

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

SECTION DE DROIT CIVIL

EXAMEN DE LA LOI UNIFORME SUR LES SECRETS COMMERCIAUX

TONY HOFFMANN

COORDONNATEUR NATIONAL – STRATÉGIE DE DROIT COMMERCIAL

St. John's (Terre-Neuve)

Du 21 au 25 août 2005

I. Introduction

[1] L'économie canadienne est aujourd'hui plus que jamais basée sur les connaissances et les savoirs que possèdent les entreprises qui la composent. L'économie est aussi une fonction des modes d'utilisation du capital. Si une compagnie ou une organisation est incapable de gérer, régir et contrôler les renseignements sur lesquels se fondent ses activités commerciales, sa viabilité s'en trouve gravement compromise, tout comme celle des renseignements que possède cette compagnie ou organisation. Les limites de la protection offerte par les lois canadiennes sur la propriété intellectuelle, déjà peu claires, sont rendues encore plus embrouillées et complexes en raison de l'existence de classes d'actifs incorporels qui ne peuvent être adéquatement protégées par la *Loi sur le droit d'auteur* ni par la *Loi sur les brevets*. Le concept de secret commercial représente une solution à ce problème.

[2] La notion de secret commercial existe dans deux domaines juridiques différents, et le choix de l'une de ces deux incarnations plutôt que de l'autre, dans cette partie du droit, dépend des objectifs déclarés d'intérêt public. D'abord et avant tout, le secret commercial est une création de la *common law* et de la surveillance judiciaire des rapports commerciaux. Il est donc sujet à tous les caprices de la révision et de l'indépendance judiciaires. En conséquence, le secret commercial, tel qu'interprété par les tribunaux canadiens, manque quelque peu de cohérence et aussi de clarté dans ses fondements.

[3] Dans sa deuxième incarnation, le secret commercial a fait l'objet d'une codification qui, dans certaines administrations, a été adoptée presque universellement comme une règle de droit immuable. Au Canada, la codification présomptive réside dans la *Loi uniforme sur les secrets commerciaux* (Canada) ou LUSC¹.

A REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

[4] C'est en 1987 que la Conférence pour l'uniformisation des lois au Canada (la « Conférence ») a d'abord approuvé la LUSC et en a recommandé l'adoption par les administrations canadiennes, ce qu'aucune d'entre elles n'a encore fait. Cette réalité mène à conclure que l'absence d'une définition législative de ce qui constitue un secret commercial n'a pas empêché la protection de ce secret par la *common law* au Canada. Cependant, depuis que la Conférence a adopté la LUSC, le droit de la propriété intellectuelle a évolué, tout particulièrement dans la sphère internationale. De fait, il est fort possible que le mouvement vers l'harmonisation des régimes juridiques internationaux explique pourquoi la LUSC, dans sa forme actuelle, n'a pas encore été édictée par les administrations canadiennes – simplement parce qu'elle ne concorde ni avec l'état actuel du droit, ni avec la réalité commerciale actuelle caractérisée par l'importance de la connaissance et de l'information.

[5] En premier lieu, dans le but de formuler une décision raisonnée au sujet du bien-fondé et de la faisabilité de promouvoir à nouveau la LUSC auprès des administrations provinciales et territoriales canadiennes, la stratégie de droit commercial de la Conférence pour l'uniformisation des lois au Canada m'a invité à présenter un examen concis de l'état actuel du droit; on m'a ensuite demandé, en second lieu, d'étudier le texte de la LUSC pour déterminer si certaines parties de son contenu nécessitaient une réforme et, en troisième lieu, de recommander un plan d'action à mettre en œuvre par la Conférence relativement à la LUSC. L'annexe A des présentes offre une comparaison, article par article, entre les versions canadienne et américaine de la LUSC, dans la mesure où les deux lois sont en concordance, et en incluant la version en langue française de la LUSC canadienne.

II. Sommaire des recommandations

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

[6] Ma recommandation concernant la LUSC n'a rien de compliqué. La LUSC est un outil tout aussi valable aujourd'hui que lors de son adoption par la Conférence, en 1989, et la Conférence devrait, dans le contexte de la stratégie de droit commercial, faire pression pour qu'elle soit promulguée par les provinces et les territoires. Un examen fouillé des rapports du premier groupe de travail, publiés dans les Comptes rendus annuels de la Conférence (de 1987 à 1989 inclusive-ment), n'a pas permis de déterminer clairement le degré d'intérêt et de volonté politiques présents au moment de l'adoption de la LUSC. Dans l'ignorance d'un facteur d'une telle importance, celui de la prise de conscience des autorités constituées au sujet de cette question, ma recommandation de mesures à prendre s'accompagne de certaines mises en garde.

[7] La Conférence est exceptionnellement bien placée, en raison de ses rapports avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, pour jauger l'enthousiasme relatif à une promulgation éventuelle de la LUSC au sein de ces administrations. Ma recommandation – que la Conférence fasse pression pour que les administrations canadiennes compétentes adoptent la LUSC – est subordonnée à la présence d'un appui suffisant de la part des bureaux des procureurs généraux des provinces et des territoires. Si cet appui est insuffisant ou impossible à obtenir, la promulgation de la LUSC, dans sa forme actuelle ou dans une forme future modifiés, restera lettre morte.

[8] Je recommande aussi fortement à la Conférence, dans le cadre de toute recherche préparatoire sur la volonté des provinces et des territoires à l'endroit de la LUSC, d'effectuer un sondage d'opinion, officiel ou officieux, sur la question auprès des juristes universitaires et des praticiens du droit des affaires; si, par exemple, les avocats du secteur privé provincial croient que le régime juridique actuel protège convenablement ses secrets commerciaux et les autres formes de capital intellectuel, il n'y a aucun intérêt à faire pression en faveur de l'adoption de la LUSC dans le

A REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

pays entier. Le recours à cette méthode de recherche, malgré ses lacunes évidentes sur le plan quantitatif, s'est révélé efficace pour la Conférence et la Stratégie de droit commercial (SDC). Tout récemment, la SDC concluait à une insuffisance d'intérêt de la part des avocats de l'industrie, des universités et du secteur privé à l'égard d'une réforme du droit des titres documentaires.

[9] Mes propres recherches, bien que basées uniquement sur des preuves empiriques, me portent à penser que les avocats du secteur privé seraient généralement en faveur de l'adoption de la LUSC, puisqu'elle représente au moins un certain progrès pouvant mener à faire disparaître de l'équation et de l'examen judiciaire l'aspect subjectif d'« intention ». Cette facette du secret commercial sera analysée plus en détail dans les paragraphes qui suivent.

[10] Enfin, je recommande à la Conférence et à la Stratégie de droit commercial, avant d'envisager une poussée concertée vers la promulgation de la LUSC par les provinces et les territoires, de déterminer si la législation concorde proprement avec le droit américain et si sa formulation tient compte de l'*Accord de libre-échange nord-américain* (« ALENA ») et de l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (« Accord sur les ADPIC ») de l'OMC. L'allégeance au droit international et à d'autres régimes juridiques est importante pour deux raisons : d'abord, elle rehausse la crédibilité du système canadien de protection de la propriété intellectuelle et renforce cette protection dans d'autres administrations, surtout dans celles où des entreprises canadiennes détiennent des intérêts commerciaux; et, deuxièmement, elle permet au Canada de remplir ses obligations découlant de traités et d'accords et d'éviter ainsi des conflits de loi et des litiges graves lorsque les droits d'un individu ou d'une partie sont mis en doute ou contestés.

III. Origine du concept de secret commercial

[11] Le concept de secret commercial, du moins dans sa forme codifiée, a ses origines dans la loi américaine intitulée *Restatement (First) of Torts (1939)*². Voici comment le *Restatement* conçoit le secret commercial [traduction] :

Un secret industriel peut consister en une formule, un modèle, un instrument ou un recueil d'information servant dans le cadre de l'entreprise d'une personne et permettant à celle-ci d'obtenir un avantage sur les entreprises concurrentes qui ne le possèdent pas ou ne l'utilisent pas...Il ne s'agit pas simplement de renseignements sur des activités ponctuelles ou éphémères propres à la conduite des affaires ... Un secret commercial est un procédé ou un dispositif d'utilisation continue dans le cours de l'exploitation d'une entreprise³.

[12] Cette définition a été précisée encore plus aux États-Unis, en 1985, par la *Uniform Trade Secrets Act* (loi uniforme sur les secrets commerciaux) telle qu'adoptée par l'organisme national américain d'uniformisation des lois des États (*National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, ou NCCUSL), qui définit le secret commercial comme suit [traduction] :

« Secret commercial » veut dire information, ce qui peut comprendre une formule, un modèle, un instrument ou un recueil de données, un programme, un dispositif, une méthode ou un procédé qui :

- (i) possède une valeur financière indépendante, réelle ou potentielle, découlant du fait qu'il n'est pas généralement connu et n'est pas facile à déterminer, par des moyens légitimes, par d'autres personnes aptes à tirer une valeur financière de sa divulgation et de son utilisation,
- (ii) et fait l'objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel⁴. »

[13] Fait intéressant, la définition la plus récente et la plus exhaustive de secret commercial se trouve dans l'article 39 de la loi américaine intitulée *Restatement (Third) of Unfair Competition* de 1995 et se lit comme suit [traduction] :

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

Un secret commercial s'entend de tout renseignement susceptible d'être utilisé dans l'exploitation d'une entreprise ou d'un autre commerce dont la valeur et le caractère secret sont suffisamment importants pour offrir un avantage économique réel ou éventuel sur d'autres entreprises⁵.

[14] L'interprétation de la nature du secret commercial par les tribunaux des États-Unis englobe l'équivalent d'une analyse des droits de propriété plutôt que de se concentrer sur la question du secret commercial comme conséquence d'un rapport de confidentialité.

IV. Le secret commercial dans le contexte canadien

[15] Alors que le traitement du secret commercial par les législateurs américains est devenu graduellement une règle de droit immuable, son traitement par le Canada découle entièrement de la *common law* et le fait est fréquemment déploré tant par les juristes universitaires que par les tribunaux, à preuve cette remarque de Ramsay, en 2002 [traduction] :

Ni le gouvernement fédéral ni les neuf gouvernements provinciaux régis par la *common law* n'ont édicté de mesures législatives couvrant la protection des secrets commerciaux et ils n'ont pas non plus, à plus forte raison, défini ce qu'est un secret commercial. Il en est de même pour la Province de Québec, qui est régie par le droit civil et n'a édicté aucun code concernant expressément les secrets commerciaux⁶.

[16] Une autre différence, peut-être plus frappante encore, entre les façons dont le Canada et les États-Unis traitent le secret commercial tient au fait qu'en définissant la nature du secret commercial dans le contexte canadien, les tribunaux se fondent principalement sur le rapport entre des parties et sur la question de déterminer si tel ou tel rapport pourrait créer un secret commercial. Le point de vue américain en cette matière, il convient de le rappeler, se présenterait plutôt ainsi : [traduction] « En définissant l'existence d'un secret commercial comme question préliminaire, nous nous sommes basés avant tout sur les "droits de propriété" dans le secret commercial plutôt que sur l'existence d'un rapport de confidentialité⁷. »

CONFÉRENCE POUR L'UNIFORMISATION DES LOIS AU CANADA

[17] Parmi les causes, peu nombreuses au demeurant, faisant intervenir le droit du secret commercial dans le contexte canadien, deux des plus importantes sont celle de la *Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État)*⁸, ayant trait pour une bonne part au secret commercial dans le contexte de la *Loi sur l'accès à l'information*⁹, et celle d'*Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports)*¹⁰, qui porte sur les renseignements confidentiels. Le traitement de ces deux causes laisse penser que le secret commercial est une question de fait qui dépend surtout de l'intention des parties à une transaction et non pas principalement de la nature des renseignements eux-mêmes. Dans la cause d'*Air Atonabee*, J. Mackey écrit que [traduction] :

le fait que des renseignements sont confidentiels dépend de leur teneur, de leur fin et des circonstances dans lesquelles ils sont rassemblés et communiqués, à savoir :

la teneur du dossier est telle que les renseignements qui y sont contenus ne peuvent être acquis d'autres sources accessibles au public ou ne peuvent être obtenus par une observation ou une étude indépendante par un particulier agissant de son propre chef,

les renseignements sont produits et communiqués avec l'assurance raisonnable qu'ils ne seront pas divulgués,

les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l'exige ou parce qu'ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d'une relation de confiance entre l'administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d'une relation qui n'est pas contraire à l'intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l'intérêt du public¹¹ [souligné par l'auteur].

[18] La décision du juge Strayer dans la cause *Gamma* exprime la frustration évoquée plus tôt au sujet de l'absence d'une définition de ce qui constitue un secret commercial [traduction] :

Le requérant semble affirmer que c'est la proposition dans sa totalité qui constitue un « secret commercial ». *Il n'existe malheureusement aucune jurisprudence qui fasse autorité sur ce que peut être un « secret commercial » pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information. On peut toutefois conclure, je crois, que, dans le contexte du paragraphe 20(1), la notion de secret commercial doit s'interpréter plutôt restrictivement, puisqu'il faut supposer que*

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

cette catégorie ne chevauche pas les autres. En particulier, les secrets commerciaux sont à distinguer d'avec les « renseignements [...] commerciaux [...] confidentiels fournis à une institution fédérale [...] qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante », que protège l'alinéa b). Ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne nécessite qu'on fasse la preuve d'un préjudice résultant de la divulgation des renseignements pour que ceux-ci soient protégés. Or, il doit y avoir une différence quelconque entre un secret industriel et des renseignements qui sont simplement « confidentiels » et qui sont fournis à une institution fédérale. Pour ma part, j'estime qu'un secret industriel doit être un renseignement, probablement de caractère technique, que l'on garde très jalousement et qui est pour celui qui le possède tellement précieux que sa seule divulgation ferait naître en faveur de ce possesseur une présomption de préjudice¹². [souligné par l'auteur]

[19] Peu après l'adoption de la LUSC par la CHLC, David Vaver écrivait [traduction] :

...le droit relatif aux renseignements confidentiels est entièrement jurisprudentiel, ce qui fait à la fois sa vertu et son vice, car sa souplesse permet de le modifier aisément selon les circonstances, mais ses fondements et, par là, son orientation future probable, ne sont pas toujours clairs ou facilement prévisibles¹³.

[20] L'opinion de Vaver semble faire écho, du moins en partie, à la conclusion de l'*Institute of Law Research and Reform* (nom que portait alors l'*Alberta Law Reform Institute*), selon laquelle [traduction] « il est probablement impossible d'en arriver à une définition intrinsèque de ce qu'est un secret commercial. La matière de base d'une telle définition est infinie¹⁴ ». Il n'en reste pas moins possible de donner les grandes lignes d'un certain nombre de préalables essentiels à une extension de la protection du secret commercial à une catégorie ou une classe de renseignements.

[21] En premier lieu, les renseignements, connaissances ou toutes autres matières incorporelles doivent être secrètes, mais il n'est pas d'une importance critique que le secret soit absolu¹⁵; deuxièmement, les renseignements ou connaissances doivent avoir une certaine valeur financière actuelle ou future; troisièmement, l'information ou les connaissances doivent posséder un minimum d'originalité; et finalement, il faut que soit expressément imposée une obligation de confidentialité, soit explicite (aux termes d'un contrat) ou implicite (de par la *common law*), sur la manipulation des renseignements ou des connaissances en question¹⁶. En rapport avec le procédé

d'ingénierie inverse, par exemple, Sunny Handa écrit [traduction] :

Les tribunaux du Canada et de la Grande-Bretagne ont appliqué trois critères généraux déterminant le succès d'une réclamation en matière de secret commercial : 1) les renseignements doivent avoir le caractère essentiel nécessaire; 2) les renseignements doivent avoir été confiés dans des circonstances faisant naître une obligation de confidentialité (c'est-à-dire qu'il doit exister un « rapport spécial » entre les parties); et 3) il doit y avoir une utilisation non autorisée des renseignements au détriment du demandeur¹⁷.

[22] Le point névralgique, qui mérite d'être rappelé ici, est que les tribunaux canadiens et le système canadien dans son ensemble, en l'absence d'une définition solide de secret commercial sur laquelle baser un jugement des faits de telle ou telle cause, ont envisagé le rapport surtout comme étant celui qui existe entre les parties à un litige.

[23] La dérogation flagrante à la conception traditionnelle de secret commercial, une dérogation à laquelle la promulgation de la LUSC remédierait en partie, tient à ceci qu'une concentration sur l'intention des parties à un litige relatif au secret commercial fait abstraction, *par nécessité*, de la nature réelle du secret commercial lui-même. Ce défaut, qui équivaut à fermer volontairement les yeux sur la question de propriété dans la notion de secret commercial, mène à une situation dans laquelle, peu importe la façon dont se règle une cause ou une autre, la nature sous-jacente du secret commercial n'est jamais proprement traitée dans la jurisprudence canadienne.

[24] Ce refus de tenir compte de la nature du secret commercial est porteur d'une autre conséquence, celle de l'incapacité du système de droit criminel à traiter cette question. Au criminel, pour qu'il y ait vol, par exemple, il faut que puisse être établi un droit de propriété sur l'objet volé. Il y a lieu de se poser une question semblable en relation avec la nature du secret commercial. Le secret commercial n'a encore aucune définition concrète, aucun intérêt ni aucun droit autre que celui d'une personne de « garder secrets certains renseignements ».

V. Le secret commercial dans le contexte international

[25] À l'influence d'autres ressorts de *common law* sur le traitement canadien du secret commercial, il faut ajouter l'effet du droit international. En particulier, depuis l'adoption de la LUSC, les administrations canadiennes se sont retrouvées assujetties aux dispositions de l'*ALENA* et de l'*Accord sur les ADPIC*. Chacun de ces accords a des répercussions majeures sur la façon dont le secret commercial est ou devrait être traité dans le contexte canadien. L'*ALENA*, par exemple, importe la notion de « traitement national » comme s'appliquant entre les partenaires commerciaux¹⁸.

[26] Les articles pertinents de l'*ALENA* se trouvent au *Chapitre 17 – Propriété intellectuelle*.

On y déclare notamment ce qui suit :

Article 17.01.1 - Chacune des Parties offrira, sur son territoire, aux ressortissants d'une autre Partie une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle ainsi que les moyens de faire respecter ces droits, et fera en sorte que les mesures adoptées à cette fin ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime.

Article 17.11.1 - Chacune des Parties assurera à toute personne les moyens juridiques d'empêcher que des secrets commerciaux ne soient divulgués à des tiers, acquis ou utilisés par eux, sans le consentement de la personne licitement en possession de ces renseignements et d'une manière contraire aux pratiques commerciales honnêtes, dans la mesure où :

- a) les renseignements sont secrets, en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) les renseignements ont une valeur commerciale, réelle ou potentielle, du fait qu'ils sont secrets;
- c) la personne licitement en possession de ces renseignements a pris des dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, en vue de les garder secrets.

2. Une Partie pourra exiger que, pour faire l'objet d'une protection, un secret commercial soit établi par des documents, des médias électroniques ou magnétiques, des disques optiques, des micro-films, des films ou autres supports analogues.

3. Aucune des Parties ne pourra restreindre la durée de protection des secrets commerciaux tant que subsistent les conditions énoncées au paragraphe 1....¹⁹

[27] La notion d'un traitement national conçu comme se situant entre les parties à l'*ALENA* a pour implication et conséquence que les administrations où la protection du secret commercial est moins inhérente sont soumises à l'équivalent d'une application extraterritoriale du système juridique d'un autre pays. Le présent document n'a pas pour but de critiquer ou condamner l'*ALENA* à cet égard, mais plutôt de rappeler que le système juridique canadien, dont le traitement du secret commercial est plus étroit et plus fondé sur les rapports entre les parties, pourrait se trouver forcé d'intégrer une interprétation plus exhaustive qui englobe une analyse du secret commercial basée sur la propriété. Cette possibilité n'est pas nécessairement un inconvénient puisque, comme le fait remarquer un auteur américain [traduction] :

Des trois pays parties à l'accord, ce sont les États-Unis qui ont les doctrines juridiques les plus exhaustives en matière de protection du secret commercial. Deux lois américaines, le *Uniform Trade Secrets Act* et le *Restatement of Un-fair Competition*, contiennent les définitions les plus inclusives de secret commercial, les éléments les plus inclusifs du secret commercial et l'ensemble le plus inclusif de mesures correctives dans ce domaine²⁰.

[28] Boyd souligne également que le traitement du secret commercial par la *common law* canadienne ne prévoit pas suffisamment de mécanismes propres à dissuader de recourir au secret commercial puisque, selon lui, [traduction] « les seuls dommages-intérêts imposés pourraient leur rapporter des profits minimes en comparaison des pertes éventuellement énormes de profits subies par le demandeur... L'effet global de tout cela pourrait être d'entraver les transferts d'innovation et de technologie aux entreprises canadiennes²¹ ». L'éventualité d'une restriction

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

structurelle – si elle est involontaire – des échanges et du commerce est indésirable pour deux très bonnes raisons : d’abord, un cadre de réglementation qui ne protège pas convenablement les fruits de l’innovation est implicitement impropre à favoriser l’innovation; et, en second lieu, il y a le risque que le Canada, à titre de partie à l’*ALENA*, soit exposé à des poursuites au civil.

[29] La situation se complique encore plus du fait que le Canada est l’un des signataires de l’*Accord sur les ADPIC*. Cet accord, conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), porte sur la protection et le contrôle, à l’échelle internationale, d’à peu près toute la gamme des droits de propriété intellectuelle, et il comprend une définition de secret commercial. Cette définition, qui figure à l’article 39(2), se lit comme suit :

39(2). Les personnes physiques et morales auront la possibilité d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes¹, sous réserve que ces renseignements :

- a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles;
- b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets;
- c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets²².

¹ Aux fins de cette disposition, l’expression « d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes » s’entendra au moins des pratiques telles que la rupture de contrat, l’abus de confiance et l’incitation au délit, et comprend l’acquisition de renseignements non divulgués par des tiers qui savaient que ladite acquisition impliquait de telles pratiques ou qui ont fait preuve d’une grave négligence en l’ignorant.

[30] Ce texte s'accompagne d'un commentaire qui, sans reconnaître expressément l'idée qu'il y a ou qu'il devrait y avoir un élément de propriété dans la notion de secret commercial, en soulève assurément la possibilité [traduction] :

L'Accord n'exige pas que des renseignements non divulgués soient traités comme une forme de propriété, mais il prévoit effectivement qu'une personne ayant le contrôle légal de tels renseignements doit avoir la possibilité d'empêcher leur divulgation, leur acquisition ou leur exploitation par d'autres sans son consentement, d'une manière contraire aux usages commerciaux²³.
[souligné par l'auteur]

[31] Les influences diverses qui agissent sur le traitement canadien du secret commercial ont pour conséquence pratique que les administrations canadiennes se voient obligées d'opérer un choix difficile. À première vue, il semblerait que le droit canadien, bien qu'en concordance avec le droit international, ne l'est peut-être pas avec le traitement du secret commercial selon l'ALENA. S'il en est ainsi, et que le *status quo* est jugé ne pas protéger suffisamment le secret commercial dans l'ALENA, une réforme du droit relatif au secret commercial, pour autant qu'elle fasse concorder le traitement légal canadien avec le droit international, devient encore plus souhaitable.

VI. Examen législatif

[32] Les paragraphes qui suivent rendent compte d'un examen de la LUSC dans son état actuel, article par article. L'examen renvoie au rapport original de l'*Institute of Law Research and Reform* et du Groupe de travail fédéral-provincial, paru en 1986 sous le titre « Les secrets commerciaux ». Nous avons eu recours aussi au mémoire présenté par R.G. Hammond, de l'Alberta, aux délégués à la Conférence le 23 juin 1987 et joint aux Comptes rendus de la Conférence en 1988 à titre d'Annexe I. Ces textes ont été d'un apport précieux pour déterminer le contexte du présent examen. Il convient de souligner que l'absence d'un article ou un autre de la LUSC dans

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

les paragraphes ci-après est attribuable au fait que l'auteur croyait qu'il serait inutile d'apporter des changements au texte actuel et que la question ne nécessitait aucun commentaire particulier.

Article 1 : Interprétation

§1. 1) Dans la présente loi :

« tribunal » signifie (inscrire le nom du tribunal approprié);

« moyens répréhensibles » comprend l'espionnage commercial par des moyens électroniques ou autres;

« secret commercial » signifie toute information qui possède les caractéristiques suivantes :

a) elle est ou peut être utilisée dans un commerce ou une entreprise;

b) elle n'est pas généralement connue dans ce commerce ou cette entreprise;

c) elle a une valeur économique du fait qu'elle n'est pas généralement connue;

d) elle fait l'objet de mesures qui, dans les circonstances, sont raisonnables pour éviter qu'elle ne soit généralement connue.

2) Aux fins de la définition de l'expression « secret commercial », le mot « information » comprend l'information exposée ou contenue, notamment, dans une formule, un modèle, un plan, un recueil, un logiciel, une méthode, une technique, un procédé, un produit, un dispositif ou un mécanisme, ou qui y est incorporée.

[33] Le libellé de la LUSC canadienne est semblable dans sa structure à celui de l'UTSA américaine sauf en ce qui a trait au contenu de la définition de « moyens répréhensibles » et à l'inclusion du mot « *misappropriation* » (détournement) dans la loi américaine. En prévision de l'harmonisation nord-américaine du droit du secret commercial, il pourrait être utile de modifier l'article « Interprétation » afin d'uniformiser les définitions.

[34] Il serait peut-être bon aussi, en élaborant une définition uniforme de « secret commercial », de consulter d'autres textes de loi. À titre d'exemple, voici comment la *Loi sur la protection de l'information*, L.R.C. 1985, c O-5, définit le secret commercial ou industriel :

(4) Pour l'application du présent article, « secret industriel » s'entend des renseignements -- notamment formule, modèle, compilation, programme, méthode, technique, procédé ou position ou stratégie

CONFÉRENCE POUR L'UNIFORMISATION DES LOIS AU CANADA

de négociation, ou renseignements contenus dans un produit, un appareil ou un mécanisme ou incorporés à ceux-ci -- qui, à la fois :

- a) sont ou peuvent être utilisés dans une industrie ou un commerce;
- b) ne sont pas généralement connus dans cette industrie ou ce commerce;
- c) ont une valeur économique du fait qu'ils ne sont pas généralement connus;
- d) font l'objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.

[35] En plus de cette définition fédérale, on trouve d'autres définitions du secret industriel ou commercial dans un certain nombre de lois provinciales, surtout celles ayant trait aux questions de liberté de l'information et de protection de la vie privée; voir, par exemple, les définitions qu'en donnent les législateurs de l'Île-du-Prince-Édouard (R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01), de la Nouvelle-Écosse (S.N.S. 1993, c. 5), des Territoires du Nord-Ouest (S.N.W.T. 1994, c. 20) et de l'Alberta (R.S.A. 2000, c. F-25).

[36] Qui plus est, dans le contexte de l'application de la LUSC, il faut remarquer qu'il est question du secret commercial aussi dans la *Loi sur l'accès à l'information* (L.R.C., ch. A-1), mais sans qu'en soit donnée la définition. Aux articles 18 et 20, on peut lire :

18. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :

- a) des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;

...

20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

- a) des secrets industriels de tiers;
- b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins²⁴.

[37] Dans un souci d'uniformisation entre les diverses législations et administrations, il serait à recommander de rédiger à nouveau la LUSC afin d'en supprimer le paragraphe §1(2) en l'intégrant à l'alinéa lui-même.

Article 2 : Application à la Couronne

§2 La présente loi s'applique à la Couronne.

[38] L'article 2 ne prête à aucune controverse particulière car tout le monde comprend facilement que, du point de vue de l'intérêt public, la Couronne soit liée par les mêmes règles que les industriels et les commerçants; cette réalité est renforcée par le fait que la Couronne est un consommateur de plus en plus important des économies fondées sur la technologie et le savoir.

Article 3 : Maintien des règles de l'« equity » et de la « common law »

§3. La présente loi ne porte pas atteinte aux règles de l'« equity » ou de la « common law » dont découle l'obligation au secret à l'égard de l'acquisition, de la divulgation ou de l'utilisation d'informations confidentielles.

[39] L'article 3 prévoit seulement que la LUSC ne fasse pas obstacle à la *common law* en place ni à des causes équitables d'action, et il n'y a aucune raison de recommander quelque modification que ce soit. Il est intéressant de voir que l'approche américaine, celle de la NCCUSL, consiste effectivement à unifier les divers aspects de la protection du secret commercial [traduction] :

À l'instar du droit traditionnel touchant le secret commercial, la loi uniforme édictée par les États-Unis en cette matière contient des concepts généraux. Ce que la loi uniforme apporte de neuf, c'est la substitution des définitions unitaires de secret commercial et d'appropriation illicite d'un secret commercial, et l'adoption d'une seule

loi de prescription pour toutes les théories de la responsabilité non contractuelle utilisées en *common law*, qu'il s'agisse d'obligations liées à la propriété ou de nature quasi contractuelle, ou de violations d'un rapport fiduciaire. En outre, la loi uniforme codifie les résultats de causes mieux raisonnées ayant trait aux mesures correctives à apporter dans les cas d'appropriation illicite de secrets commerciaux²⁵.

La recommandation d'une modification à cet article équivaldrait a) à rendre *très* improbable la promulgation de toute loi uniforme résultante par les administrations canadiennes, et b) à faire abstraction des avantages de la *common law* et des principes de l'*equity*.

Article 5 : Connaissance acquise dans l'exercice d'une fonction

§5. Rien dans la présente loi n'entraîne de responsabilité pour quiconque acquiert, divulgue ou utilise des informations acquises dans l'exercice de ses fonctions si ces informations sont d'une nature telle que leur acquisition ne représente rien de plus que l'enrichissement de ses connaissances personnelles, de ses compétences ou de son savoir-faire.

[40] Cet article, à mon avis, est motif de préoccupation dans le cadre d'une économie du XXI^e siècle fondée sur l'information et axée sur le savoir. L'exclusion relative aux « informations acquises dans l'exercice de ses fonctions » risque de limiter gravement l'efficacité globale potentielle de la LUSC. Qui plus est, vu le temps écoulé depuis la proposition d'une loi uniforme par la CHLC, et le fait qu'aucune administration canadienne n'a encore édicté la loi proposée, il y a peut-être lieu de conclure que le système canadien est satisfait du *status quo*, c'est-à-dire, d'une interprétation du droit commercial entièrement fondée sur la *common law* et sur la jurisprudence.

[41] De plus, compte tenu de la réticence des provinces à définir plus exactement les termes et modalités du secret commercial canadien, il semble que les législateurs, la magistrature et même le milieu des affaires disent « nous ne savons pas ce qu'est le secret commercial, mais quand nous en voyons un, nous le reconnaissons ». Devant un tel commentaire, il est utile d'examiner de près d'autres sources de jurisprudence ainsi que la façon dont d'autres lois canadiennes pourraient influencer sur l'avènement d'une définition plus concrète du secret commercial.

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

[42] Enfin, dans sa formulation actuelle, la législation est difficile à interpréter quant au sens du mot « information » à l'article 5. Si, par exemple, le mot « information » a la même signification que dans sa définition à l'article 1, le délit créé par la loi perd tout effet utile puisque c'est précisément cette information qui porte une valeur dans une économie fondée sur le savoir. Il n'y a non plus aucune analyse, de quelque source que ce soit, quant à ce qu'impliquent les « connaissances personnelles, ... compétences ou ... savoir-faire ». Il est concevable, par exemple, qu'un employeur puisse considérer certains ensembles de données comme ayant la nature du secret commercial, alors qu'un employé quittant son poste voit dans ces mêmes données des « connaissances personnelles ». C'est précisément ce genre de situation qu'aiderait à prévenir une définition législative immuable de secret commercial.

[43] Il est hors de la portée du présent examen d'aborder les conséquences indirectes liées au droit du travail, lequel n'en reste pas moins un domaine qui aura des répercussions énormes sur la protection des secrets commerciaux. Les considérations de principe concurrentes – la protection du droit d'un employé de passer d'un emploi à un autre, en regard de la protection des secrets commerciaux d'un employeur – créent une situation dynamique plutôt que statique.

[44] Comme l'écrivaient Horan et Werker en 1990 [traduction] :

Il y a deux considérations de principe concurrentes que les tribunaux doivent s'efforcer de concilier. D'une part, les employés devraient avoir le droit d'utiliser leurs compétences et connaissances générales librement à leur propre avantage ou à celui de l'employeur de leur choix... D'autre part, les employeurs devraient pouvoir protéger leurs actifs d'entreprise, corporels ou incorporels, contre une utilisation sans autorisation et au désavantage de l'employeur... Ces deux considérations sont faciles à énoncer, mais difficiles à concilier à partir des réalités des cas particuliers²⁶.

CONFÉRENCE POUR L'UNIFORMISATION DES LOIS AU CANADA

Horan et Werker ajoutent que [traduction] « dans toute situation factuelle, il peut être difficile de déterminer le point où finissent les connaissances générales appartenant à l'employé et où commence l'information confidentielle appartenant à l'employeur²⁷ ».

[45] La solution au dilemme employeur-employé en matière de connaissances et de secret commercial peut se trouver, du moins en partie, dans la formulation d'un contrat de travail, mais même cette façon de procéder a des limites. Un actif incorporel, la connaissance, est extrêmement difficile à catégoriser et à évaluer au sens juridique. Le droit se comporte avec réserve lorsqu'il s'agit de limiter la mobilité d'un employé parce qu'il est en possession d'actifs intellectuels appartenant à son employeur [traduction] :

Le tribunal ne permettra pas à un employeur d'empêcher un employé d'exploiter ses propres talents, compétences, études, habiletés ou connaissances générales en travaillant pour un nouvel employeur qui peut être un concurrent du premier. « Ces actifs n'appartiennent pas à l'employeur, qui ne peut donc pas en contrôler le départ... Seuls seront protégés les renseignements acquis par l'employé dans le cours de son emploi, manifestement confidentiels et ne relevant pas du marché des sociétés²⁸ ».

[46] Par contre, lorsqu'il y a un contrat de travail mais qu'il ne traite pas la question des renseignements confidentiels et/ou des secrets commerciaux, il peut y avoir matière à abus de confiance²⁹, à preuve [traduction] :

En l'absence de dispositions formelles, les tribunaux invoqueront des conditions implicites du contrat de travail pour empêcher des employés, *quel que soit leur niveau de classification*, d'utiliser des secrets commerciaux et des renseignements « hautement confidentiels » après avoir quitté leur emploi³⁰.

[47] Je suis profondément conscient, compte tenu de ce qui précède, que toute recommandation d'une réévaluation des textes de loi pourrait entraîner éventuellement l'examen détaillé et exhaustif d'un certain nombre de domaines du droit dont la plupart dépassent l'objet du présent examen préliminaire. Toutefois, je me permets de suggérer humblement qu'il serait utile à la re-

lance de la LUSC, et des activités de promotion de son adoption par les provinces et les territoires, d'avoir une connaissance claire et précise de ce que la LUSC a pour but de définir et de protéger.

Article 6 : Acquisition par des moyens répréhensibles

§6. 1) La personne qui a droit aux bénéfices d'un secret commercial peut intenter une action à quiconque acquiert ce secret par des moyens répréhensibles.

2) Un secret commercial n'est pas acquis par des moyens répréhensibles s'il a été mis au point de façon indépendante ou qu'on y est arrivé par rétrotechnique.

[48] Depuis que la Conférence a rédigé sa première version de la LUSC, il y a 18 ans, le droit, le commerce et l'industrie ont fait de grands pas en avant en ce qui a trait à la technologie. L'informatisation et l'accès aux données en ligne, que ce soit par Internet ou autrement, soulèvent des préoccupations bien réelles concernant la protection du secret commercial³¹. Il n'en serait pas moins utile, cependant, de réévaluer ce qui constitue un « moyen répréhensible » en rapport avec le secret commercial.

Article 7 : Divulgateion ou utilisation illicite

§7. La personne qui a droit aux bénéfices d'un secret commercial peut intenter une action à quiconque divulgue ou utilise ce secret si ce dernier savait ou aurait dû savoir qu'il n'avait pas l'autorisation légale de divulguer ou d'utiliser ce secret comme il l'a fait.
--

[49] Tel que l'ont fait remarquer les rédacteurs, cet article de la loi crée un délit qui couvre [traduction] « la situation dans laquelle quiconque *divulgue ou exploite* irrégulièrement un secret commercial sans en avoir l'"autorisation légitime" »³². Il convient de noter que l'*utilité* réelle de ce délit créé par la loi peut être minimale dans la mesure où une poursuite basée sur ce chef de dommage équivaldrait à fermer la porte de l'écurie une fois le cheval enfui, c'est-à-dire, en fait, à intervenir seulement après que des dommages peut-être irréparables ont déjà été causés.

[50] Malgré le propos ci-dessus, le délit créé par la loi garde son utilité lorsque pris dans la LUSC en son entier et il peut servir de moyen d'orientation, particulièrement en ce qui touche l'élaboration de contrats commerciaux dont la teneur a trait à des secrets commerciaux et à des renseignements confidentiels. Dans les contrats de travail individuels qui contiennent des dispositions de non-divulgaration et-ou de non-concurrence, par exemple, l'existence d'un tel délit pourra aider l'employeur et l'employé au moment de décrire les obligations et responsabilités des parties. De même, dans les contrats de franchise et les autres contrats où il est question de la divulgation ou de l'échange de renseignements de nature délicate, l'existence du délit créé par la loi pourra servir d'orientation aux parties et à leurs avocats.

Article 8 : Ordonnances du tribunal

§8. 1) Dans une action intentée en vertu des articles 6 ou 7, lorsque le tribunal détermine qu'une personne a acquis un secret commercial par des moyens répréhensibles ou a divulgué ou utilisé un secret commercial sans autorisation légale, il peut rendre l'une ou plusieurs des décisions suivantes :

- a) accorder une injonction interlocutoire ou permanente;
- b) accorder des dommages-intérêts compensatoires;
- c) ordonner au défendeur de restituer au demandeur tous les bénéfices qu'il a réalisés, ou qu'il pourra réaliser par la suite, en raison ou comme conséquence de l'acquisition par des moyens répréhensibles ou de la divulgation ou de l'utilisation illicites du secret commercial;
- d) accorder des dommages-intérêts exemplaires;
- e) sous réserve du paragraphe 3, rendre une ordonnance de répartition régissant l'utilisation future du secret commercial par le défendeur ou par le demandeur et le défendeur;
- f) rendre toute autre ordonnance qu'il juge appropriée.

2) Le tribunal ne doit pas exercer son pouvoir discrétionnaire d'accorder des dommages-intérêts compensatoires et d'ordonner une restitution des bénéfices d'une façon qui permette au demandeur d'être indemnisé deux fois pour la même perte.

3) Une ordonnance de réparation à laquelle réfère le sous-paragraphe e) du paragraphe 1 peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- a) un paiement au demandeur, en un ou plusieurs versements, pour l'utilisation future du secret commercial par le défendeur, au montant et selon les conditions que le tribunal juge appropriés;

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

b) la contribution du défendeur au demandeur pour les frais engagés par le demandeur et relatifs à l'acquisition ou à la mise au point du secret commercial;

c) la détermination de toute question accessoire relative à la mesure dans laquelle tant le demandeur que le défendeur pourront utiliser le secret commercial à l'avenir, ainsi qu'aux droits et obligations de chacun quant à cette utilisation.

4) Sur demande, le tribunal met fin à une injonction lorsque le secret commercial cesse d'en être un. Toutefois, l'injonction peut être maintenue pendant une période additionnelle et aux conditions que le tribunal juge raisonnable pour éliminer tout avantage commercial que pourrait autrement réaliser le défendeur du fait de l'acquisition par des moyens répréhensibles ou de la divulgation ou de l'utilisation illicites du secret commercial.

[51] Étant donné que bien des désaccords au sujet du secret commercial peuvent entraîner rapidement des dommages graves pour la partie revendiquant le secret commercial, il est important, du point de vue de l'intérêt public, de donner à la partie demanderesse la capacité d'atténuer tout autre dommage ultérieur. En ce sens, l'article 8 devrait rester dans la LUSC, mais il est essentiel de considérer les différences entre le Canada et les États-Unis pour ce qui est du traitement des dommages dans le domaine du secret commercial.

[52] Une différence majeure entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait au traitement du secret commercial tient à la propension des tribunaux américains (et aux jurys dans les poursuites au civil) d'accorder des dommages-intérêts élevés. Dans le cas du secret commercial, comme dans d'autres sphères du droit, les actions canadiennes au civil sont jugées par un juge seul; il s'ensuit que l'imposition de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs est beaucoup plus fréquente aux États-Unis qu'au Canada. La possibilité de dommages extrêmement élevés pourrait peut-être, éventuellement, servir de moyen de dissuasion, mais je me refuse à recommander une réorientation de la pratique judiciaire et de la politique gouvernementale canadiennes vers un système à l'américaine. Cela dit, il est toujours possible que la jurisprudence montre qu'un tel glissement s'impose en raison des obligations internationales prises par le Canada dans le cadre de traités tels que l'*Accord sur les ADPIC*, l'*ALENA*, etc.

Article 9 : Acquisition, divulgation ou utilisation de bonne foi

§9.1) Lorsqu'une personne, de bonne foi, acquiert, divulgue ou utilise un secret commercial et apprend, par la suite, qu'une personne qui a droit aux bénéfices de ce secret commercial en a été privée illégalement, la personne qui a droit à ces bénéfices ou celle qui a ainsi acquis, divulgué ou utilisé de bonne foi ce secret commercial peut demander au tribunal de statuer sur les droits des parties.

2) Dans une procédure prévue au paragraphe 1, le tribunal peut rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes ou les deux :

- a) une ordonnance provisoire visant à protéger les intérêts des parties et à préserver leurs droits, comme il le juge à propos;
- b) une ordonnance en vertu de l'article 8 comme s'il s'agissait d'une action mentionnée aux articles 6 ou 7.

3) Dans une procédure prévue au paragraphe 1, le tribunal détermine les droits des parties en tenant compte de :

- a) la valeur de la contrepartie donnée par la personne pour le secret commercial;
- b) tout changement à la situation de la personne en raison du secret commercial ou en vue de l'utiliser, fait avant qu'elle ne découvre que la personne qui avait droit aux bénéfices du secret commercial en a été privée illégalement;
- c) la protection accordée par la présente loi à la personne qui a droit aux bénéfices du secret commercial;
- d) tout autre sujet que le tribunal juge approprié.

[53] Selon les auteurs, [traduction] « l'objectif visé par l'article 11 est de permettre à un tribunal d'ajuster la position entre les parties en fonction des considérations d'équité propres à la situation³³ ». Les rédacteurs ont pris soin de souligner que cet aspect de la loi crée des difficultés sérieuses aux tribunaux des pays du Commonwealth puisque les résultats peuvent varier considérablement selon manière dont un tribunal choisit d'envisager la nature du secret commercial, c'est-à-dire, comme un droit personnel ou comme un droit propriétaire.

[54] Une cause récente, celle d'*Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.*, [1998] J.M. n° 297, fait intervenir à la fois le droit du secret commercial, celui de l'abus de confiance et celui de la responsabilité du fait d'autrui. Dans cette affaire, un employé de la partie défenderesse était coupable de s'être approprié frauduleusement des secrets commerciaux dont le défendeur avait

pu tirer profit. Malgré une tentative pour qualifier le défendeur de tierce partie innocente, les *circumstances* de l'affaire ont mené à une décision en faveur du demandeur³⁴.

[55] Au vu de l'état actuel du droit, ainsi que des protections que le cadre légal ci-haut met à la disposition des particuliers et des entreprises, je ne recommande aucune modification à cet article. Les tribunaux jouissent de toute la latitude voulue pour examiner et juger chaque cause selon ses propres conditions et mérites. De fait, c'est précisément cette latitude et cette discrétion qui permettent aux tribunaux canadiens de traiter ces affaires de la manière qui convient plutôt que d'être liés par des règles de droit prescriptives et immuables.

Article 10 : Moyens de défense

§ 10. 1) Dans toute procédure prévue par la présente loi et relative à la divulgation ou à l'utilisation illicites d'un secret commercial, le défendeur ne sera aucunement tenu responsable envers le demandeur s'il démontre, à la satisfaction du tribunal, l'un ou l'autre des éléments suivants :

- a) que la divulgation a dû être faite à une cour ou à un autre tribunal en vertu d'un pouvoir de cette cour ou de ce tribunal d'ordonner la divulgation de l'information;
- b) qu'étant donné la nature du secret commercial, l'intérêt public à ce qu'il soit divulgué ou utilisé l'emportait ou l'emportera, au moment de la divulgation ou de l'utilisation, sur le maintien du secret commercial.

2) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe 1, il y a intérêt public à ce que soit divulgué ou utilisé un secret commercial s'il est de l'intérêt du public en général qu'il soit informé de l'existence, eu égard à la mise au point, à la nature ou à l'utilisation du secret commercial :

- a) d'une infraction à une loi en vigueur (sur le territoire de l'autorité qui a fait adopter la présente loi) ou d'un autre comportement illégal;
- b) d'une question mettant en jeu la santé ou la sécurité publique.

3) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe 1, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause, y compris :

- a) la nature du secret commercial;
- b) les circonstances dans lesquelles le secret commercial a été ou sera divulgué ou utilisé par le défendeur;
- c) si la portée et la nature de la divulgation ou de l'utilisation du secret commercial étaient ou seront justifiées.

[56] En principe, cet article est à la fois utile et judicieux, mais son libellé laisse de côté des enjeux corrélatifs découlant des litiges au sujet du secret commercial. Dans la cause d'*Apotex*, par exemple, la question de l'intérêt public est intervenue lorsque le tribunal a été prié de prendre une décision concernant les dommages-intérêts exemplaires et les injonctions faisant suite à une décision d'outrage. Il devient vite évident que, outre la question de l'intérêt public des défenses elles-mêmes, les permutations sont infinies. Il serait donc à conseiller que la Conférence étudie la possibilité d'élargir la définition d'« intérêt public » afin qu'elle ne se rapporte pas seulement à la divulgation irrégulière de renseignements confidentiels ou de secrets commerciaux, mais aussi à des comportements, des actions ou des circonstances qui sont le résultat direct de cette divulgation irrégulière – par exemple, les injonctions punitives et leur durée.

Article 12 : Cession des secrets commerciaux

§ 12. Toute personne qui a droit aux bénéfices d'un secret commercial peut céder ses droits sur ce secret commercial, soit en tout ou en partie, et soit de façon générale ou sous réserve de restrictions territoriales et peut accorder un droit sur le secret commercial par licence ou autrement.

[57] Comme l'ont mentionné les rédacteurs, il persiste un désaccord judiciaire considérable quant à la nature du secret commercial, à savoir s'il crée un droit personnel ou un droit propriétaire³⁵. Les tribunaux des États-Unis, par exemple, sont disposés à appliquer au secret commercial une analyse basée sur un droit propriétaire. Plusieurs auteurs le soulignent et Peterson note le fait que les définitions récentes du secret commercial [traduction] :

posent une limite plutôt indéfinie entre les renseignements qui sont du domaine public et ceux qu'il est peut-être possible de protéger à titre de secret commercial. Le *Restatement* parle d'avantage concurrentiel et l'UTSA parle de valeur économique indépendante, mais dans un cas comme dans l'autre, l'avantage ou la valeur provient du fait que la teneur des renseignements n'est pas généralement connue. *Certains tribunaux sont d'avis que cette analyse crée un intérêt de propriété*³⁶.

Selon un autre auteur américain, Jager [traduction] :

REVIEW OF THE UNIFORM SECRETS COMMERCIAUX ACT

Dans les jugements relatifs au secret commercial, le débat sur les rapports de confidentialité ou sur la rupture d'un contrat explicite ou implicite s'accompagne souvent d'une discussion visant à déterminer si le secret commercial allégué est une « propriété ». De fait, un bon nombre des premières affaires de secret commercial traitées aux États-Unis ont analysé le secret commercial comme un « droit propriété » protégeable³⁷.

[58] La recommandation visant cet article a trait surtout à la stratégie de promotion que la Conférence devrait utiliser si elle décide de reprendre ses activités promotionnelles concernant la LUSC. Tel que mentionné plus haut, les deux analyses principales sont basées sur les droits personnels et les droits de propriété, et la promotion de la LUSC, une loi qui penche plutôt pour une analyse basée sur la propriété, nécessitera à la fois une justification de ce point de vue et l'assurance que les droits des parties ne seront pas diminués par l'interprétation de la nature du secret commercial. En conséquence, bien qu'aucun changement ne soit nécessaire au libellé du présent article, je recommande à la Conférence de faire en sorte que toute promotion de la LUSC indique *très* clairement qu'il s'agit d'un travail de codification et non pas du tout de restriction des droits et libertés des parties.

Article 13 : Prescriptions

§13. 1) Les procédures relatives à l'acquisition par des moyens répréhensibles ou à la divulgation ou à l'utilisation illicites d'un secret commercial doivent être instituées dans les deux ans du moment où l'acquisition, la divulgation ou l'utilisation, selon le cas, est découverte ou, si l'on avait fait preuve d'une diligence raisonnable, du moment où elle aurait dû l'être.

2) Aux fins du présent article, la divulgation ou l'utilisation continuent une seule réclamation.

[Si une autorité ne désire pas retenir le délai proposé de deux ans, elle peut utiliser le délit dans cette juridiction, calculé à partir du moment où la cause d'action a pris naissance.]

[Une autorité peut, si elle le désire, insérer l'article 13 dans sa loi concernant la prescription des actions en justice.]

[59] L'UTSA américaine prévoit un délai de prescription de trois ans, alors qu'il est de deux ans dans la LUSC canadienne. Qu'il faille ou non apporter des modifications à l'article 13 dépend de deux facteurs : premièrement, le besoin d'une rédaction nouvelle dépendra des délais de

prescription relatifs aux réclamations dans les diverses administrations provinciales et territoriales du Canada; et deuxièmement, le besoin d'une rédaction nouvelle dépendra des résultats du projet en cours d'exécution par la stratégie de droit commercial de la CHLC, qui consiste à rédiger une *Loi uniforme sur la prescription des actions*. Cette nouvelle loi uniforme sera soumise à la CHLC en vue de son approbation et de son adoption par la Conférence, en août 2005, et elle sera ensuite recommandée aux administrations canadiennes.

VII. Conclusion

[60] La conclusion possible à tirer du précédent examen est que la LUSC constitue et demeure une bonne loi. Cependant, si la Conférence est d'avis qu'il vaut la peine d'en pousser la promotion dans les provinces et les territoires, les recommandations relatives au réexamen de la loi sont claires : la LUSC a besoin de quelques remaniements dans certains domaines afin de prendre en compte la transformation profonde du moteur économique canadien et les progrès de la technologie, mais avant tout, il faudra absolument vérifier le degré général d'intérêt à l'égard d'un tel projet de réforme du droit. À mon humble avis, la promulgation de la LUSC par les provinces et les territoires est pleine de bon sens d'un point de vue tant national qu'international, elle rehaussera la crédibilité du Canada en matière de protection de la propriété intellectuelle et elle rendra le pays plus attrayant sur le plan du commerce. La Conférence est parfaitement bien placée pour concrétiser un tel changement.

¹ *Loi uniforme sur les secrets commerciaux* (1989) (Canada), Conférence pour l'uniformisation des lois du Canada.

² *Restatement (First) of Torts* (1939).

³ *Ibid.*, p. 757, Commentaire b.

⁴ *LUSC, supra*, article 1, note 1.

⁵ *Restatement (Third) of Unfair Competition (1995)*, article 39.

⁶ Ramsay, J.T., *Ramsay on Technology Transfers and Licensing* (2^e éd.), Butterworths, Toronto, 2002, p. 146.

⁷ *Electro-Craft Corporation v. Controlled Motion, Inc.*, 332 N.W.2d 890 Sup Ct. Minn., p. 897. Voir aussi *Kodekey Electronics, Inc. v. Mechanex Corp.*, 486 F.2d 449 (U.S. Ct. App. 10th Cir. 1973).

⁸ *Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État)* [1994] T.J.C. n° 589.

⁹ *Loi sur l'accès à l'information*, L.R.C., ch. A-1.

¹⁰ *Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports)*, [1989] T.J.C. n° 453, (1989) 27 C.P.R. (3d) 180.

¹¹ *Ibid.*, 202. Voir aussi *Montana Band of Indians c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord)*, (1988) 26 C.P.R. (3d) 68 (Section de première instance).

¹² *Supra* note 10, para. 7.

¹³ Vaver, D., « What is a Trade Secret? » dans R.T. Hughes (réd.), *Trade Secrets* (Barreau du Haut-Canada, Toronto, 1990), p. 4.

¹⁴ Institute of Law Research and Reform (Alberta), *Trade Secrets*, Rapport n° 46 (1986), p. 157.

¹⁵ Logiquement, le secret absolu est a) pratiquement une impossibilité; et b) pratiquement insoutenable étant donné les restrictions qu'une telle règle imposerait aux opérations commerciales.

¹⁶ *Supra*, note 6, p. 147 *et suiv.*

¹⁷ Handa, S., « Reverse engineering computer programs under Canadian copyright law », *McGill L.J.*, 40 (1995), p. 621-648.

¹⁸ Patry, W. « Choice of Law and International Copyright », *Am. J. Comp. L.*, 48 (2000), p. 383.

¹⁹ *Accord de libre-échange nord-américain*, articles 17.01 à 17.11 [ci-après dénommé *ALENA*].

²⁰ Boyd, D.L., « Secret commercial Doctrines of the NAFTA Countries : The sources of law, the remedies available, and suggestions for improvement », *Ariz. J. Int'l & Comp. Law*, 14 (1997), p. 879-903.

²¹ *Ibid.*, p. 911.

²² *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, OMC, article 39(2), 1995 [ci-après dénommé *Accord sur les ADPIC*].

²³ *Ibid.*, commentaire en ligne, affiché à http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm.

²⁴ *Loi sur l'Accès à l'information*, L.R.C., chap. A-1, alinéas 18 et 20.

²⁵ *Uniform Trade Secrets Act*, National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, en ligne à <http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1980s/LUSC85.pdf> (consulté le 1^{er} février 2005).

²⁶ Horan, M.G. et I.D. Werker, « Trade Secrets, Confidential Information and the Employment Relationship », dans *Trade Secrets, supra*, note 13, p. 76.

²⁷ *Ibid.*, p. 78.

²⁸ Conrod, M. « Who owns what an employee knows? How employers can safeguard intellectual assets », *The Employers Weekly*, 10 mars 1995, (14:41).

²⁹ Voir, par exemple, *Canadian Aero Service Ltd. c. O'Malley*, [1974] 40 D.L.R. (3d) 371 à 381 (C.S.C.), *Faccenda Chicken Ltd. c. Fowler*, [1986] 1 All. E.R. 617 à 626 (C.A.), *Monarch Messenger Services Ltd. c. Houlding*, (1984) 2 C.P.R. (3d) 235 (Alta. Q.B.), *Computer Workshops Ltd. c. Banner Capital Market Brokers Ltd.*, (1988) 21 C.P.R. (3d) 116 (Ont. H.C.).

³⁰ *Supra*, note 26, p. 82.

³¹ Voir, par exemple, A. Beckerman-Rodau, « Trade Secrets - The New Risks to Trade Secrets Posed by Computerization », *Rutgers Computer & Tech. L.J.*, 28 (2002), p. 227.

³² Comptes rendus de la 69^e Réunion annuelle de la Conférence pour l'uniformisation des lois au Canada, 1987, p. 324.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.* [1998] M.J., n° 297.

³⁵ Voir, par exemple, *Napier Environmental Technologies Inc. c. Vitomir*, 2002 B.C.S.C. 1026.

³⁶ Peterson, G.R., « Trade Secrets in an Information Age », *Hous. L. Rev.*, 32 (1995), p. 385-390 [souligné par l'auteur].

³⁷ Jager, M.F., *Trade Secrets Law*, article 4.3 (Westlaw Database TRDSECRET).