

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

SECTION CIVILE

**RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE SUR L'EXAMEN DE LA *LOI*
*UNIFORME SUR LES SECRETS COMMERCIAUX***

**Clark W. Dalton, c.r.
Coordonnateur de projets**

Attention : les idées ou les conclusions énoncées dans le présent document, notamment les propositions concernant le libellé de la loi et les commentaires ou recommandations, n'ont pas été adoptées par la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de la Conférence et de ses délégués.

**Edmonton (Alberta)
Août 2006**

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

1. Contexte

[1] À la réunion annuelle de la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada (la Conférence ou la CHLC) en août 2005, Clark Dalton a présenté un document rédigé par Tony Hoffmann intitulé *Examen de la Loi uniforme sur les secrets commerciaux* (le rapport Hoffmann). M. Hoffmann n'était pas présent à la réunion, mais il y a assisté par téléconférence.

[2] Comme l'indique le rapport Hoffmann, la Conférence a à l'origine approuvé la *Loi uniforme sur les secrets commerciaux* (la LUSC) et en a recommandé l'adoption par les provinces et les territoires du Canada en 1987, ce qu'aucun d'entre eux n'a encore fait. Afin de bien documenter la décision relative à l'opportunité et à la possibilité de promouvoir davantage la LUSC auprès des provinces et des territoires du Canada, la Stratégie du droit commercial de la CHLC a d'abord demandé à M. Hoffmann de présenter un bref examen de l'état actuel du droit, puis d'examiner le texte de la LUSC pour voir si des dispositions devraient être modifiées et, enfin, de recommander à la Conférence des mesures relatives à la LUSC.

[3] Le rapport Hoffmann a conclu que la Loi est un outil tout aussi valable aujourd'hui que lors de son adoption par la Conférence, en 1989. Comme le demandait la Conférence, M. Hoffmann a examiné les origines des secrets commerciaux, puis il a procédé à un examen de la notion de secret commercial dans le contexte canadien et, enfin, dans le contexte international. Il a ensuite analysé la LUSC article par article, formulant des recommandations pour chacun.

[4] Après la présentation du rapport et son examen par les délégués de la Conférence, les délégués ont décidé, par résolution, de l'examen de la LUSC et de la rédaction d'un rapport, accompagné de recommandations, à examiner à la réunion de 2006. Le présent rapport fait suite à cette résolution, en particulier en ce qui concerne les recommandations portant sur la Loi.

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE SUR L'EXAMEN DE LA *LOI UNIFORME SUR LES SECRETS COMMERCIAUX*

[5] Ma conclusion est qu'il est inutile de modifier la LUSC, sauf peut-être les notes relatives à l'article 13 sur les prescriptions.

2. Recommandations formulées par le rapport Hoffmann

[6] Par souci de commodité, le texte de la LUSC et les commentaires pertinents formulés par le rapport Hoffmann figurent à l'annexe A. Seuls quelques-uns font l'objet d'observations, car aucune modification n'a été recommandée en général pour les dispositions de la Loi.

[7] Toutefois, le rapport Hoffmann fait allusion au point suivant, à savoir que, du fait de la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, la *Uniform Trade Secrets Act* (la UTSA) diffère de la LUSC en ce que la loi américaine est axée sur les « droits de propriété » sur les secrets commerciaux plutôt que sur l'existence d'un rapport de confidentialité. M. Hoffmann semble estimer que, l'accent étant mis sur l'intention des parties, il est fait abstraction de la nature du secret commercial. À cet égard, la nature sous-jacente du secret commercial n'est jamais traitée adéquatement par la jurisprudence canadienne. Selon lui, il en découle une autre conséquence, à savoir l'incapacité du système de droit criminel à traiter la question puisque, dans le contexte du vol, seul un droit de propriété peut être volé.

[8] Aucune recommandation n'est formulée dans ce contexte si ce n'est une mention des questions. Je ne propose non plus aucune recommandation sur ce point parce que, à mon avis, la LUSC libellée telle quelle permet d'atteindre les mêmes résultats que la UTSA sans nous obliger à répondre à la question de savoir si l'information est un bien¹. Comme la question dépasse les secrets commerciaux, il ne conviendrait pas de n'en traiter que dans le présent contexte. La question exige une analyse beaucoup plus large qui, selon moi, dépasse la portée du présent projet.

Examen des dispositions de la loi uniforme

Définitions

[9] Lors de l'examen de l'article des définitions (article 1), le rapport Hoffmann présente trois commentaires. Selon le premier, le libellé des définitions de la LUSC et de la UTSA sont semblables, sauf en ce qui a trait à la définition de « moyens répréhensibles » et à l'inclusion, dans la UTSA, du mot « *misappropriation* » (détournement), lequel incorpore la notion de détournement par des « moyens répréhensibles ». Nous concluons qu'il pourrait être utile, à des fins d'harmonisation, de modifier la LUSC afin d'uniformiser les définitions.

[10] Cette approche suscite un problème, à savoir que la UTSA est, comme l'indique le rapport Hoffmann, axée sur les droits de propriété sur les secrets commerciaux. Dans ce contexte, il pourrait être utile d'utiliser des notions fondées sur la propriété comme le « détournement », mais ce n'est pas nécessaire au Canada. Aux fins de l'application de notre loi dans le cadre de laquelle nous ne considérons pas encore les renseignements comme un bien, il suffit de parler d'acquisition, de divulgation ou d'utilisation d'un secret commercial sans aborder la question de savoir si les secrets commerciaux sont des biens ou non. À ce titre, il est tout à fait inutile de parler de « détournement » dans la loi.

[11] Quant à la définition de « moyens répréhensibles », l'annexe A permet de constater que la LUSC comporte une « définition inclusive », qui donne un seul exemple du sens de l'expression : « espionnage commercial ». La UTSA contient une liste beaucoup plus longue d'exemples. Il faut donc décider si l'on allonge la liste ou non. Je recommanderais de conserver la définition de la LUSC telle quelle jusqu'au moment où elle sera effectivement appliquée. Elle laisse aux tribunaux une très grande latitude, et

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE SUR L'EXAMEN DE LA *LOI UNIFORME SUR LES SECRETS COMMERCIAUX*

ceux-ci y sont habitués. Cette question revient également dans le commentaire relatif à l'article 6 du rapport Hoffmann et, à mon avis, la réponse est la même sur ce point.

[12] En résumé, en raison de l'analyse qui précède, je ne recommanderais aucune modification de la LUSC sur ces points.

[13] On considère également qu'il pourrait être utile, pour une définition uniforme de « secret commercial », d'examiner d'autres lois dans le contexte canadien. Mentionnons la *Loi sur la protection de l'information*, L.R. (1985), ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25, ainsi que la définition donnée par les lois provinciales sur la liberté de l'information. La loi albertaine par exemple, dans la mesure où elle est pertinente, et celles qui la suivent contiennent la même définition que la LUSC². Les législateurs avaient l'intention que les deux lois, à un moment donné, aillent de pair. La définition figurant dans la loi fédérale (*Loi sur la protection de l'information*) est également très semblable. Ainsi, je n'apporterais non plus aucun changement.

[14] Le dernier point concerne, en fait, la rédaction. Selon la définition de la LUSC, « secret commercial » signifie toute « information », etc. Selon le paragraphe (2), aux fins de la définition de « secret commercial », le mot « information » comprend etc. Le rapport Hoffmann suggère, aux fins de l'uniformité, de reformuler la LUSC pour éliminer le paragraphe (2) et l'incorporer au paragraphe (1). Je déconseillerais cette solution. Dans cet article, les rédacteurs tentent de créer une définition puis de définir l'un des termes de la première définition, soit une définition dans une définition. À mon avis, la structure des définitions actuelles est la façon appropriée de traiter de ce type de question de rédaction afin d'éviter une définition verbeuse compliquée.

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

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

[15] Cet article exonère de toute responsabilité quiconque acquiert, divulgue ou utilise des renseignements acquis dans l'exercice de ses fonctions, si leur acquisition ne représente rien de plus que « l'enrichissement de ses connaissances personnelles, de ses compétences ou de son savoir-faire ». Le rapport Hoffmann suggère que la revitalisation de la loi et la reprise des efforts visant à promouvoir sa mise en œuvre dans les provinces et les territoires seraient bien servies si l'on saisisait clairement ce que la LUSC entend protéger.

[16] On peut très bien comprendre cette préoccupation, mais le problème ici, c'est qu'il peut être difficile de faire la distinction entre l'acquisition, la divulgation ou l'utilisation irrégulières de secrets commerciaux par quelqu'un comme un ancien employé et l'exercice, par cette personne, des compétences, du savoir-faire et des connaissances acquis pendant qu'elle travaillait ou était exposée à un secret commercial. Dans son ouvrage *Employment Law in Canada*, Geoffrey England traite de la question ainsi :

[TRADUCTION] La distinction la plus difficile à faire est peut-être celle entre l'utilisation irrégulière de secrets commerciaux et d'autres renseignements confidentiels par un ancien employé et l'exercice approprié de compétences, d'un savoir-faire et de connaissances acquis dans le cadre d'un emploi antérieur. Naturellement, les employés acceptent souvent un emploi particulier parce qu'ils veulent acquérir des compétences, un savoir-faire et des connaissances qui, espèrent-ils, accroîtront leurs possibilités de se faire valoir auprès d'employeurs futurs, et les tribunaux respectent cette pratique³.

[17] Par exemple, la décision *Genesta Manufacturing v. Babey* illustre l'esprit dans lequel les tribunaux font cette distinction. Dans cette affaire, la demanderesse a sollicité une injonction et des dommages-intérêts après qu'un ancien employé a utilisé une méthode particulière dans la fabrication de certains profils de luminaires. La Cour a conclu que la méthode en cause ne pouvait être considérée comme un secret commercial puisque les appareils et les matériaux utilisés étaient connus et facilement

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE SUR L'EXAMEN DE LA *LOI UNIFORME SUR LES SECRETS COMMERCIAUX*

disponibles pour les concurrents, même si l'ancien employé avait acquis un savoir-faire particulier dans l'utilisation de la méthode pendant qu'il travaillait pour l'entreprise.

[18] L'affaire *32262 B.C. Ltd. v. Pacific Sign and Design Ltd. et al.* a donné lieu à un résultat semblable. Le litige concernait d'anciens employés de la société demanderesse qui avaient travaillé à la conception d'enseignes pour la société défenderesse. Le juge s'est exprimé ainsi :

[TRADUCTION] La demanderesse avait mis au point des façons efficaces de concevoir et de construire des enseignes, mais il ne s'agissait pas de renseignements confidentiels. Les requérants ne s'étaient appropriés aucun « secret commercial ». Il s'agissait plutôt d'employés formés, par l'expérience, à reconnaître une façon d'accomplir leur travail très efficacement. La preuve n'établit pas qu'ils possédaient des renseignements secrets sur lesquels la demanderesse détient des droits de propriété. Ils ont plutôt acquis par l'expérience, dans le secteur des enseignes, un savoir-faire ne faisant pas l'objet d'un droit de propriété⁴.

[19] Selon mon évaluation fondée sur ces décisions et l'extrait précité de l'ouvrage d'England, les tribunaux sont fort capables de traiter de ces cas, et il serait probablement préférable de laisser la disposition telle quelle, sans la préciser davantage, et de laisser aux tribunaux le soin de trancher les litiges suivant leur bien-fondé.

Moyens de défense – Article 10

[20] Selon le rapport Hoffmann, cet article est à la fois utile et judicieux, mais il laisse de côté des enjeux corrélatifs découlant des litiges en matière de secret commercial. Voici ce que l'auteur demande à la Conférence :

étudie[r] 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

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

résultat direct de cette divulgation irrégulière – par exemple des injonctions punitives et leur durée⁵.

[21] Le sens de cette observation n'est pas très clair. L'expression « intérêt public » est utilisée à l'article 10 pour permettre aux tribunaux de conclure qu'un défendeur n'est pas responsable envers un demandeur dans les cas d'utilisation ou de divulgation illégales d'un secret commercial lorsqu'il y avait un « intérêt public » dans la divulgation ou l'utilisation, par exemple lorsqu'une infraction a été commise ou lorsqu'une question met en jeu la santé ou la sécurité publiques. Cette approche est fort semblable à l'exception de la prépondérance de l'intérêt public prévue dans les lois sur la liberté de l'information et la protection des renseignements personnels qui autorisent un organisme public, malgré une interdiction de divulgation ou d'utilisation, d'agir dans l'« intérêt public⁶ ».

[22] L'article ne concerne pas les ordonnances qu'un tribunal peut rendre. Ce sujet fait l'objet de l'article 8. Dans cet article, lorsque le tribunal détermine qu'il y a eu acquisition d'un secret commercial par des moyens répréhensibles ou qu'un secret commercial a été utilisé ou divulgué sans autorisation légale, il peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir accorder une injonction interlocutoire ou permanente, ou des dommages-intérêts punitifs. La question, me semble-t-il, est déjà visée à l'article 9, si je ne me trompe. Cela étant, je ne recommanderais aucune modification des articles 9 ou 10.

Prescriptions – Article 13

[23] Le dernier point concerne les prescriptions relatives à une action intentée en vertu de la Loi. Selon le rapport Hoffmann, la LUSC prévoit un délai de prescription de deux ans dans le cas d'une acquisition irrégulière ou d'une divulgation ou utilisation illégales, alors que la UTSA en prévoit un de trois ans. La LUSC renferme une note entre crochets indiquant que si une province ou un territoire ne désire pas retenir le délai proposé de deux ans, celui-ci doit calculer le délai habituel prévu en droit

RAPPORT SUPPLÉMENTAIRE SUR L'EXAMEN DE LA *LOI UNIFORME SUR LES SECRETS COMMERCIAUX*

délictuel dans son ressort à partir de la naissance de la cause d'action. L'article renferme une seconde note entre crochets indiquant que les provinces et les territoires qui le désirent peuvent incorporer cet article dans leur législation portant sur les prescriptions des actions en justice.

[24] Selon le rapport Hoffmann, la nécessité de modifier l'article 13 dépend des délais de prescription relatifs aux diverses réclamations dans les provinces et les territoires, et des résultats du projet sur les délais de prescription qui sera examiné par la Conférence en 2005.

[25] Quant à la première note figurant dans cet article, même si l'article lui-même prévoyait un délai, celui-ci était antérieur à la formulation du principe de la découverte du dommage comme règle générale d'interprétation des actions délictuelles à tout le moins. Dans l'arrêt *Peixeiro c. Haberman*, [1997] 3 R.C.S. 549, le juge Major, au nom de la Cour suprême du Canada, a statué ce qui suit (par. 36) :

Depuis les arrêts de notre Cour *Kamloops (Ville de) c. Nielsen*, 1984 CanLII 21 (C.S.C.), [1984] 2 S.C.R. 2, et *Central Trust Co. c. Rafuse*, 1986 CanLII 29 (C.S.C.), [1986] 2 S.C.R. 147, à la p. 224, la règle de la possibilité de découvrir le dommage est une règle générale, appliquée pour prévenir l'injustice qu'entraînerait le fait d'interdire à une personne d'intenter une action avant qu'elle ne soit en mesure de le faire⁷.

[26] Je pense qu'il faudrait supprimer la première note. Quant à la seconde, étant donné l'acceptation de la nouvelle *Loi uniforme sur les prescriptions des actions* en août dernier, mais compte tenu du fait que toutes les provinces et les territoires ne l'auront pas adoptée, je recommanderais de la modifier dans la mesure où seuls les provinces et les territoires ayant adopté la *Loi uniforme sur les prescriptions des actions* devraient supprimer cet article, mais pas les autres. Pour ce qui est de la première partie de la note, comme la LUSC crée des délits civils pour cause d'infraction, je ne vois pas pourquoi les règles habituelles prévues par la loi uniforme pour les prescriptions ne devraient pas s'appliquer. Quant à la deuxième partie de la note, il me semble plus approprié de conserver l'article avec un délai de

CONFÉRENCE POUR L'HARMONISATION DES LOIS AU CANADA

prescription correspondant à celui de la loi uniforme et de reprendre la règle d'interprétation générale énoncée par la Cour suprême.

Conclusions

[27] À l'instar du rapport Hoffmann, je conclus que la Loi est un outil tout aussi valable aujourd'hui que lors de son adoption par la Conférence, en 1989. En outre, si ce n'est la suggestion de modifier les notes relatives à l'article 13, je ne recommanderais aucun changement au texte de la Loi, comme je l'ai expliqué ci-dessus.

¹ Voir également :

Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142, où le juge Binnie, au nom de la Cour, a noté ce qui suit (par. 41) : « La qualité de biens que les intimées attribuent aux renseignements confidentiels est controversée. Traditionnellement, les tribunaux de notre pays et d'autres ressorts de common law se sont donné beaucoup de mal pour souligner que l'action trouve son fondement dans les rapports de confiance plutôt que dans les caractéristiques juridiques des renseignements confiés. »

R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963, par. 23 à 33.

Cette question est analysée dans le rapport n° 46, *Trade Secrets*, juillet 1986, Alberta Institute of Law Research and Reform (Alberta Law Reform Institute).

² *Freedom of Information and Protection of Privacy*, ch. F-25, al. 1s).

³ *Employment Law in Canada* (3^e éd., vol. 2, Butterworths, Geoffrey England, Roderick Wood, par. 111.143, p. 11.83).

⁴ (2003) BCSC 1724 (Can LII), par. 27.

⁵ Voir l'annexe A.

⁶ Voir, par exemple, *supra*, note 2, art. 32.

⁷ *Peixeiro c. Haberman*, [1997] 3 S.C.R. 549, 1997 CanLII 325 (C.S.C.), par. 36.