

T-2244-73

T-2244-73

Consolidated Textiles Limited (Plaintiff)

v.

Central Dynamics Limited, Bruck Mills Ltd., Sidney Bornstein and J. René Cornellier (Defendants)

Trial Division, Addy J.—Montreal, May 6-10, 13 and 14; Ottawa, December 18, 1974.

Constitutional law—Trade and commerce—Jurisdiction—Trade secrets—Confidential information—Company developing new type of loom—Making of vital parts by second company—Confidence violated by employee of second company—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 7, 55—Federal Court Act, ss. 26, 64(2)—B.N.A. Act, s. 92(13).

The plaintiff company, a textile manufacturer on a large scale, was alone in successfully developing a commercially viable conversion kit or system for converting fly-shuttle looms to water-jet looms. The company entrusted to the defendant, Central Dynamics Limited, the instructions and materials necessary for a contract with Central Dynamics for producing parts of the conversion assembly. Subsequently, the plaintiff sought an injunction restraining the use of trade secrets and confidential information gained by the defendants. Of the latter, Central Dynamics Limited and two competitors of the plaintiff (Bruck Mills Limited and Sidney Bornstein) consented to the issue of restraining orders against them. The trial proceeded against the defendant Cornellier, the key man in charge of the operation at Central Dynamics.

Held, granting an injunction against the defendant, the action of the plaintiff was based on section 7(e) of the *Trade Marks Act*, proscribing acts "or other business practices contrary to honest industrial or commercial usage in Canada". This provision was validly enacted by Parliament and lay within the jurisdiction of the Federal Court. It was applicable to a man in the position of the defendant. Until he was approached by the plaintiff, this defendant had no knowledge of looms and had never been connected with the textile industry. He was repeatedly advised of the fact that the plaintiff considered the whole project confidential. A person who had received information in confidence pertaining to a trade secret could not use it to the prejudice of the person who gave it to him. The evidence showed that the defendant was attempting to use the photographs, drawings and specific detailed knowledge, which he had acquired from the plaintiff, to the benefit of the plaintiff's competitors. Apart from this, where confidential drawings were used for an unauthorized purpose, there was established a *prima facie* case of misuse of confidential information. The defendant had completely failed to rebut this *prima facie* case.

Consolidated Textiles Limited (Demanderesse)

c.

Central Dynamics Limited, Bruck Mills Ltd., Sidney Bornstein et J. René Cornellier (Défendeurs)

Division de première instance, le juge Addy—Montréal, les 6 au 10, 13 et 14 mai; Ottawa, le 18 décembre 1974.

Droit constitutionnel—Industrie et commerce—Compétence—Secrets industriels—Renseignements confidentiels—Compagnie mettant au point un nouveau type de métier à tisser—Fabrication de pièces essentielles par une seconde compagnie—Violation de renseignements confidentiels par un employé de la seconde compagnie—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 7 et 55—Loi sur la Cour fédérale, art. 26, 64(2)—A.A.N.B. art. 92(13).

La compagnie demanderesse, fabricant important de textile, fut la seule à réussir à mettre au point un ensemble ou une méthode de conversion de métiers à navette volante en métiers à jet d'eau qui soit rentable du point de vue commercial. La compagnie demanderesse confia à la défenderesse, la Central Dynamics Limited les instructions et les éléments nécessaires à la fabrication des pièces du processus de conversion. Par la suite, la demanderesse chercha à obtenir une injonction interdisant l'utilisation des secrets industriels et des renseignements confidentiels obtenus par les défendeurs. Parmi eux, la Central Dynamics Limited et deux concurrents de la demanderesse (Bruck Mills Limited et Sidney Bornstein) consentirent à ce que des ordonnances restrictives soient émises contre eux. Le procès se poursuivait contre le défendeur Cornellier, l'homme clef responsable de l'opération chez Central Dynamics.

Arrêt: une injonction est accordée contre le défendeur; l'action de la demanderesse se fonde sur l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce* qui interdit les actes ou «autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada». Le législateur était justifié d'adopter cette disposition dont l'application relève de la compétence de la Cour fédérale. Elle s'applique à quiconque se trouve dans la situation du défendeur. Avant que la demanderesse n'entre en rapport avec lui, le défendeur n'avait aucune connaissance des métiers à tisser et n'avait jamais eu de lien avec l'industrie textile. On lui souligna à maintes reprises que la demanderesse considérait l'ensemble du projet comme étant confidentiel. Une personne qui a reçu des renseignements à titre confidentiel, afférents à un secret industriel ne peut les utiliser au préjudice de la personne qui les lui a transmis. La preuve démontre que le défendeur tentait d'utiliser les photographies, les croquis et les connaissances approfondies qu'il avait acquies de la demanderesse au bénéfice des concurrents de cette dernière. Cela mis à part, lorsqu'on utilise des croquis confidentiels à une fin non autorisée, ceci crée un commencement de preuve d'usage abusif de renseignements confi-

MacDonald v. Vapor Canada Ltd. [1972] F.C. 1156, followed. *Suhner & Co. A.G. v. Transradio Ltd.* [1967] R.P.C. 329; *International Tools Ltd. v. Kollar* [1968] 1 O.R. 669; *Allen Manufacturing Co. v. Murphy* (1911) 23 O.L.R. 467; *Maguire v. Northland Drug Co. Ltd.* [1935] S.C.R. 412, and *Saltman Engineering Coy. Ltd. v. Campbell Engineering Coy., Ltd.* (1948) 65 R.P.C. 203, referred to.

ACTION.

COUNSEL:

M. G. Freiheit and *P. R. O'Brien* for plaintiff.

A. L. Stein, Q.C., and *N. Stein* for defendant Cornellier.

SOLICITORS:

Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montreal, for plaintiff.

Stein & Stein, Montreal, for defendant Cornellier.

The following are the reasons for judgment delivered in English by

ADDY J.: This is an action concerning an alleged violation of trade secrets and breach of confidential information imparted by the plaintiff to the defendants and for conspiracy relating thereto.

The plaintiff is claiming an injunction restraining the use of any such confidential information gained by the defendants and enjoining them to deliver up all documents, plans and other relevant written matter and also to divulge the names of all parties to which any such information has been communicated.

At the opening of trial, minutes of settlement were filed and motions were made for judgment pursuant thereto settling the claims against all of the defendants except the defendant J. René Cornellier (hereinafter referred to as "Cornellier"). The motions for judgment were granted and the trial proceeded against the last-mentioned defendant.

dentiels. Le défendeur a été tout à fait incapable de réfuter ce commencement de preuve.

Arrêt suivi: *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.* [1972] C.F. 1156. Arrêts cités: *Suhner & Co. A.G. c. Transradio Ltd.* [1967] R.P.C. 329; *International Tools Ltd. c. Kollar* [1968] 1 O.R. 669; *Allen Manufacturing Co. c. Murphy* (1911) 23 O.L.R. 467; *Maguire c. Northland Drug Co. Ltd.* [1935] R.C.S. 412 et *Saltman Engineering Coy. Ltd. c. Campbell Engineering Coy., Ltd.* (1948) 65 R.P.C. 203.

b ACTION.

AVOCATS:

M. G. Freiheit et *P. R. O'Brien*, pour la demanderesse.

A. L. Stein, c.r., et *N. Stein*, pour le défendeur Cornellier.

PROCUREURS:

Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal, pour la demanderesse.

Stein & Stein, Montréal, pour le défendeur Cornellier.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par

LE JUGE ADDY: La présente action porte sur une prétendue violation de secrets industriels et sur la divulgation de renseignements confidentiels communiqués aux défendeurs par la demanderesse, ainsi que sur l'existence d'une coalition.

La demanderesse réclame une injonction interdisant aux défendeurs d'utiliser l'un quelconque des renseignements confidentiels ainsi obtenus et leur enjoignant de remettre tous les documents, plans et autres écrits pertinents et de divulguer le nom de toutes les parties à qui ces renseignements ont été communiqués.

Au début du procès, les parties ont déposé un projet de règlement et demandé que jugement soit rendu conformément à ce projet, déclarant réglées les actions intentées contre tous les défendeurs sauf le défendeur J. René Cornellier (ci-après appelé «Cornellier»). La Cour a fait droit aux demandes de jugement et le procès s'est poursuivi contre le défendeur mentionné en dernier lieu.

The plaintiff company, originally established in the United States in 1905, has been in Canada since 1930 and operates a very large textile manufacturing business. In its business and in its various mills it operates some 800 looms. For many centuries and until a very few years ago, all looms operated on the principle of a shuttle which carried the weft yarn across the warp. The weft yarn consists of a continuous thread which the fly shuttle lays over and through the vertical threads forming the warp. In the mid-1960's, three firms in the world commenced experimenting with and manufacturing, at least experimentally, certain water-jet looms, the basic principle of which consisted of replacing the fly shuttle with a water jet which would propel or shoot individual threads through the warp.

In 1964, the plaintiff company became interested in the possibility of using water-jet looms which were being produced, experimentally at that time in Japan by Prince Motor Company. This company was later purchased by Nissan, also of Japan, and I shall hereinafter refer to Prince Motor Company and to Nissan as "Nissan." The plaintiff company obtained from Nissan the latter's first water-jet loom imported into North America and, as a result, had the first water-jet loom in Canada and the first operating water-jet loom in North America. As a result of its operation of the Nissan water-jet loom, the plaintiff conceived of the possibility of converting standard fly-shuttle looms to water-jet looms by using some of the parts of the Nissan water-jet looms and also improvising other brackets, etc., required for the conversion.

The plaintiff company was in an uniquely favourable position in so far as its technical weaving staff and research personnel were concerned, in that it had been using some water-jet looms for considerable time, both in Canada and in the United States, at the time when it began experimenting on conversion of fly-shuttle looms; it had been operating a school for training employees in the operation of water-jet looms; it had also engaged in furthering an operation in the United States to weave fabric for the manufacturing of sandbags and, finally,

Établie aux États-Unis en 1905, la compagnie demanderesse est au Canada depuis 1930 et exploite une entreprise très importante de fabrication de textiles. Dans les différentes usines de son entreprise, elle utilise quelque 800 métiers à tisser. Depuis des siècles et très récemment encore, tous les métiers à tisser fonctionnaient suivant le principe d'une navette qui disposait le fil de trame à travers les fils de chaîne. Le fil de trame est un fil continu que la navette volante fait passer à travers les fils verticaux constituant la chaîne. Au milieu des années 60, trois entreprises, les seules au monde, commencèrent à expérimenter et à fabriquer, du moins sur une base expérimentale, certains métiers à jet d'eau, dont le principe de base consistait à remplacer la navette volante par un jet d'eau qui projetait ou lançait les fils un à un à travers la chaîne.

En 1964, la compagnie demanderesse a considéré la possibilité d'utiliser les métiers à jet d'eau qui étaient alors fabriqués au Japon sur une base expérimentale par la Prince Motor Company. Cette compagnie fut subséquemment acquise par la Nissan, une autre compagnie japonaise, et ces deux compagnies seront ci-après appelées la «Nissan». La compagnie demanderesse acquit de la Nissan le premier métier à jet d'eau importé en Amérique du Nord et, en conséquence, elle eut le premier métier à jet d'eau existant au Canada et le premier à être exploité en Amérique du Nord. Par suite de la mise en opération dudit métier, la demanderesse imagina la possibilité de convertir les métiers à navette volante conventionnels en métiers à jet d'eau en utilisant certaines pièces des métiers à jet d'eau de la Nissan et en introduisant d'autres supports etc., requis à cette fin.

La compagnie demanderesse se trouvait dans une situation tout à fait privilégiée sur le plan de son personnel affecté au tissage et à la recherche, car, au moment où elle a commencé ses expériences sur la conversion de métiers à navette volante, elle utilisait depuis longtemps quelques métiers à jet d'eau au Canada et aux États-Unis; elle avait dirigé une école enseignant aux employés le fonctionnement des métiers à jet d'eau; elle s'était aussi occupée à mettre de l'avant aux États-Unis une opération consistant à tramer un tissu pour la fabrication

it had obtained the exclusive service contract for all Nissan water-jet looms in North America. It enjoyed this latter right until May 1971.

The first Nissan loom arrived in 1965 when water-jet looms first made their appearance on the market. About that time also, water-jet looms were first being manufactured experimentally in Europe by a Czechoslovakian company.

The total parts employed in the conversion kit of the plaintiff amounted to approximately one hundred parts including a total of approximately twenty Nissan water-jet loom parts.

Although conversion had probably been thought of as a possibility, all evidence points clearly to the fact that, until the plaintiff had commenced developing its own version of a converted water-jet loom in 1971 and also until it had reached the final stages of developing a production loom, which could operate commercially, no other loom-manufacturing company and no other member of the textile industry had done anything or attempted to do anything to overcome the numerous technical difficulties involved in turning out an operational converted loom. The evidence also points clearly to the fact that the idea itself was not at that time believed to be practically feasible. Certainly, no other textile manufacturer in North America, and most probably none elsewhere, had taken effective steps to convert standard fly-shuttle looms to water-jet looms.

I was most impressed by the evidence of one Maurice Rabinovitch, who had been employed by the plaintiff until September 1972 as the head of its research and development branch.

It appears that even at the present time, no other company has successfully developed a commercially viable conversion kit or system for converting fly-shuttle to water-jet looms. The plaintiff first started its original development lated in the year 1969. In nine weeks it had succeeded in developing a machine that

de sacs de sable et, finalement, elle avait obtenu un contrat exclusif d'entretien de tous les métiers à jet d'eau de la Nissan en Amérique du Nord. Elle en a bénéficié jusqu'au mois de mai 1971.

Le premier métier à tisser de la Nissan fut introduit en 1965 au moment de l'apparition des métiers à jet d'eau sur le marché. A cette époque également, une compagnie tchécoslovaque fut la première en Europe à fabriquer des métiers à jet d'eau sur une base expérimentale.

Le nombre total des pièces faisant partie de l'ensemble de conversion de la demanderesse se chiffrait à environ 100, y compris environ 20 pièces du métier à jet d'eau de la Nissan.

Bien que l'on ait vraisemblablement considéré la conversion comme une possibilité, l'ensemble de la preuve démontre clairement que jusqu'au moment où la demanderesse a entrepris en 1971 la mise au point de sa propre version d'un métier à jet d'eau converti et où elle a atteint l'étape finale de la mise au point d'un métier de série qui fonctionnerait sur une base commerciale, aucune autre compagnie de fabrication de métiers à tisser et aucun membre de l'industrie textile n'avait fait ou tenté de faire quoi que ce soit pour surmonter les nombreuses difficultés techniques qu'implique la fabrication de métiers convertis utilisables. En outre, la preuve montre clairement qu'à cette époque, on ne croyait pas que l'idée elle-même était réalisable. Bien sûr, aucun autre fabricant de textiles d'Amérique du Nord, et fort probablement de nulle part ailleurs, n'avait pris les mesures nécessaires pour convertir les métiers à navette volante conventionnels en métiers à jet d'eau.

J'ai été grandement impressionné par le témoignage d'un certain Maurice Rabinovitch qui fut au service de la demanderesse jusqu'en septembre 1972, à titre de chef de sa division de recherche et de développement.

Il semble que, même à l'heure actuelle, aucune autre compagnie n'ait réussi à mettre au point un ensemble ou une méthode de conversion de métiers à navette volante en métiers à jet d'eau qui soit rentable du point de vue commercial. La demanderesse a entrepris sa mise au point initiale vers la fin de l'année 1969. En

could weave but it took some eighteen months more of experimenting to develop a machine effective enough to weave on a commercial basis.

The defendant Cornellier, as the key man in charge of the Aero-space Division of the defendant Central Dynamics Limited, was in charge of its department which manufactured component parts for various types of machinery. He was in this capacity responsible for quoting on the manufacturing of certain vital parts and was required to produce other parts of the conversion assembly and, for such purpose, received from the plaintiff parts of the water-jet assembly of Nissan and other hand-built brackets and parts, as well as pictures of same, and was provided with photographs of certain components and parts and was advised of their intended purpose. He was also provided with brochures on water-jet looms and was shown looms in the plaintiff's mills, which looms were the subject of experiments and trials, in an attempt to attain a commercially viable converted loom.

Cornellier objected to the jurisdiction of this Court on the grounds that the matter was properly one of property and civil rights, and exclusively within the jurisdiction of the provinces from a legislative standpoint and of the provincial courts from a judicial standpoint.

Although not specifically pleaded in the statement of claim the plaintiff insists that the action was instituted pursuant to section 7(e) of the *Trade Marks Act*¹ which reads as follows:

7. No person shall

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

¹ R.S.C. 1970, c. T-10.

neuf semaines, elle avait réussi à mettre au point un appareil capable de tisser, mais il lui fallut quelque dix-huit autres mois d'expérimentation pour mettre au point une machine dont le rendement permettait le tissage sur une base commerciale.

A titre d'homme clef responsable de la division aérospatiale de la défenderesse Central Dynamics Limited, le défendeur Cornellier dirigeait le service qui fabriquait les pièces d'assemblage de différents types d'appareils. A ce titre, il avait la responsabilité d'établir le coût de fabrication de certaines pièces essentielles et devait fabriquer d'autres pièces nécessaires à l'ensemble de conversion. A cette fin, il reçut de la demanderesse des pièces d'assemblage du métier à jet d'eau de la Nissan et d'autres supports et pièces faits à la main, de même que les schémas de ces pièces; on lui fournit en outre des photographies de certaines pièces d'assemblage et on lui expliqua à quoi elles devaient servir. On lui fournit également des brochures sur les métiers à jet d'eau et on lui montra des métiers à tisser dans les usines de la demanderesse, métiers qui faisaient l'objet d'expériences et d'essais visant à obtenir un métier à tisser converti qui soit rentable du point de vue commercial.

Cornellier contesta la compétence de cette cour au motif qu'il s'agissait véritablement d'une question portant sur les biens et les droits civils; du point de vue législatif, la question était donc du ressort exclusif des provinces et du point de vue judiciaire, elle était du ressort exclusif des cours provinciales.

Bien que cela ne soit pas spécifiquement allégué dans la déclaration, la demanderesse maintient que l'action fut intentée en conformité de l'article 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*¹ qui se lit comme suit:

7. Nul ne doit

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

¹ S.R.C. 1970, c. T-10.

Altogether apart from the question that it is not, generally speaking, necessary to plead law, counsel for the defendant Cornellier was, at all relevant times, aware that the action was instituted on the basis of that subsection, extensive argument was addressed to the Court concerning its validity and its application to the present case and no specific objection was taken to the fact that it was not pleaded. Had any such objection been taken, I would forthwith have ordered the claim amended had I deemed it necessary.

The question of the right of Parliament to legislate in this area and also the question of whether jurisdiction over the matter has actually been granted to the Federal Court of Canada, were both decided by the Appeal Division of this Court in the recent case of *MacDonald v. Vapor Canada*².

Jackett C.J. in delivering the unanimous decision of that Court, after an extensive review of the authorities, dealt with the first question, that is, the right of Parliament to enact the section at page 1171 of the above report as follows:

Against the background of these authorities, my conclusion is that a law laying down a set of general rules as to the conduct of business men in their competitive activities in Canada is a law enacting "regulations of trade as a whole or regulations of general trade and commerce within the sense of the judgment in *Parsons* case". From this point of view, I can see no difference between the regulation of commodity standards and a law regulating standards of business conduct; and, in my view, if there is anything that can be general regulation of trade as a whole it must include a law of general application that regulates either commodity standards or standards of business conduct.

It appears to me that section 7(e) merely prohibits in a very general manner any improper business conduct and that neither there nor in any other part of the Act is any attempt made to define any standard of business conduct or to "[lay] down a set of general rules as to the conduct of business men" or to regulate any specifically defined conduct, except of course conduct and acts which are specifically prohib-

² [1972] F.C. 1156.

Mis à part le fait qu'en général, il n'est pas nécessaire d'invoquer la loi, l'avocat du défendeur Cornellier savait, à toutes les époques en cause, que cet alinéa constituait le fondement de l'action; les parties ont longuement débattu devant la Cour la question de la validité de son application et de son application à la présente affaire, mais elles n'ont soulevé aucune objection particulière du fait qu'il n'a pas été allégué. S'il y avait eu une telle objection, j'aurais immédiatement ordonné la modification de la déclaration si je l'avais jugé nécessaire.

Dans la récente affaire *MacDonald c. Vapor Canada*², la Division d'appel de cette cour a tranché la question du droit du Parlement de légiférer dans ce domaine ainsi que la question de savoir si la Cour fédérale du Canada avait effectivement compétence sur cette question.

A la page 1171 du recueil susmentionné, le juge en chef Jackett qui, après un examen approfondi de la doctrine et de la jurisprudence, prononçait la décision unanime de cette Cour, a examiné la première question, c'est-à-dire le droit du Parlement d'adopter cet article.

A la lumière de cette jurisprudence, je conclus qu'une loi établissant un ensemble de règles générales visant la conduite des hommes d'affaires au Canada dans le cadre d'activités concurrentielles est une loi promulguant «des réglementations de l'ensemble du commerce ou des réglementations du trafic et du commerce au niveau national au sens donné à ces expressions dans l'arrêt *Parsons*». A cet égard, il n'y a, à mon avis, aucune différence entre la réglementation des normes auxquelles doivent se conformer les produits et une loi réglementant les normes à respecter dans la conduite des affaires; selon moi, s'il existe une notion telle que la réglementation générale de l'ensemble du commerce, elle doit inclure une loi d'application générale qui réglemente soit les normes des produits soit les normes de la conduite des affaires.

Il me semble que l'article 7(e) ne fait qu'interdire d'une façon très générale toute pratique commerciale irrégulière et que, nulle part dans cet article ou ailleurs dans la Loi, on a tenté de définir un type de pratique commerciale ou «d'établir un ensemble de règles générales visant la conduite des hommes d'affaires» ou de réglementer une conduite donnée, mis à part bien sûr la conduite et les actes qui sont spécifi-

² [1972] F.C. 1156.

ited by other provisions of the Act and which are specifically defined therein. In other words, the subsection would appear to me to be merely prohibitory in a very general way, without being supported either in the subsection itself or in any other part of the Act, by any regulatory provisions. However, there is no doubt that the Court of Appeal has found that it does regulate trade and commerce and is constitutional on those grounds. I am, of course, bound thereby.

As to the second question, that is, whether actual jurisdiction to determine the question has been granted to the Federal Court of Canada, the learned Chief Justice has this to say at page 1160 of the above report:

The Trial Division has jurisdiction to entertain an action for breach of section 7 by virtue of section 55 of the *Trade Marks Act* as amended by section 64(2) of the *Federal Court Act*, read with section 26(1) of the latter Act. Those provisions read as follows:

55. The Federal Court of Canada has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.

26. (1) The Trial Division has original jurisdiction in respect of any matter, not allocated specifically to the Court of Appeal, in respect of which jurisdiction has been conferred by any Act of the Parliament of Canada on the Federal Court, whether referred to by its new name or its former name.

This decision was arrived at notwithstanding the fact that the case clearly and unequivocally dealt with a wrong which altogether apart from any statutory enactment has been recognized for many years as actionable at law, both civil and common, with legal and equitable remedies which could and apparently still can be enforced by action taken before provincial courts. This is all the more evident because in the case itself the fact that a course of conduct was also actionable at common law was used as a test to determine whether that course of conduct constituted a breach of "honest industrial or commercial usage in Canada" as mentioned in section 7(e) of the *Trade Marks Act*. On this subject, the learned Chief Justice stated at page 1161 of the report as follows:

quement interdits et définis par d'autres dispositions de la Loi. En d'autres termes, l'article ne fait qu'établir, me semble-t-il, une interdiction très générale et on ne trouve dans cet article ou ailleurs dans la Loi, aucune réglementation à l'appui de cette interdiction. Toutefois, il ne fait aucun doute que la Cour d'appel a conclu que cet article régleme les affaires commerciales et que, pour ce motif, il est constitutionnel. Je suis, bien sûr, lié par cette décision.

Quant à la seconde question, celle de savoir si la Cour fédérale du Canada a effectivement le pouvoir de trancher la question, voici ce que le savant juge en chef déclarait à la page 1160 du recueil susmentionné:

C'est en vertu de l'article 55 de la *Loi sur les marques de commerce*, modifié par l'article 64(2) de la *Loi sur la Cour fédérale*, lu en corrélation avec l'article 26(1) de cette dernière, que la Division de première instance a compétence pour connaître d'une action fondée sur la violation de l'article 7. Voici le texte des articles 55 et 26(1) susdits:

55. Toute action ou procédure en vue de l'application d'une disposition de la présente loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini de la sorte est recevable pour la Cour fédérale du Canada.

26. (1) La Division de première instance a compétence en première instance sur toute question pour laquelle une loi du Parlement du Canada a donné compétence à la Cour fédérale, désignée sous son nouveau ou sous son ancien nom, à l'exception des questions expressément réservées à la Cour d'appel.

La question a été tranchée ainsi bien que l'affaire ait clairement et sans équivoque porté sur un préjudice qui, indépendamment de toute disposition législative, pouvait, comme on l'a établi depuis longtemps, donner ouverture à des poursuites, tant en droit civil qu'en *common law*, et donner lieu à des redressements fondés sur la loi et sur l'équité qui étaient susceptibles et, semble-t-il, sont encore susceptibles d'être sanctionnés par une action intentée devant les cours provinciales. Cela est d'autant plus évident que, dans l'affaire en question, on s'est servi du fait qu'une ligne de conduite pouvait également faire l'objet de poursuites judiciaires en *common law* comme critère pour décider si cette ligne de conduite constituait une violation des «honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada» comme le mentionne l'article 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*. A cet égard, voici ce qu'a déclaré le savant juge en chef à la page 1161 du recueil:

It has been common ground on this appeal that a business man, in Quebec as well as in the common law provinces, is, quite apart from statute, liable to damages and an injunction if he embarks on a course of using in his business information that has been obtained for him from a competitor by an employee of that competitor in contravention of the employee's contract of employment with that competitor. (See authorities cited in Chapter XIII of Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd edition, at pages 652 *et seq.*) That being so, in my view it must be "contrary to honest industrial or commercial usage in Canada", in the absence of evidence to the contrary, to use information so obtained in that way and it is, therefore, contrary to section 7(e) of the *Trade Marks Act* to do so.

The above statements of the law constitute essential and integral parts of the *ratio decidendi* of the Court of Appeal in the *Vapor Canada* case (*supra*) and are therefore clearly binding upon me. The case is presently under appeal before the Supreme Court of Canada and, because of this fact and by reason also of the extent to which the decision recognizes a federal jurisdiction over matters formerly dealt with exclusively by provincial courts and which, until the federal enactment, were apparently considered to be within the exclusive jurisdiction of the provinces under section 92(13), I was inclined to defer my decision until the matter had been conclusively settled by that Court. However, since it will apparently be several months before the appeal is heard and, in view of the fact that the plaintiff is seeking an injunction and was unsuccessful in an attempt to obtain an interlocutory injunction, I concluded that the parties to this action should not be delayed further before receiving a decision in the case at bar.

The only possible factual distinctions between the *Vapor Canada* case (*supra*) and the case before me are the following:

1. The person whose actions led to the litigation in the former case had obtained his information as an actual employee of the plaintiff while, in the present case, it is alleged that he obtained it as an independent contractor doing confidential work. I can see no grounds for distinguishing the two cases and of holding that, although section 7(e) applied to the

Les parties au présent appel ont convenu que, tant au Québec que dans les provinces de *common law* et indépendamment de toute disposition législative, un homme d'affaires est passible de dommages-intérêts et s'expose à la délivrance d'une injonction à son égard s'il se met à se servir aux fins de son entreprise de renseignements qu'il a obtenus d'un employé d'un concurrent, en contravention au contrat de travail conclu par cet employé avec ce concurrent: voir la jurisprudence citée au chapitre XIII de l'ouvrage de Fox intitulé *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, aux pages 652 et suiv. Puisqu'il en est ainsi, j'estime qu'en l'absence de preuve du contraire, il doit être «contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada» de se servir de cette façon de renseignements ainsi obtenus et que, par conséquent, cet acte constitue une contravention à l'article 7e) de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les principes de droit susmentionnés font partie intégrante de la *ratio decidendi* de la Cour d'appel dans l'affaire *Vapor Canada* (précitée); il est donc manifeste que je suis lié par ces principes. Cette affaire fait présentement l'objet d'un appel devant la Cour suprême du Canada; de ce fait et aussi parce que la décision reconnaît la compétence fédérale sur des questions qui autrefois étaient du ressort exclusif des cours provinciales et qui, avant la promulgation de la loi fédérale, étaient, semble-t-il, considérées du ressort exclusif des provinces en vertu de l'article 92(2), j'étais enclin à surseoir à ma décision jusqu'à ce que cette cour rende une décision finale sur la question. Toutefois, puisque l'appel ne sera apparemment pas entendu avant plusieurs mois, et étant donné que la demanderesse cherche à obtenir une injonction et que sa tentative d'obtenir une injonction interlocutoire a été infructueuse, j'ai conclu qu'une décision immédiate devrait être rendue à l'égard des parties à la présente action.

Les seules distinctions de fait possibles entre l'affaire *Vapor Canada* (précitée) et l'affaire dont je suis saisi sont les suivantes:

1. La personne dont les actes ont donné lieu au litige dans la première affaire avait obtenu les renseignements en tant qu'employé de la demanderesse, au sens véritable, tandis que dans la présente affaire, on prétend que cette personne les a obtenus à titre d'entrepreneur indépendant accomplissant un travail confidentiel. Je ne vois aucune raison de distinguer

former situation, it would not apply to the present case;

2. In the *Vapor Canada* case, the company set up by the person who obtained the information was a direct competitor of the plaintiff on the market while, in the case before me, the defendant Cornellier is not a direct competitor but intends to use the information to favour direct competitors of the plaintiff, some of whom were also originally sued as parties to the action but who, by reason of the settlement of the claim against them, as above stated, are no longer parties to the action. The plaintiff alleges conspiracy between the defendant Cornellier and two of the other defendants who are actual competitors. They, in the settlement, consented to restraining orders being issued against them.

This would appear to link the defendant Cornellier irrevocably with those defendants should I find that he did contravene section 7(e). However, in any event, I cannot subscribe to the argument that section 7(e) is to be limited to cases where the defendant is an actual business competitor of the plaintiff. There is nothing in the wording of that subsection which might imply that the existence of a competitor is required, nor can the *ejusdem generis* rule be applied to the words "do any other act or adopt any other business practice . . ." in paragraph 7(e), since the paragraphs preceding it are not confined to cases where competitors are involved. (For the full text of section 7 refer note *infra**)

*7. No person shall

(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;

(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;

les deux cas et de conclure que, bien que l'article 7e) se soit appliqué à la première situation, il ne s'appliquerait pas à la présente affaire;

2. Dans l'affaire *Vapor Canada*, la compagnie mise sur pied par la personne qui a obtenu les renseignements était un concurrent direct de la demanderesse, tandis que dans la présente affaire le défendeur Cornellier n'est pas un concurrent direct, mais il entend utiliser les renseignements dans le but de favoriser des concurrents directs de la demanderesse, dont certains, à l'origine, étaient également défendeurs dans cette action, mais qui, en raison du règlement de la demande intentée contre eux, comme je l'ai mentionné précédemment, ne sont plus parties à l'action. La demanderesse allègue l'existence d'une coalition entre le défendeur Cornellier et deux des autres défendeurs qui sont de véritables concurrents. Aux termes du règlement, ils ont consenti à ce que des ordonnances restrictives soient émises contre eux.

Ceci semblerait associer le défendeur Cornellier à ces défendeurs de façon irrévocable si je concluais qu'il a effectivement violé l'article 7e). De toute façon cependant, je ne peux souscrire à l'argument selon lequel l'article 7e) doit se limiter aux cas où le défendeur est un véritable concurrent du demandeur sur le plan commercial. Rien dans le libellé de cet alinéa ne peut donner à entendre que l'existence d'un concurrent est obligatoire, et la règle *ejusdem generis* ne peut s'appliquer à l'expression «faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires . . .» figurant à l'alinéa 7e), puisque les alinéas précédents ne se limitent pas à des cas impliquant des concurrents. (Pour connaître l'ensemble du texte de l'article 7, voir la note ci-dessous. *)

*7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fautive ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;

The only paragraphs of section 7 which specifically provide for or necessarily imply the existence of a competitor are paragraphs (a) and (b). In paragraphs (c) and (d) the existence of a competitor cannot, by any stretch of the imagination, be considered as a necessary subject or object of the acts or omissions mentioned therein.

I am cognizant of the fact that in a footnote to the *Vapor Canada* case (*supra*) the learned Chief Justice at note 7 on page 1175 of the report stated as follows:

If, therefore, an employee divulged confidential information to a competitor of his employer but took no part in the competitor's business operations, section 7(e) could not, as I see it, be invoked by the employer against such employee. Section 7(e), like the rest of section 7, is restricted to acts of unfair competition and does not govern employer-employee relations.

This statement was, of course, not part of the *ratio decidendi* of the case and, as above stated, section 7 cannot be held to be limited to cases where a competitor is involved. Furthermore, in the present case, the defendant Cornellier was never an employee of the plaintiff but on the contrary was always an independent contractor, although not a competitor.

Since there can be no logical distinction on the facts between the *Vapor Canada* case and the case before me, which would have a bearing on the question of jurisdiction, I must conclude

(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;

(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to

(i) the character, quality, quantity or composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, production or performance

of such wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.

Les seuls alinéas de l'article 7 qui prévoient spécifiquement ou impliquent nécessairement l'existence d'un concurrent sont les alinéas a) et b). Aux alinéas c) et d), on ne peut, même en faisant preuve d'imagination, considérer l'existence d'un concurrent comme étant nécessairement le sujet ou l'objet des actes ou omissions qui y sont mentionnés.

Je suis conscient que, dans un renvoi contenu dans l'arrêt *Vapor Canada*, précité, le savant juge en chef a déclaré ce qui suit à la note 7 de la page 1175 du recueil:

C'est ainsi que si un employé divulguait des renseignements confidentiels à un concurrent de son employeur mais ne prenait en aucune façon part à l'activité commerciale dudit concurrent, l'employeur ne pourrait pas, selon moi, invoquer l'article 7e) contre cet employé. La portée de l'alinéa e), tout comme celle des autres alinéas dudit article 7, est restreinte aux actes constituant de la concurrence déloyale; il ne régit pas les relations employeur-employé.

Cet exposé, bien sûr, ne faisait pas partie de la *ratio decidendi* de l'arrêt, et, comme je l'ai déjà dit, on ne peut conclure que l'article 7 se limite aux cas impliquant un concurrent. En outre, dans la présente affaire, le défendeur Cornellier n'a jamais été au service de la demanderesse mais, au contraire, il a toujours été un entrepreneur indépendant, sans toutefois être un concurrent.

Puisqu'on ne peut établir, entre les faits de l'affaire *Vapor Canada* et ceux de l'espèce, de distinction logique qui aurait une incidence sur la question de compétence, je dois conclure que

c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde

(i) les caractéristiques, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production ou d'exécution

de ces marchandises ou services; ni

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

that I am bound by that case and I, therefore, hold that I do indeed have jurisdiction.

I will now deal with the merits of the case on the basis of the findings of fact already made and of those to which I will hereinafter refer.

The law is settled that where no patent rights have been acquired, although a plaintiff might have no title to protect as against the world, he may have a good title to protect against a particular defendant on the principle of unjust enrichment. See *Ackermans v. General Motors Corporation*³; *Fox, Canadian Law of Trade Marks*⁴; and *Morison v. Moat*⁵.

However, the general rule is that it is in the public interest to allow freedom of trade and to protect the individual's right to practice his profession or trade in a free and unhindered fashion. See *Trego v. Hunt*⁶. Unless there is an overriding reason justifying it, such as the protection of an interest in specific trade secrets, even where there is a contract any covenant express or implied in restraint of trade will be considered null and void and unenforceable as being against public policy. Any such covenant if wider than required for the protection of the former employer or client will be unenforceable. A duty to refrain from using or divulging trade secrets does not prevent a person from using general skill and knowledge acquired whilst in the employ of another. Both he and the general public are entitled to the benefit of this acquired general skill and knowledge. Objective knowledge such as trade secrets and the names of customers are to be distinguished from subjective or general knowledge, such as the method of organizing a business, or of doing business of managing a plant, or of carrying out a process or procedure generally known to persons in the trade or occupation or readily ascertainable by

³ (1952) 95 USPQ 214.

⁴ 2nd Ed. (1956) Vol. II, 944.

⁵ (1851) 9 Hare 241 at 258; 20 L.J. Ch. 513, affirmed 21 L.J. Ch. 248.

⁶ [1896] A.C. 7 at 24.

je suis lié par cet arrêt et, par conséquent, je déclare que j'ai effectivement compétence.

J'examinerai maintenant le fond de l'affaire, compte tenu des conclusions de fait déjà établies et de celles que j'exposerai ci-après.

Il est clairement établi en droit que, lorsque des droits ne sont pas reconnus par un brevet, bien qu'un demandeur puisse n'avoir aucun titre à protéger à l'égard des tiers, il peut avoir un titre valable susceptible d'être protégé contre un défendeur en particulier en vertu du principe de l'enrichissement sans cause. Voir l'arrêt *Ackermans c. General Motors Corporation*³; l'ouvrage de Fox, *Canadian Law of Trade Marks*⁴; et l'arrêt *Morison c. Moat*⁵.

Toutefois, suivant la règle générale, il est dans l'intérêt public de permettre le libre échange et de protéger le droit de l'individu à l'exercice de sa profession ou de son commerce de manière libre et sans contrainte. Voir l'arrêt *Trego et Smith c. Hunt*⁶. Toute stipulation expresse ou tacite qui entraverait le commerce, même lorsqu'il s'agit d'un contrat, sera considérée nulle, non avenue et non exécutoire comme allant à l'encontre de l'ordre public, à moins qu'il n'y ait un motif sérieux la justifiant, par exemple la protection d'un intérêt afférent à un secret industriel particulier. Si une telle stipulation excède ce qui est nécessaire à la protection de l'ancien employeur ou client, elle ne sera pas exécutoire. L'obligation imposée à une personne de ne pas utiliser ou divulguer des secrets industriels ne l'empêche pas d'utiliser les capacités et la connaissance générales qu'elle a acquises alors qu'elle était au service d'une autre personne. Elle-même ainsi que le public en général ont droit d'en tirer avantage. Il faut distinguer la connaissance objective, comme les secrets industriels et le nom des clients, de la connaissance subjective ou générale, comme la façon d'organiser une entreprise, de gérer une usine,

³ (1952) 95 USPQ 214.

⁴ 2^e éd. (1956) Vol. II, 944.

⁵ (1851) 9 Hare 241 à la p. 258; 20 L.J.Ch. 513, confirmé 21 L.J. Ch. 248.

⁶ [1896] A.C. 7 à la p. 24.

them. See *Herbert Morris Limited v. Saxelby*⁷; *R. L. Crain Ltd. v. Ashton*⁸; *Attwood v. Lamont*⁹; *United Indigo Chemical Company Limited v. Robinson*¹⁰; *Bowler v. Lovegrove*¹¹; *Lange Canadian Inc. v. Platt*¹²; and *Sir W. C. Leng & Co., Limited v. Andrews*¹³.

Finally, where a person has, by fair means and without being in breach of any duty to the owner, become acquainted with an unpatented trade secret, he may use the knowledge for himself and also manufacture and sell the results of same. See *Morison v. Moat*¹⁴; *Progress Laundry Co. v. Hamilton*¹⁵; and *Herbert Morris Limited v. Saxelby (supra)*.

Notwithstanding the defendant Cornellier's evidence to the contrary, I find that he was repeatedly advised of the fact that the plaintiff considered the whole project, including the very concept of replacing a fly shuttle by a water-jet attachment, as being confidential, he was also advised of the fact that one of the main reasons was to gain and maintain as long as possible a competitive production advantage over the other textile manufacturers. The defendant Cornellier himself in fact advised the witness Rabinovitch that he was aware of the confidentiality of the information which was being and had been imparted to him.

A person who has received information in confidence pertaining to a trade secret shall not

ou de réaliser un procédé ou un processus généralement connu des personnes du métier ou qu'elles peuvent facilement reconnaître. Voir les arrêts *Herbert Morris Limited c. Saxelby*⁷; *R. L. Crain Ltd. c. Ashton*⁸; *Attwood c. Lamont*⁹; *United Indigo Chemical Company Limited c. Robinson*¹⁰; *Bowler c. Lovegrove*¹¹; *Lange Canadian Inc. et autres c. Platt et autres*¹²; et *Sir W. C. Leng & Co. Limited c. Andrews*¹³.

Enfin, lorsque, par des moyens légitimes et en respectant le droit du propriétaire, une personne vient à connaître un secret industriel non breveté, elle peut en faire un usage personnel et également fabriquer et vendre les produits qui en découlent. Voir les arrêts *Morison c. Moat*¹⁴; *Progress Laundry Co. c. Hamilton*¹⁵; et *Herbert Morris Limited c. Saxelby*, (précité).

Nonobstant le témoignage du défendeur Cornellier affirmant le contraire, je conclus qu'il fut maintes fois informé que la demanderesse considérait comme confidentiel l'ensemble du projet, y compris l'idée même de remplacer la navette volante par le dispositif de jet d'eau; il savait également que l'acquisition et le maintien aussi longtemps que possible d'un niveau de production supérieur à celui des autres fabricants de textiles constituaient l'une des principales raisons d'être du projet. En fait, le défendeur Cornellier lui-même informa le témoin Rabinovitch qu'il connaissait le caractère confidentiel des renseignements qu'on lui avait confiés.

Une personne qui a reçu à titre confidentiel des renseignements afférents à un secret indus-

⁷ [1916] 1 A.C. 688 at 699, 702 to 705 and 714.

⁸ (1949) 9 C.P.R. 143, affirmed (1950) 11 C.P.R. 53.

⁹ [1920] 3 K.B. 571.

¹⁰ (1932) 49 R.P.C. 178 at 187.

¹¹ [1921] 1 Ch. 642 at 650.

¹² (1972) 9 C.P.R. (2d) 231, reversed [1973] C.A. 1068.

¹³ [1909] 1 Ch. 763 at 773.

¹⁴ 20 L.J. Ch. 513; affirmed in 21 L.J. Ch. 248.

¹⁵ (1925) 270 S.W. 834.

⁷ [1916] 1 A.C. 688 aux pp. 699, 702 à 705 et 714.

⁸ (1949) 9 C.P.R. 143, confirmé (1950) 11 C.P.R. 53.

⁹ [1920] 3 K.B. 571.

¹⁰ (1932) 49 R.P.C. 178 à la p. 187.

¹¹ [1921] 1 Ch. 642 à la p. 650.

¹² (1972) 9 C.P.R. (2d) 231, infirmé, [1973] C.A. 1068.

¹³ [1909] 1 Ch. 763 à la p. 773.

¹⁴ 20 L.J. Ch. 513; confirmé à 21 L.J. Ch. 248.

¹⁵ (1925) 270 S.W. 834.

take advantage of it and use it to the prejudice of the person who gave it to him in confidence.

The protection afforded by this principle does not depend on any contract, express or implied, but on a broad principle of equity which prevents a person from making improper use with impunity of such information so acquired by him. See *Fox, Canadian Law of Trade Marks (supra)*; *Seager v. Copydex Limited*¹⁶; *Saltman Engineering Coy. Ltd. v. Campbell Engineering Coy., Ltd.*¹⁷; *Printers & Finishers Ltd. v. Holloway*¹⁸; and *Breeze Corporations v. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.*¹⁹. The duty to respect that confidence persists after the relationship which created it has terminated. See *Terrapin Limited v. Builders' Supply Company (Hayes) Limited*²⁰; *Peter Pan Manufacturing Corporation v. Corsets Silhouette Limited*²¹; *Seager v. Copydex Limited (supra)*; *Reid and Sigrist Ltd. v. Moss & Mechanism Ltd.*²²; and *Brian D. Collins (Engineers) Limited v. Charles Roberts & Company Limited*²³.

The onus rests on plaintiff to establish the confidential nature of the information and the fact that the products sold (or intended to be sold) are the same. See *Gibbons v. Drew Chemical Ltd.*²⁴ and *Robin-Nodwell Mfg. Ltd. v. Foremost Developments Limited*²⁵. This onus includes that of establishing that devices or improvements were not known to the trade generally. See *R.L. Crain Ltd. v. Ashton*²⁶.

Where there is some doubt as to whether information is in fact confidential the plaintiff is

¹⁶ [1967] R.P.C. 349 at 368.

¹⁷ (1948) 65 R.P.C. 203 at 213.

¹⁸ [1965] R.P.C. 239 at 255-6.

¹⁹ [1962] O.R. 29; 30 D.L.R. (2d) 685.

²⁰ [1967] R.P.C. 375.

²¹ [1963] R.P.C. 45 at 55.

²² (1932) 49 R.P.C. 461.

²³ [1965] R.P.C. 429.

²⁴ (1972) 8 C.P.R. (2d) 105.

²⁵ (1968) 52 C.P.R. 244.

²⁶ (1950) 11 C.P.R. 53 at 62.

triel ne doit pas en tirer avantage et les utiliser au préjudice de la personne qui les lui a ainsi divulgués.

^a La protection accordée par ce principe n'est assujettie à aucun contrat, exprès ou tacite, mais elle relève d'un grand principe d'équité qui empêche une personne de faire impunément un usage abusif des renseignements qu'elle a ainsi acquis. Voir l'ouvrage de Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, précité, *Seager c. Copydex Limited*¹⁶; *Saltman Engineering Coy. Ltd. c. Campbell Engineering Coy., Ltd.*¹⁷; *Printers & Finishers Ltd. c. Holloway et autres*¹⁸; et *Breeze Corporations c. Hamilton Clamp & Stampings Ltd.*¹⁹. L'obligation de respecter ce caractère confidentiel se continue, une fois le lien initial disparu. Voir les arrêts *Terrapin Limited c. Builders' Supply Company (Hayes) Limited*²⁰; *Peter Pan Manufacturing Corporation c. Corsets Silhouette Limited*²¹; *Seager c. Copydex Limited*, (précité); *Reid et Sigrist Ltd. c. Moss & Mechanism Ltd.*²²; et *Brian D. Collins (Engineers) Limited c. Charles Roberts & Company Limited*²³.

^f Il incombe au demandeur d'établir le caractère confidentiel des renseignements et de prouver que les produits vendus, ou destinés à être vendus, sont identiques. Voir les arrêts *Gibbons c. Drew Chemical Ltd.*²⁴ et *Robin-Nodwell Mfg. Ltd. c. Foremost Development Limited*²⁵. Cela comporte l'obligation d'établir que les dispositifs ou améliorations n'étaient pas connus du milieu en général. Voir l'arrêt *R.L. Crain Ltd. c. Ashton*²⁶.

^h Lorsqu'il y a quelque doute quant à savoir si les renseignements sont effectivement confiden-

¹⁶ [1967] R.P.C. 349 à la p. 368.

¹⁷ (1948) 65 R.P.C. 203 à la p. 213.

¹⁸ [1965] R.P.C. 239 à la p. 255-6.

¹⁹ [1962] O.R. 29; 30 D.L.R. (2^e) 685.

²⁰ [1967] R.P.C. 375.

²¹ [1963] R.P.C. 45 à la p. 55.

²² (1932) 49 R.P.C. 461.

²³ [1965] R.P.C. 429.

²⁴ (1972) 8 C.P.R. (2^e) 105.

²⁵ (1968) 52 C.P.R. 244.

²⁶ (1950) 11 C.P.R. 53 à la p. 62.

obviously in a better position when the defendant had been advised that it was confidential. See *United Indigo Chemical Company Limited v. Robinson*²⁷ and *International Tools Ltd. v. Kollar*²⁸.

In the present case, one must therefore determine:

(a) Whether the subject-matter of the alleged secret is objective or specific enough, as distinguished from purely subjective or general knowledge, to be capable of being afforded protection at law as a trade secret;

(b) Whether the information sought to be protected is in fact secret now, or was so at the time Cornellier acquired it, in the sense that it was not generally known to people knowledgeable in the art at the time;

(c) Whether the keeping of the secret would be of sufficient benefit to the plaintiff to warrant protection being given it, in view of the general principle that every individual should enjoy the freedom of practising his trade or profession in a free and unhindered fashion; and finally,

(d) Whether the person whom the plaintiff is seeking to restrain from using the knowledge, acquired it by fair means or whether, on the contrary, he acquired it confidentially and would be under a duty not to divulge it by reason of the relationship which existed at the time between himself and the plaintiff.

The evidence adduced in this case was voluminous and, to a considerable extent, repetitious. In addition to the testimony at the trial, the lengthy examinations for discovery

tiels, le demandeur se trouve de toute évidence dans une situation privilégiée si le défendeur a été informé du caractère confidentiel. Voir les arrêts *United Indigo Chemical Company Ltd. c. Robinson*²⁷ et *International Tools Ltd. c. Kollar*²⁸.

En l'espèce, il faut donc déterminer:

b

a) si ce qui est visé par le prétendu secret est suffisamment objectif ou précis, par opposition à une connaissance purement subjective ou générale, pour pouvoir bénéficier de la protection que la Loi lui accorde à titre de secret industriel;

d

b) si les renseignements que l'on cherche à protéger sont secrets présentement ou s'ils l'étaient à l'époque où Cornellier les a obtenus, en ce sens qu'ils n'étaient pas généralement connus des gens versés dans l'art à cette époque;

e

c) si le maintien du secret est susceptible de procurer à la demanderesse un avantage suffisant pour justifier cette protection, compte tenu du principe général selon lequel tout individu doit pouvoir exercer son art ou métier librement et sans contrainte; et enfin,

f

g

d) si la personne à qui la demanderesse veut interdire l'utilisation des renseignements, les a obtenus par des moyens légitimes ou, au contraire, à titre confidentiel, auquel cas elle serait tenue de ne pas les divulguer en raison du lien qui existait entre elles à cette époque.

h

La preuve déposée en l'espèce est volumineuse et, dans une très large mesure, remplie de répétitions. En plus des dépositions faites lors du procès, les longs interrogatoires préalables

²⁷ (1932) 49 R.P.C. 178.

²⁸ [1968] 1 O.R. 669; 67 D.L.R. (2d) 386.

²⁷ (1932) 49 R.P.C. 178.

²⁸ [1968] 1 O.R. 669; 67 D.L.R. (2^e) 386.

were, at the request of counsel for both parties, made part of the record.

The plaintiff has firmly established the fact that it wished to conceal from its competitors in the textile industry for as long as possible not only the method of converting a fly-shuttle loom to a water-jet loom by means of a kit but also, at the outset, the fact that it was experimenting in this area and, later on, the fact that it had succeeded and had some converted looms in actual operation in a mill.

It is clear that the longer these matters could be concealed from its competitors the longer the plaintiff might expect to enjoy the competitive advantage afforded by the increased efficiency of the converted loom over the standard shuttle loom, without having to disburse the very large amount of capital required to re-equip its mills with regular water-jet looms such as those produced by Nissan.

I also find as a fact that at the outset, while in the early stages of experimentation, the project was carried out in strict secrecy in a special part of one of the plaintiff's mills where only key personnel engaged in the actual experimentation were allowed. During this stage, personnel on the project, except for senior key personnel, were not told how what they were doing related to the proposed finished project. These first experiments were carried out at the Alexandria mill of the plaintiff in a special room with "No admittance" signs. Visitors had to sign in and staff working on the project were warned that they were not to discuss it with anybody. Later on, when it became necessary to test the machinery under normal mill operating conditions, the converted looms were installed in one corner of the plaintiff's Joliette mill. To avoid attaching too much importance to the machine by attempting to conceal the machine from the many employees working in the mill, the mill employees were not barred from the area. However, the plaintiff changed from an open mill policy where the public, including competitors, were generally admitted, to a closed mill policy

ont été versés au dossier à la demande des avocats des deux parties.

La demanderesse a clairement indiqué qu'elle désirait aussi longtemps que possible ne pas révéler à ses concurrents dans l'industrie textile non seulement la méthode de conversion du métier à navette volante en métier à jet d'eau au moyen d'un ensemble de pièces, mais en outre, initialement, le fait qu'elle se livrait à des expériences dans ce domaine et, subséquentment, le fait qu'elle avait réussi et avait effectivement mis en opération dans une usine quelques métiers convertis.

Il est manifeste que plus longtemps la demanderesse pouvait cacher cette situation à ses concurrents, plus longtemps elle pouvait espérer tirer avantage du rendement accru du métier converti par rapport à celui du métier à navette conventionnel sans avoir à investir les capitaux très considérables nécessaires pour équiper ses usines d'autres métiers à jet d'eau ordinaires tels que ceux fabriqués par la Nissan.

Je constate en outre que, dès le départ, alors que les expériences étaient à un stade embryonnaire, le projet s'est déroulé dans le secret le plus absolu dans un endroit particulier de l'une des usines de la demanderesse, où n'était admis que le personnel indispensable travaillant aux expériences en question. A ce stade, on n'a pas divulgué à ce personnel, sauf aux cadres supérieurs, la relation existant entre ce qu'ils faisaient et le projet en cours. Ces premières expériences se sont déroulées à l'usine de la demanderesse à Alexandria, dans une salle particulière où l'on pouvait voir des écriteaux portant «Entrée interdite». Les visiteurs devaient signer à l'entrée et les membres du personnel qui travaillaient sur le projet étaient avertis de n'en parler à personne. Subséquentment, lorsqu'il devint nécessaire de mettre l'appareil à l'épreuve sous des conditions normales de fonctionnement, on installa les métiers convertis dans un coin de l'usine de la demanderesse à Joliette. Pour éviter d'attacher une trop grande importance à l'appareil, en tentant de le dissimuler aux nombreux employés qui travaillaient à l'usine, on ne leur interdit pas l'accès à cet

where, except for employees, only persons approved by senior officers and managers of the owner were allowed access.

In the case of limited purchase orders for experimental parts I find that the suppliers and designers were all advised orally of the need for secrecy. Subsequently, when production orders were placed for component parts, the purchase orders were all marked as being confidential.

The plaintiff's invention constituted, and on a balance of probabilities, still constitutes a unique piece of machinery in the industry.

In my view, the fact that the conversion kit contained certain patented parts produced by Nissan and used in their regular water-jet looms is irrelevant. The evidence in any event establishes as a fact that the plaintiff had permission from Nissan to use these parts providing the kits were employed solely by the plaintiff in its own mills and not sold or distributed to the public or to other members of the textile industry. The patented parts formed a very important and essential element of the conversion kit and indeed constituted the very core of the contraption, but the method of adapting them to a standard loom to create an efficiently operating production water-jet loom was not known except to the plaintiff.

The line between subjective knowledge, which cannot be the subject-matter of an action and objective knowledge which may, is often difficult to draw. See *International Tools Ltd. v. Kollar (supra)*. However, the specific knowledge, skill and invention of the plaintiff to which I have referred above is the type of objective knowledge which may constitute a trade secret and is not knowledge of a general or subjective type which cannot be afforded any protection.

endroit. Toutefois, la demanderesse abandonna sa politique d'usine ouverte où le public, y compris les concurrents, avaient généralement droit d'accès, pour adopter une politique d'usine fermée où, à part les employés, seules les personnes autorisées par les cadres supérieurs et les administrateurs de l'entreprise avaient droit d'accès.

Dans le cas d'ordres d'achat limités à des pièces d'essai, je conclus que tous les fournisseurs et dessinateurs furent avertis de vive voix de garder le secret. Subséquemment, lorsqu'on commanda des pièces d'assemblage, tous les ordres d'achat portaient la mention «confidentiel».

L'invention de la demanderesse constituait et, selon toutes probabilités, constitue encore un type d'appareil unique dans le domaine de l'industrie.

A mon avis, il importe peu que l'ensemble de conversion contienne certaines pièces brevetées fabriquées par la Nissan et utilisées dans leurs métiers à jet d'eau ordinaires. De toute façon, la preuve établit que la demanderesse était autorisée par la Nissan à utiliser ces pièces à la condition de n'utiliser les ensembles que dans ses propres usines et de ne pas les vendre ou distribuer au public ou aux autres membres de l'industrie textile. Les pièces brevetées constituaient un élément très important et essentiel de l'ensemble de conversion et se trouvaient en fait au cœur même du dispositif, mais seule la demanderesse connaissait les moyens de les adapter à un métier conventionnel de façon à créer un métier à jet d'eau de série fonctionnant d'une manière efficace.

Il est souvent difficile de tracer la ligne de démarcation entre une connaissance subjective, qui ne peut pas faire l'objet d'une action, et une connaissance objective, qui le peut. Voir l'arrêt *International Tools Ltd. c. Kollar*, (précité). Toutefois, la connaissance, l'habileté et la capacité inventive particulières de la demanderesse auxquelles j'ai fait allusion précédemment relèvent du type de connaissance objective qui peut constituer un secret industriel et non d'une connaissance de type général ou subjectif qui ne peut faire l'objet d'aucune protection.

The plaintiff was better equipped than any other organization in North America, to carry out the experiments and to succeed in developing the water-jet conversion. Cornellier on the other hand, until he was approached by the plaintiff, had no knowledge of looms of any kind and had never been associated with the textile industry. The only knowledge or experience he had was obtained as a result of the work which was commissioned of him by the plaintiff.

There is an abundance of evidence to establish, and I so find as a fact, that the defendant Cornellier was attempting to use the photographs, drawings and specific detailed knowledge, which he had acquired confidentially from the plaintiff, to the benefit of the plaintiff's competitors and to the consequent detriment of the plaintiff. Altogether apart from this, where confidential drawings are used for a purpose other than that for which they were handed over to the defendant, that is, where they are used by the defendant for manufacturing other drawings or pieces of machinery, which were not authorized, this establishes a *prima facie* case of misuse of confidential information. See *Suhner & Company A. G. v. Transradio Ltd.*²⁹. The defendant Cornellier has completely failed to rebut this *prima facie* case.

Where the Court cannot distinguish on the evidence, between what is confidential, and what is not, an injunction will not be granted. See *Suhner & Company A. G. v. Transradio Ltd. (supra)*. In the present case, however, the plaintiff has established positively that all of the information imparted to the defendant Cornellier was imparted in strict confidence. I find that Cornellier was clearly advised from the very beginning by one Blueth on behalf of the plaintiff that the project, as well as the details of the conversion kit, had to be kept confidential and must not be divulged. I do not accept the defendant Cornellier's testimony to the contrary nor do I accept his testimony where it conflicts that that of the witnesses Blueth or Rabinovitch.

²⁹ [1967] R.P.C. 329.

La demanderesse était l'entreprise la mieux équipée en Amérique du Nord pour faire à bien les expériences et réussir à mettre au point la conversion du métier à jet d'eau. D'autre part, avant d'être pressenti par la demanderesse, Cornellier n'avait aucune connaissance des métiers quels qu'ils soient et n'avait jamais fait partie de l'industrie textile. La seule connaissance ou expérience qu'il ait jamais eue lui vient du travail que la demanderesse lui a confié.

Il y a abondance de preuves établissant, et c'est ma conclusion, que le défendeur Cornellier tentait d'utiliser les photographies, les croquis et les connaissances approfondies qu'il avait acquis de la demanderesse à titre confidentiel, au bénéfice des concurrents de la demanderesse et, par conséquent, au détriment de celle-ci. Cela mis à part, lorsque le défendeur utilise des croquis confidentiels dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été confiés, c'est-à-dire lorsqu'il utilise ces croquis pour fabriquer d'autres croquis ou pièces d'appareils qui n'étaient pas autorisés, ceci crée un commencement de preuve d'usage abusif de renseignements confidentiels. Voir l'arrêt *Suhner & Company A. G. c. Transradio Ltd.*²⁹. Le défendeur Cornellier a été tout à fait incapable de repousser ce commencement de preuve.

Lorsqu'à la lumière de la preuve, la Cour ne peut distinguer ce qui est confidentiel et ce qui ne l'est pas, elle ne peut accorder d'injonction. Voir l'arrêt *Suhner & Company A.G. c. Transradio Ltd.*, précité. En l'espèce, cependant, la demanderesse a établi de façon certaine que tous les renseignements divulgués au défendeur Cornellier le furent à titre strictement confidentiel. Je conclus que, dès le début, Cornellier fut avisé clairement par un certain Blueth agissant au nom de la demanderesse que le projet, de même que les détails de l'ensemble de conversion, devaient être gardés confidentiels et ne pas être divulgués. Je n'ajoute pas foi au témoignage du défendeur Cornellier qui affirme le contraire, non plus qu'à la partie de son témoignage qui contredit celui des témoins Blueth ou Rabinovitch.

²⁹ [1967] R.P.C. 329.

The present case is, in my view, one where an injunction can properly be granted pursuant to the principle enunciated in: *International Tools Ltd. v. Kollar* (*supra*); *Allen Manufacturing Co. v. Murphy*³⁰; *Maguire v. Northland Drug Company Limited*³¹; and *Saltman Engineering v. Campbell* (*supra*).

The plaintiff is therefore entitled to a restraining order plus costs of the action throughout payable forthwith after taxation.

Judgment will issue accordingly.

A mon avis, la présente affaire peut à juste titre, faire l'objet d'une injonction en vertu du principe énoncé dans les arrêts: *International Tools Ltd. c. Kollar*, (précité); *Allen Manufacturing Co. c. Murphy*³⁰; *Maguire c. Northland Drug Company Limited*³¹; et *Saltman Engineering c. Campbell*, (précité).

La demanderesse a donc droit à une ordonnance restrictive et aux dépens qui suivront l'issue de cette action, payables immédiatement après adjudication.

Jugement sera rendu en conséquence.

³⁰ (1911) 23 O.L.R. 467 at 473.

³¹ [1935] 3 D.L.R. 521 at 524; [1935] S.C.R. 412 to 416.

³⁰ (1911) 23 O.L.R. 467 à la p. 473.

³¹ [1935] 3 D.L.R. 521 à la p. 524; [1935] R.C.S. 412 à la p. 416.