causes *Systèmes Informatisés Solartronix* c. *Cegep de Jonquière*, (1992) 38 C.P.R. (3d) 143 (C.S. Qué.) [aux pages 157-158.)] et *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, *supra*, note 17 [à la p. 39] illustrent parfaitement cette attitude; les juges de Bolois et Guthrie réfèrent aux affaires *Saltman* et *Coco* ou à l'arrêt *LAC Minerals* pour identifier les éléments du *breach of confidence* et déterminer la responsabilité des défendeurs. Dans plusieurs autres affaires, les juges réfèrent aux décisions de common law pour trancher le litige: *Lange Canada Inc.* c. *Platt*, *supra*, note 21; *Santé naturelle Ltée* c. *Produits de nutrition Vitaform Inc.*, *supra*, note 21; *Montour Ltée* c. *Jolicoeur*, *supra*, note 21; *Positron Inc.* c. *Desroches et al.*, *supra*, note 21.

d'être protégé tant au Québec que dans les autres provinces canadiennes. On limite de la même façon la protection aux informations dont le secret est maintenu[93] et les données banales et la masse de connaissances que constitue l'expérience d'un employé ne peuvent être appropriées par l'employeur[94]. C'est au niveau des sanctions que les différences les plus notables se manifestent.

XVI. Comme nous l'avons vu, en common law, la violation du secret peut mener à une injonction, des dommages-intérêts en common law ou en *equity law*, à une reddition de compte ou à un *constructive trust*. Plusieurs de ces sanctions sont admises en droit civil du Québec; l'injonction, bien qu'il s'agisse d'un remède discrétionnaire, est prévue par le *Code de procédure civile du Québec* et est utilisée en matière de secrets commerciaux[95].

L'octroi de dommages-intérêts est la sanction normale de la responsabilité délictuelle, mais le calcul des montants peut s'avérer une opération difficile. Doit-on considérer uniquement la perte du chiffre d'affaires du demandeur? Doit-on aussi tenir compte de l'économie qu'a réalisée le défendeur en usurpant le secret sans avoir à assumer les frais de recherches? La condamnation au paiement de redevances calculées sur la base d'une licence fictive est-elle une mesure appropriée? Dans les causes *Santé naturelle Ltée* c. *Produits de nutrition Vitaform Inc.*[96] et *Montour Ltée* c. *Jolicoeur et al.*[97], le tribunal évalua le préjudice en fonction de la perte du chiffre d'affaires du demandeur. Toutefois, si les circonstances le justifiaient, rien n'empêcherait un tribunal d'utiliser une autre méthode. La propension actuelle de la jurisprudence québécoise à s'inspirer des

93. *Continental Casualty et al* c. *Combined Insurance Co. of America et al.*, [1967] B.R. 814.
94. *Grynwald* c. *Playfair Knitting Mills Inc.*, [1959] C.S. 207; *Lange Co.* c. *Platt et al.*, *supra*, note 21; *Pajar Productions Ltée* c. *Capovilla*, J.E. 82-1167 (C.S. Qué.).
95. Articles 751 et suivants du *Code de procédure civile*, L.R.Q. c. C-25. L'injonction peut être soit interlocutoire (accueillie dans *Montour Ltée* c. *Jolicoeur*, *supra*, note 21), soit permanente, (accueillie en partie dans *Positron Inc.* c. *Desroches et al.*, *supra*, note 21; injonction accordée dans *Lange Canada Inc.* c. *Platt*, *supra*, note 21; accordée comme injonction permanente non limitée dans le temps dans *Compro Communications Inc.* c. *Communications Promo-Phone*, (1992) 41 C.P.R. (3d) 260 (C.S. Qué.); accordée en vertu de la théorie du tremplin pour une période de deux ans dans *840182 Ontario inc.* c. *Dion*, *supra*, note 21; rejetée dans *Montour Ltée* c. *Jolicoeur et al.*, *supra*, note 21; *Santé naturelle Ltée* c. *Produits de nutrition Vitaform Inc.*, *supra*, note 21 et *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, *supra*, note 17 en vertu de la théorie du tremplin).
96. *Santé Naturelle Ltée* c. *Produits de Nutrition Vitaform Inc.*, *supra*, note 21.
97. *Montour Ltée* c. *Jolicoeur et al.*, *supra*, note 21.

précédents anglais pour analyser les abus de confiance devrait l'amener à utiliser le même mode d'évaluation des dommages. La méthode proposée dans *Seager* c. *Copydex (nº 2)* pourrait, à notre avis, être importée au Québec.

XVII. Le nouveau Code civil du Québec apporte aussi certaines précisions quant à l'étendue de la responsabilité découlant de la divulgation d'un secret et quant à l'évaluation du dommage. Selon l'article 1472, toute personne peut se dégager de sa responsabilité si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public.

D'autre part, en vertu de l'article 1612, en matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances[98]. Appliquée littéralement, cette nouvelle disposition pourrait avantager grandement les propriétaires de secrets; leur indemnisation ne serait plus limitée à la perte de leur chiffre d'affaires et ils pourraient obtenir le remboursement complet de leur coût de production du secret, peut-être même en conservant l'exclusivité de l'information pour le futur[99]. De plus, l'article permet une indemnisation sous forme de redevances. On peut s'interroger sur le sens de l'expression «redevances». Si l'on entend un pourcentage de profit ou un montant payable par versement périodique, la mesure est exorbitante[100]; selon le nouveau code, les dommages-intérêts sont,

98. Dans les commentaires du ministre de la Justice, on indique que l'article est de droit nouveau et qu'il s'inspire des propositions du comité de travail conjoint (fédéral-provincial) sur la protection des secrets de commerce. [Institute of Law Research and Reform (Edmonton, Alta.) and A Federal Provincial Working Party, *Report on Trade Secrets: Report No. 46*, juillet 1986, *supra*, note 4. Voir notamment les pages 171 et 172 du rapport du comité]; *Commentaires du ministre de la Justice*, tome 1, Les Publications du Québec, 1993, p. 997.

99. On peut se demander si un tribunal qui condamnerait un défendeur à payer la totalité des coûts des investissements faits pour l'acquisition, la mise au point et l'exploitation du secret irait jusqu'à interdire au défendeur d'utiliser le secret. Si oui, le demandeur jouirait d'un enrichissement considérable, profitant exclusivement des revenus de l'information sans avoir à assumer les dépenses de production. Même dans le cas où les deux parties auraient le droit d'utiliser l'information, le fait de condamner le défendeur à la totalité des frais d'acquisition et de mise au point du secret procurerait au demandeur un enrichissement.

100. Le comité de travail conjoint (fédéral-provincial) sur la protection des secrets de commerce suggérait des modifications législatives afin de donner aux tribunaux le pouvoir de condamner l'usurpateur d'un secret à faire des paiements périodiques sous forme de redevances, *supra*, note 99, p. 171-172 et 258.

sauf entente au contraire entre les parties, exigibles sous la forme d'un capital payable au comptant[101].

XVIII. Cette grande générosité du nouveau code à l'égard des propriétaires de secrets nous amène à nous interroger sur le statut du propriétaire du secret dans le nouveau code civil. Il est possible que le législateur considère désormais le détenteur d'un secret comme le titulaire d'un monopole d'exploitation. Violé dans son droit exclusif, il a droit au remboursement de la totalité de ses dépenses pour la production du secret. Cette interprétation nous amènerait à nous demander si le demandeur ne pourrait pas aussi demander une reddition de compte. Cette conclusion est admise en common law, mais en droit civil une telle conclusion n'est pas évidente. À notre connaissance, la condamnation à une reddition de compte n'est admise par les tribunaux que dans les cas où il y a eu violation d'une obligation contractuelle[102]. La question se pose donc: en dehors de toute relation contractuelle, peut-on condamner l'usurpateur d'un secret à une reddition de compte?

Les règles de base de l'indemnisation de l'obligation délictuelle et quasi-délictuelle indiquent que le demandeur ne peut réclamer que le préjudice direct et certain, ce qui inclut le montant de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé[103]. Les profits réalisés par l'usurpateur du secret peuvent-ils être considérés comme un gain dont le détenteur initial a été privé? En certains cas, l'exploitation du secret par un tiers cause une diminution de ventes pour le détenteur initial, et le prive d'un gain. Mais il peut arriver que l'exploitation du secret n'affecte pas le chiffre d'affaires du détenteur initial du secret, soit parce que l'information est utilisée pour une autre technologie ou dans une autre région, soit parce que le détenteur ne répondait pas à la demande du marché. Certes, on pourra parfois considérer qu'il y a perte d'une chance d'expansion de l'entreprise qui a développé le secret, mais il y a des situations où il sera clair que l'entreprise n'aurait pas dirigé ses efforts dans cette direction. Également, l'usurpateur a pu réussir, par une pratique de marketing plus élaborée, à créer une clientèle plus importante[104], les

101. Art. 1616 C.c.Q.. Le tribunal ne peut imposer un paiement par versement périodique que pour le bénéfice d'un mineur victime d'un préjudice corporel.

102. Voir à titre d'exemple la cause *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, *supra*, note 17.

103. Art. 1073 C.c.B.-C., remplacé le 1er janvier 1994 par l'art. 1611 C.c.Q.; J.-L. BAUDOUIN, *La responsabilité civile délictuelle*, 3e édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1990, p. 127, § 222.

104. Voir à titre d'exemple, Tr. gr. inst. Carcassonne, 25 avril 1978, *Ann. prop. ind.* 1980, 385.

profits découlant tant du travail de promotion du produit que de la nouvelle technologie. Un remboursement complet des profits au détenteur initial du secret lui attribuerait le bénéfice du travail d'autrui. Est-il alors approprié d'établir le préjudice du détenteur du secret en fonction des profits de l'usurpateur? N'est-ce pas verser dans l'illogisme que d'apprécier un préjudice dans la personne qui le cause plutôt que dans la personne qui le subit[105]?

Comme telle, la reddition de compte n'est pas une conclusion applicable dans les causes de responsabilité délictuelle[106]. L'obligation de rendre compte n'est mentionnée dans le code qu'à l'égard de certains contrats, comme celui du mandat[107] ou de la société[108], ou qu'à l'égard de certaines personnes, comme l'administrateur du bien d'autrui[109] ou le possesseur de mauvaise foi[110]. La règle est compréhensible pour les contrats ci-haut mentionnés; le gestionnaire avait l'obligation d'agir dans le meilleur intérêt de l'administré et donc de faire les profits pour le compte de l'administré. Le retour de ces profits est une conclusion tout à fait logique.

D'autre part, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire *Ng*, a établi que le devoir de rendre compte n'est pas restreint à des contrats particuliers[111]; cette obligation repose, tout au moins en partie, sur le simple principe moral selon lequel «l'auteur d'une mauvaise action n'en retire pas des profits qui l'encouragent à mal faire»[112] et elle s'applique à tout contrat où une personne exerce un contrôle sur les affaires d'un autre. En dehors des cas de l'administrateur du bien d'autrui et du possesseur de mauvaise foi, le jugement n'aborde le problème que sous l'angle de la relation contractuelle et on peut se demander si le raisonnement pourrait être étendu au responsable d'une faute délictuelle.

105. E. AGOSTINI, Observations sous Paris, 10 juillet 1986, J.C.P.1986. II.20712.
106. J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 215.
107. Art. 1713 C.c.B.-C., remplacé le 1er janvier 1994 par l'art. 2184 C.c.Q. L'article 2146 C.c.Q. précise même que le mandataire qui utilise l'information sans y être autorisé doit indemniser le mandant en payant, non seulement une compensation pour le préjudice subi, mais aussi une somme équivalant à son enrichissement.
108. Art. 1842 et 1898 C.c.B.-C.. Le nouveau code civil du Québec prévoit l'obligation de rendre les bénéfices dus à la société aux articles 2200, 2204 et 2238.
109. L'article 1366 oblige l'administrateur du bien d'autrui à rendre tout ce qu'il a reçu dans l'exécution de ses fonctions, même les profits réalisés en utilisant l'information qu'il détenait en raison de son administration.
110. Art. 411 C.c.B.-C., remplacé le 1er janvier 1994 par l'art. 931 C.c.Q.
111. *Banque de Montreal* c. *Kuet Leong Ng et al.*, [1989] 2 R.C.S. 429.
112. *Id.*, p. 441.

Pour inclure la restitution des profits parmi les conclusions de l'action en concurrence déloyale, il faudrait ou considérer l'usurpateur d'un secret comme un possesseur de mauvaise foi, assimilant l'information à un bien[113], ou étendre la décision *Ng* au cas de la responsabilité extra-contractuelle, ou estimer que la possession d'un secret donne droit à un monopole d'exploitation comme un brevet. Il serait possible pour un tribunal québécois, en suivant un raisonnement innovateur, de condamner l'usurpateur d'un secret au retour des profits[114]. La condamnation ne serait pas automatique; elle relèverait de l'appréciation du tribunal, compte tenu des circonstances. Le juge devrait aussi déterminer si les articles 532 et suivants du *Code de procédure civile*, qui imposent au rendant la production du compte et permettent le débit du compte, sont applicables, et si oui, dans quelle mesure les deux condamnations, en reddition de compte et en dommages-intérêts, sont mutuellement exclusives[115].

113. Voir le paragraphe XXIII de notre texte.
114. Le droit français de la propriété industrielle et intellectuelle fournit un modèle intéressant. Dans ce système, la liquidation des dommages à la suite d'une contrefaçon de brevet ou d'un acte de concurrence déloyale se fait selon les principes ordinaires de la responsabilité, [M. VIVANT, et al., *Le droit des brevets*, Paris, Presses universitaires de France, 1991, p. 351], semblables à ceux de la responsabilité délictuelle du Québec. Jusque dans les années 60, les juristes affirmaient que le propriétaire d'un brevet pouvait réclamer au contrefacteur les bénéfices que celui-ci avait réalisés. [J.-P. STENGER, dans J.-M. MOUSSERON, *Juris-classeur, Brevets*, vol. 1, Paris, Éditions techniques, 1992, fasc. 440, p. 9, § 64.] L'objectif était «d'enlever au contrefacteur [d'un droit de propriété intellectuelle] tous les bénéfices acquis par lui grâce à la contrefaçon; il serait immoral qu'il se soit enrichi aux dépens d'autrui» [GREFFE & CASALONGA, *Traité de dessins et modèles*, tel que cité dans la note sous Com. 15 mars 1937, D.1971. Jurisp.147]. La règle était basée sur la présomption que le détenteur du brevet aurait fait tout autant de profits que le contrefacteur. [P. ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Paris, 1952, t. 1, § 100, p. 460]. Cette solution a finalement été écartée par la loi et la jurisprudence en matière de brevets [J.-P. STENGER, dans J.-M. MOUSSERON, *Juris-classeur, Brevets*, vol. 1, Paris, Éditions techniques, 1992, fasc. 440, p. 9, § 64]. Une variante de la règle est réapparue en matière de concurrence déloyale. Dans au moins un cas d'agissement parasitaire, on a pris en considération l'enrichissement de l'usurpateur pour évaluer le préjudice du demandeur. E. AGOSTINI, *supra*, note 105. Toutefois, on peut se demander s'il n'y a pas chevauchement de la théorie de l'agissement parasitaire avec celle de l'enrichissement sans cause, surtout lorsque l'agissement parasitaire consiste dans l'utilisation illégitime des investissements d'autrui. [L. CADIET, note sous Cour d'appel de Paris, 18 mai 1989, D.1990. Jurisp. 340, à la page 344]. Voir la discussion de cette question au paragraphe XXII de notre texte.
115. En common law, le tribunal a discrétion pour accorder soit des dommages-intérêts, soit la reddition de compte, selon ce que les circonstances appellent. Les deux conclusions sont mutuellement exclusives. En droit québécois, on enseigne que le recours basé sur les articles 532 et suivants du C.P.C. et l'action en dommages-intérêts ne peuvent être cumulés dans la même action parce qu'ils

D'autre part, si on permet l'action en restitution des profits, il faudra se demander si l'action ne glisse pas dans le champ d'application de l'enrichissement sans cause[116].

XIX. Enfin, l'imposition d'un *constructive trust* ne nous semble pas possible en vertu du droit québécois. Cette notion est inconnue en droit civil et seule une importation brutale (et critiquable) du common law pourrait lui donner vie au Québec[117].

XX. Dans l'analyse du comportement délictuel de l'usurpateur d'un secret, les tribunaux pourraient aussi choisir de puiser à même les solutions françaises et introduire la théorie des agissements parasitaires. Cette théorie, développée en France il y a une trentaine d'année, visait au départ à sanctionner les actes de celui qui cherchait à bénéficier d'une manière déloyale de la notoriété d'autrui. Par la suite, on l'étendit à l'usurpation du travail d'autrui[118] et elle peut donc couvrir le cas de l'appropriation injustifiée des secrets et idées d'autrui[119]. Là encore, on peut se demander si la sanction de cette appropriation illégitime des investissements d'un tiers ne devrait pas être fondée sur le quasi-contrat d'enrichissement injustifié[120]. Au Québec, le concept des agissements parasitaires n'a reçu jusqu'à ce jour que peu d'attention[121].

ne tendent pas à des conclusions de même nature. [H. REID, *Code de procédure civile du Québec, complément, jurisprudence et doctrine*, Montréal, Wilson & Lafleur, 1985, p. 195; *Villeneuve c. De Paoli*, [1977] C.A. 201]. D'autre part, en matière de brevets, dans une décision toute récente, la Cour d'appel du Québec a forcé un demandeur, détenteur d'un brevet, à opter entre la réclamation des dommages ou des profits. [*Hydro-Québec c. Dableh*, [1992] R.J.Q. 40 (C.A.)]. Toutefois, l'intimé avait admis qu'à un stade ou à un autre de l'action, il devrait opter entre les deux possibilités. À l'opposé, dans la cause *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, *supra*, note 17, qui portait sur l'utilisation d'informations confidentielles communiquées dans le cadre d'un contrat d'emploi, la cour a condamné les défendeurs à une reddition de compte tout en leur réservant le droit de réclamer ultérieurement des dommages-intérêts. De même, l'article 2146 C.c.Q. semble permettre les deux réclamations contre un mandataire qui utilise sans autorisation une information.

116. Voir la discussion de cette question au paragraphe XXII de notre texte.
117. Voir au même effet, J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 215.
118. Voir le résumé du développement de cette notion en droit français dans la note du professeur Loïc Cadiet, *supra*, note 114.
119. Voir les cas recensés par le professeur Lucas en droit français; A. LUCAS, *La protection des créations industrielles abstraites*, Paris, Librairies Techniques, 1975, p. 249 à 253, § 388 à 393.
120. L. CADIET, *supra*, note 114, p. 344; A. LUCAS, *op. cit.*, note 119, p. 248, §384.
121. J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 211. À notre connaissance, il n'y a eu qu'une décision qui ait fait appel à cette notion: dans *Les Éditions du Renouveau Pédagogique Inc. c. Arbour*, C.S. Iberville, 28 août 1991, n° 755-05-000185-908, jugement non rapporté, on ordonne dans

2- *Le devoir fiduciaire*

XXI. Qu'en est-il maintenant de la violation d'un devoir fiduciaire en droit québécois? S'il est entendu que les obligations fiduciaires reconnues dans les systèmes de common law ne font pas partie comme telles du droit civil québécois[122], il demeure que les tribunaux saisis d'une cause provenant du Québec s'inspirent de cette notion et de la décision *Canadian Aero Service Ltd.* c. *O'Malley*[123] pour cerner l'étendue des devoirs de loyauté des administrateurs et cadres haut placés des entreprises et pour distinguer ceux-ci des simples employés[124]. La notion large du «bon père de famille» mis en charge de l'administration du bien d'autrui, dans le cadre d'un mandat[125], ou l'obligation de bonne foi et de loyauté dans le contrat d'emploi[126], ou encore l'obligation de l'associé de donner priorité aux affaires de la société[127] permettraient d'incorporer au droit civil québécois les normes de conduite imposées par la relation fiduciaire du common law. Néanmoins, comme on le voit, ce type d'obligations se retrouvera plus fréquemment dans le cadre de relations contractuelles entre les parties et il ne fait pas partie comme tel de notre sujet.

3- *La responsabilité quasi contractuelle*

XXII. Les quasi-contrats peuvent aussi être appelés au soutien de la protection des idées. Ainsi, la théorie de l'enrichissement sans cause a été mentionnée comme un recours possible[128] pour la protection des secrets et des informations confidentielles. Cinq éléments ont été identifiés comme conditions pour accueillir l'action *de in rem*

l'injonction de «cesser, à l'égard de la demanderesse, tout acte de concurrence déloyale ou contraire aux honnêtes usages industriels et commerciaux ayant cours au Canada de même que tout acte de concurrence parasitaires».

122. *Montour Ltée c. Jolicoeur et al.*, *supra*, note 21, p. 1327.
123. *Canadian Aero Service Ltd c. O'Malley*, *supra*, note 61.
124. *National Financial Brokerage c. Investors Syndicat Ltd.*, (1986) 9 C.P.R. (3d) 497 (C.A. Qué.); *Resfab Manufacturier de Ressort Inc. et al. c. Archambault et al.*, (1986) 10 C.P.R. (3d) 102 (C.A. Qué.); *Montour Ltée c. Jolicoeur et al.*, *supra*, note 21; *Positron Inc. c. Albert Desroches et al.*, *supra*, note 21; *Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng*, *supra*, note 111, p. 443; *Compro Communications Inc. c. Communications Promo-Phone*, *supra*, note 95; *contra Depanago Inc. c. Houde*, C.S. Québec 200-05-002367-857, 23 janvier 1986 (J.E. 86-317); *Agfor c. Laliberté*, [1986] R.J.Q. 581 (C.S.).
125. Art. 1710 C.c.B.-C. et *Montour Ltée c. Jolicoeur et al.*, *supra*, note 21.
126. *Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng*, *supra*, note 111, p. 443.
127. Art. 1842 C.c.B.-C. et J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 212.
128. J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 213; en droit français, voir l'analyse du professeur Lucas dans A. LUCAS, *op. cit.*, note 119, p. 245 à 268.

verso: un enrichissement, un appauvrissement, une relation causale entre les deux, une absence de justification pour l'enrichissement, et l'absence d'autre recours[129]. Par ailleurs, ce recours n'exige pas la commission d'une faute; ce quasi-contrat permettrait en théorie de protéger toute idée qui a une valeur marchande importante, sans même exiger un caractère de confidentialité de l'information.

On constate tout de suite où se situe le problème: si l'action en concurrence déloyale est admise pour ce genre de conduite déloyale (usurpation d'un secret ou d'une information confidentielle), l'action *de in rem verso*, essentiellement subsidiaire, doit être repoussée. Pire, selon certains, elle ne saurait suppléer aux lacunes de l'action en concurrence déloyale[130]. Cela veut dire en termes concrets, que même dans un cas où l'action en concurrence déloyale serait rejetée, par exemple pour absence d'originalité de l'idée ou absence de faute, on ne pourrait accueillir l'action en enrichissement injustifié. Dans au moins une instance, l'action *de in rem verso* fut rejetée au motif, entre autres, que la technique en question ne constituait pas une «invention»[131]. Il semble donc que l'action en enrichissement injustifié ne pourrait être utilisée pour élargir le champ de protection de l'information et des idées et le recours à l'action *de in rem verso* s'avère une avenue périlleuse.

En outre, la reconnaissance de l'action aura des conséquences pratiques importantes. L'action en concurrence déloyale donne droit à la réparation pleine et entière du préjudice et, selon le nouveau code civil, cela inclut le coût des investissements faits pour l'acquisition, la mise au point et l'exploitation du secret[132]. Par contre, l'action en enrichissement injustifié, permet simplement de réclamer le moindre de l'enrichissement ou de l'appauvrissement. L'usurpateur pourrait donc plaider qu'il ne doit rembourser que les profits qu'il a réalisés (son enrichissement), même si son geste a entraîné des dommages plus importants causés, par exemple, par la chute des prix ou la

129. Un arrêt de principe a consacré l'existence de ce recours en droit québécois: *Co. Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère Inc.*, [1977] 2 R.C.S. 67; J.-L. BAUDOUIN, *Les Obligations*, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1983, p. 311, § 550. Le nouveau code civil du Québec détermine expressément les conditions du recours aux articles 1493 et suivants.

130. L. CADIET, *supra*, note 114 et J. DUPICHOT, «Pour une réflexion doctrinale sur la [nécessaire] sanction du parasitisme économique ; vers un particularisme des sanctions ou vers un retour au droit commun?», *Gaz. Pal.* 1967.1. Doctr. 348, p. 350, III, 1°. *Contra* A. LUCAS, *op. cit.*, note 119, p. 266 à 268, qui estime que la condition d'absence d'autre recours est remplie lorsqu'il n'y a pas eu faute.

131. *Marion c. La Brasserie Labatt Ltée*, (1987) 13 C.I.P.R. 70 (C.S. Qué.), confirmé en appel dans (1991) 33 C.P.R. (3d) 444 (C.A.).

132. Art. 1612 C.c.Q.

recherche des preuves de l'usurpation (l'appauvrissement). Inversement, si les profits de l'usurpateur étaient supérieurs aux dommages subis par le propriétaire (parce que celui-ci n'était pas en mesure d'exploiter lui-même le secret ou l'idée et n'aurait chargé que le coût d'une licence), l'usurpateur pourrait prétendre n'être tenu qu'au remboursement des dommages.

4- *Le droit de propriété*

XXIII. Finalement, les auteurs[133] soulèvent la possibilité d'attribuer aux secrets industriels et au know-how le statut de bien dont le détenteur aurait le droit de propriété, avec toutes les conséquences qui en découlent. En droit français, on examine aussi la possibilité de reconnaître un droit de propriété sur l'information, d'où la théorie des biens informationnels[134]. L'étendue de cette notion d'information est difficile à cerner[135], mais il nous semble qu'à première vue, elle serait susceptible d'englober une bonne partie des idées que l'on voudrait protéger.

Pour l'instant, la thèse du droit de propriété fait l'objet d'une analyse surtout doctrinale et, à notre connaissance, elle n'a été mentionnée que deux fois dans la jurisprudence du Québec. Dans *Hindle* c. *Cornish et al.*[136], la cour accepte la position des parties selon laquelle des dossiers d'avocats, constitués d'avis juridiques multiples, constituent un «know-how», bien meuble incorporel susceptible d'appropriation. Mais la qualification a peu de signification, puisque, selon le tribunal, «le droit auquel les parties peuvent prétendre n'est pas un droit de propriété entier, mais un droit incomplet, *sui generis*, car il est assujetti à des restrictions incompatibles avec le droit de propriété, restrictions liées à la nature confidentielle des documents dans lesquels sont contenues les données susceptibles d'appropria-

133. Marie BOURGEOIS, «La protection juridique de l'information confidentielle économique – Étude de droit québécois et français», (1988) 1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1; S. PICHETTE, *Le régime canadien de la propriété intellectuelle*, Montréal, École des hautes études commerciales, 1979, p. 148 à 151; cette possibilité est aussi mentionnée par les auteurs KOKONIS, MACCHIONE, MORRISSEY sans trop de conviction: J.D. KOKONIS, A.A. MACCHIONE, J.R. MORRISSEY, *loc. cit.*, note 41, p. 214.

134. Le professeur Lucas a examiné cette thèse dans son livre A. LUCAS, *Le droit de l'informatique*, Paris, Presses universitaires de France, 1987, p. 346 à 352, § 299 à 303. Il existerait deux courants à cette thèse, un premier qui protégerait les informations par des techniques de responsabilité civile comme la théorie des agissements parasitaires, et un autre qui traiterait l'information comme un bien appropriable semblable à une chose matérielle. C'est à ce dernier courant que nous nous référons.

135. A. LUCAS, *op. cit.*, note 134, p. 353-354, § 304-305.

136. [1991] R.J.Q. 1723 (C.S. Qué.).

tion»[137]. En outre, le bien en l'espèce ne peut être, de l'avis du tribunal, ni vendu, ni loué[138], ce qui nous éloigne grandement du concept traditionnel de propriété. Toutefois, dans une affaire plus récente, la Cour supérieure a été plus catégorique: dans la cause *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*[139], le juge Guthrie rejette fermement l'idée d'un droit de propriété sur l'idée ou sur l'information confidentielle[140].

Reste à savoir si la thèse a connu plus de succès auprès du législateur québécois. On peut certainement trouver dans le nouveau Code civil du Québec des arguments en faveur de la thèse du droit de propriété. Ainsi, l'article 1612 parle du «*propriétaire* du secret». Mais dans le chapitre des biens, on laisse toutes les options ouvertes. Selon l'article 947, la propriété est le droit d'user, de jouir, et de disposer librement et complètement d'un *bien*, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi. Le code ne nous donne pas de définition de la notion de bien; il indique simplement que les biens, tant corporels qu'incorporels, se divisent en immeubles et en meubles[141]. Par contre, il distingue la plupart du temps entre «bien» et «information»[142] ou «droits de propriété intellectuelles»[143], ce qui milite en faveur du rejet de l'assimilation information-bien et de la thèse du droit de propriété. À notre avis, cette théorie n'a donc pas été clairement reçue par le législateur provincial[144].

137. *Id.*, p. 1729.
138. *Id.*, p. 1736.
139. *Supra*, note 17.
140. Il déclare aux pages 27-28 de son jugement:
If an employee «uses» confidential information by memorizing the information, i.e., without taking hard copy such as written or typed material, disks, tapes or other electronic storage devices, the employer is not deprived of the use or possession of the information. It is only deprived of the confidentiality of the information. Although confidentiality often gives value to information, it does not confer a special property interest in it upon anyone. There is no property in an idea or knowledge. Subject to certain statutory exceptions such as are found in the *Copyright Act*, the *Patent Act* and the *Industrial Design Act*, confidential information is not property. Therefore, the Court cannot declare Plaintiff to be «sole owner» of any confidential information acquired by Defendants from Plaintiff.
141. Art. 899 C.c.Q.
142. L'art. 323 prévoit :
L'administrateur [...] ne peut utiliser, à son profit ou au profit d'un tiers, les *biens* de la personne morale ou *l'information* qu'il obtient en raison de ses fonctions, ...
L'art. 1314 énonce:
L'administrateur ne peut utiliser à son profit le *bien* qu'il administre ou *l'information* qu'il obtient en raison même de son administration....
L'art. 1366 prévoit:
L'administrateur [...] est aussi comptable de tout profit ou avantage personnel qu'il a réalisé en utilisant, sans y être autorisé, l'information qu'il détenait en raison de son administration.
L'administrateur qui a utilisé un bien sans y être autorisé est tenu d'indemniser le bénéficiaire ou le patrimoine fiduciaire pour son usage, en payant soit un loyer approprié, soit l'intérêt sur le numéraire.
L'art. 2146 stipule:
Le mandataire ne peut utiliser à son profit *l'information* qu'il obtient ou le *bien* qu'il est chargé de recevoir ou d'administrer ....
143. L'article 909 C.c.Q. indique:
Sont du capital les biens dont on tire des fruits et revenus ...
Le capital comprend aussi les droits de propriété intellectuelle et industrielle ...
144. La reconnaissance d'un droit de propriété sur l'idée ferait surgir bien des interrogations. En ce qui concerne la thèse du bien informationnel, il faudrait d'abord circonscrire la notion d'information et l'assujettir à des conditions d'originalité et/ou de nouveauté. Sinon, comme le dit le professeur Lucas, c'est tout l'édifice de la propriété industrielle que l'on mine. Voir sa critique dans A. LUCAS, *op. cit.*, note 134, p. 353 à 361, § 304 à 308. La thèse du droit de propriété sur le secret ou l'information confidentielle soulève, à première vue, moins de difficulté, puisque l'idée doit à tout le moins être secrète pour mériter protection. Il faudrait cependant régler les problèmes causés par la perte du caractère secret de l'information. Voir le paragraphe V de notre texte sur ce problème en common law. D'autre part, la reconnaissance du droit de propriété sur l'information confidentielle est susceptible de compromettre la position du tiers acquéreur de bonne foi. Avant d'admettre cette thèse, il faudrait vérifier si les règles relatives à la vente de la chose d'autrui donnent des solutions équitables lorsque appliquées à l'information confidentielle. En droit québécois, en vertu de l'article 1714 du Code civil du Québec, si le bien (l'information) a été vendu dans le cours des activités d'une entreprise, il faut que le propriétaire rembourse à l'acheteur de bonne foi le prix que ce dernier a payé, mais le tribunal ne prend pas en considération le fait que l'acheteur ait pu changé sa situation depuis l'acquisition du bien. À comparer avec les solutions du common law, telles qu'expliquées au paragraphe XIII de notre texte.
145. *Trudel* c. *Clairol Inc. of Canada*, [1975] 2 R.C.S. 236; J.-L. BAUDOUIN, *supra*, note 129, p. 235, § 388. Cette notion de faute pour violation des droits contractuels d'autrui a été appliquée dans les causes *Matrox Electronic Systems Ltd.* c. *Gaudreau*, *supra*, note 17 et *840182 Ontario inc.* c. *Dion*, *supra*, note 21; elle est également admise en droit français: P. JOURDAIN, *Juris-Classeur civil*, art. 1382-1386, fasc. 130-1, p. 11 à 14, § 52 à 70.

B- Les droits du récipiendaire indirect d'une information confidentielle

XXIV. Pour déterminer les droits d'un récipiendaire indirect de l'information, il est nécessaire, en droit québécois, de distinguer selon que le tribunal applique les règles de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (ou quasi-délictuelle) au détourneur de l'information.

Si l'obligation de confidentialité découle d'une entente contractuelle liant le récipiendaire direct au propriétaire du secret, le tiers acquéreur qui aurait connaissance de l'obligation ne pourra utiliser le secret sans commettre une faute délictuelle, soit celle de s'associer sciemment à la violation d'un contrat[145]. Si l'obligation de confiden-

tialité du récipiendaire direct découle des circonstances et que sa responsabilité est délictuelle, le tiers acquéreur est, à notre avis, lié par le même devoir. La faute à l'effet de s'associer sciemment à un délit est certainement aussi grave que celle de s'associer en toute connaissance de cause à la violation d'un contrat.

De plus, en droit civil, le tiers acquéreur devrait être assujetti à un test objectif et sa faute analysée en fonction du comportement d'une personne raisonnable, prudente et diligente. C'est le critère retenu par le droit québécois[146] et rien ne justifie un écart à la norme.

Qu'en est-il de celui qui, de bonne foi lors de l'acquisition de l'information, est informé ultérieurement des circonstances de confidentialité dans lesquelles l'information a été transmise à son ayant droit? On pourrait prétendre que, selon les principes de droit civil, il doit respecter les engagements de son ayant droit, puisqu'il ne peut avoir plus de droit que ce dernier et que, mis au courant du secret de l'information, sa persistance à l'utiliser constitue une faute. D'autres répondront que sa bonne foi au moment de l'acquisition de l'information le protège de l'action en responsabilité délictuelle[147], surtout si le respect du secret lui cause un préjudice certain, soit parce qu'il perd le fruit de son investissement, soit parce qu'il a substantiellement changé sa situation depuis l'acquisition de l'information. La personne même prudente et diligente n'a pas l'obligation d'abnégation.

Si la responsabilité délictuelle est rejetée, il reste encore le recours en enrichissement injustifé, mais, comme nous l'avons vu, les difficultés ne manquent pas. Il y a peut-être appauvrissement du détenteur initial du secret, qui a perdu l'exclusivité de l'information et souffre de la concurrence du tiers acquéreur, mais y a-t-il enrichissement non justifié de ce tiers? Si celui-ci a acheté l'information, son enrichissement prend sa source dans un acte juridique. D'autre part, dans la mesure où l'action en concurrence déloyale est de mise, on ne respecte pas la condition de subsidiarité du recours. Là encore, la voie est pavée de doute.

146. J.-L. BAUDOUIN, *supra*, note 103, p. 66-67, § 110.

147. En droit français, on reconnut la responsabilité de celui qui avait divulgué l'idée d'une chanson dont il avait eu connaissance lors de pourparlers en vue d'un éventuel contrat d'édition, mais on refusa de condamner ceux qui utilisèrent l'idée dans l'ignorance du délit, Paris, 1re Ch., 8 juillet 1972, J.C.P.1973. II.17509.

CONCLUSION

XXV. En conclusion, la protection de l'idée, du secret et de l'information confidentielle constitue, au Canada, un sujet complexe, où les règles de droit donnent souvent des solutions ambiguës ou incertaines. Le juriste est tenté d'apporter une solution globale, où le régime de protection s'apparenterait au droit de propriété. Mais protéger l'idée par un droit privatif, sans les exigences d'originalité ou de nouveauté propres au brevet et au droit d'auteur, c'est peut-être s'engager dans un champ miné, dont l'explosion pourrait saper la base même du régime actuel de la propriété intellectuelle[148]. Au Canada, la thèse de droit de propriété pour l'information confidentielle est avancée par une certaine doctrine, mais elle n'est mentionnée que du bout des lèvres par la jurisprudence. On a plutôt recours aux règles générales de la responsabilité civile et on s'intéresse essentiellement à la sanction des comportements fautifs dans l'utilisation de l'information. Le problème est alors de distinguer l'information confidentielle de celle qui ne l'est pas et l'étendue de la protection désirable demeure une question très débattue. Pourtant, à notre avis, le recours au droit de propriété n'éliminerait totalement ni les controverses ni les injustices et l'approche pragmatique, retenue majoritairement par nos tribunaux, nous semble pour l'instant plus appropriée.

148. C'est le commentaire du professeur Lucas à l'égard de la théorie des biens informationnels. Voir la note 144 de notre texte.