

**FBI Foods Ltd. — Les aliments FBI Ltée,
FBI Brands Ltd. — Les marques FBI Ltée
and Lawrence Kurlender** Appellants

v.

**Cadbury Schweppes Inc. and Cadbury
Beverages Canada Inc./Breuvages Cadbury
Canada Inc.** Respondents

INDEXED AS: CADBURY SCHWEPPE'S INC. v. FBI FOODS LTD.

File No.: 25778.

1998: April 30; 1999: January 28.

Present: L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache and Binnie JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
BRITISH COLUMBIA

Commercial law — Confidential information — Breach of confidence — Remedies — Manufacturer using confidential information obtained under licensing agreement to manufacture competing product — Whether permanent injunction appropriate remedy for breach of confidence in this case — Whether “head start” concept applies — Whether calculation of equitable compensation differs from common law damages.

Duffy-Mott licensed its trademark and its formula for making “Clamato”, a confection of tomato juice and clam broth, to Caesar Canning. To enable Caesar Canning to produce Clamato, Duffy-Mott communicated information about its recipe and manufacturing procedures which was confidential. Caesar Canning subsequently entered into a contract with the appellant FBI Foods to manufacture Clamato and passed on this confidential information. The respondent Cadbury Schweppes acquired the shares of Duffy-Mott and notified Caesar Canning that the licence agreement (and consequently the sub-agreement with FBI Foods) would terminate in 12 months, on April 15, 1983. The licence agreement left Caesar Canning (and therefore FBI Foods) free to compete with the respondent in the juice market after termination. It provided only that Caesar Canning would no longer have the right to use the trademark “Clamato” and would not, for a period of five years, manufacture or distribute any product which

**FBI Foods Ltd. — Les aliments FBI Ltée,
FBI Brands Ltd. — Les marques FBI Ltée
et Lawrence Kurlender** Appelants

c.

**Cadbury Schweppes Inc. et Cadbury
Beverages Canada Inc./Breuvages Cadbury
Canada Inc.** Intimées

RÉPERTORIÉ: CADBURY SCHWEPPE'S INC. c. ALIMENTS FBI LTÉE

Nº du greffe: 25778.

1998: 30 avril; 1999: 28 janvier.

Présents: Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Droit commercial — Renseignements confidentiels — Abus de confiance — Réparations — Fabricant utilisant des renseignements confidentiels obtenus aux termes d'un contrat de licence pour fabriquer un produit concurrent — L'injonction permanente est-elle la réparation qu'il convient d'accorder pour un abus de confiance en l'espèce? — La notion de «longueur d'avance» s'applique-t-elle? — Le calcul d'une indemnité fondée sur l'équité diffère-t-il de celui des dommages-intérêts reconnus en common law?

Duffy-Mott a accordé à Caesar Canning une licence relative à sa marque de commerce et à sa formule pour la préparation de «Clamato», un mélange de jus de tomate et de bouillon de palourdes. Pour permettre à Caesar Canning de produire le Clamato, Duffy-Mott lui a transmis des renseignements confidentiels sur sa recette et ses procédés de fabrication. Caesar Canning a, par la suite, conclu avec l'appelante Les aliments FBI un contrat de fabrication du Clamato et lui a transmis les renseignements confidentiels en question. L'intimée Cadbury Schweppes a acheté les actions de Duffy-Mott et a avisé Caesar Canning que le contrat de licence (et, par voie de conséquence, le contrat que celle-ci avait conclu avec Les aliments FBI) prendrait fin 12 mois plus tard, le 15 avril 1983. Le contrat de licence laissait à Caesar Canning (et donc à la société Les aliments FBI) la liberté de faire concurrence à l'intimée dans le marché du jus après la résiliation. Il prévoyait seulement que Caesar Canning n'aurait plus le droit d'utiliser la

included among its ingredients clam juice and tomato juice. Working from the list of ingredients and processing specifications for Clamato, but omitting clams or other seafood, Caesar Canning developed Caesar Cocktail, which went on the market immediately after the licensing agreement terminated. FBI Foods agreed to co-pack the new product. The respondents had surreptitiously discovered the exact formula of Caesar Cocktail at the end of March 1983, but did not take any action to enjoin the manufacture and sale of Caesar Cocktail, or otherwise protest, since they mistakenly believed that the absence of clam broth in the reformulated recipe would be fatal to their claim. When Caesar Canning declared bankruptcy, FBI Foods purchased its assets and carried on the production of Caesar Cocktail through a wholly owned subsidiary, FBI Brands. In 1986, the respondents obtained new legal advice respecting their legal rights, and dispatched a cease and desist letter to FBI Brands. Eventually, this action was commenced in 1988 against the FBI companies. The trial judge concluded that by misappropriating the confidential information the appellants had wrongfully obtained a 12-month “springboard” into the highly competitive juice market that but for the breach they would not have enjoyed. She refused an injunction but awarded as “head start damages” the amount it would have cost Caesar Canning to hire a consultant to assist with in-house development of a new tomato-based brand during the 12-month notice period. The Court of Appeal granted the respondents a permanent injunction against continued use of the confidential information, or products derived therefrom. It also awarded compensation equivalent to the profits they would have earned had they in fact sold an additional volume of Clamato equivalent to the sales of Caesar Cocktail during the 12-month period following termination of the licence, the amount of which was to be determined in a reference.

Held: The appeal should be allowed and the cross-appeal dismissed.

Equity, as a court of conscience, directs itself to the behaviour of the person who has come into possession of information that is in fact confidential, and was accepted on that basis, either expressly or by implica-

marque de commerce «Clamato» et qu’il lui serait interdit, pendant une période de cinq ans, de fabriquer ou de distribuer tout produit qui compterait parmi ses ingrédients du bouillon de palourdes et du jus de tomate. En se servant de la liste des ingrédients et du procédé de fabrication du Clamato, mais en omettant d’y inclure des palourdes ou d’autres fruits de mer, Caesar Canning a mis au point le Caesar Cocktail, qui a été lancé sur le marché immédiatement après la résiliation du contrat de licence. La société Les aliments FBI a accepté de mettre en bouteille à forfait le nouveau produit. Les intimées avaient subrepticement découvert la formule exacte du Caesar Cocktail à la fin de mars 1983, mais elles n’ont pris aucune mesure pour faire interdire la fabrication et la vente du Caesar Cocktail, et n’ont protesté d’aucune autre manière, parce qu’elles croyaient à tort que l’absence de bouillon de palourdes dans la recette reformulée serait fatale à leur recours. Lorsque Caesar Canning a déclaré faillite, la société Les aliments FBI a acheté ses actifs et a confié la production du Caesar Cocktail à une filiale en propriété exclusive, Les marques FBI. En 1986, les intimées ont obtenu un nouvel avis juridique au sujet de leurs droits, et ont envoyé une mise en demeure à la société Les marques FBI. La présente action a finalement été intentée en 1988 contre les sociétés FBI. Le juge de première instance a conclu qu’en s’appropriant illicitement les renseignements confidentiels, les appelants avaient bénéficié injustement, dans le marché très concurrentiel des jus, d’un «tremplin» de 12 mois qui n’aurait pas existé sans le manquement commis. Elle a refusé de prononcer une injonction mais a accordé, à titre de «dommages-intérêts pour la longueur d’avance conférée», la somme qu’aurait dû déboursier Caesar Canning pour embaucher un consultant chargé de l’aider à mettre au point sur place un nouveau produit à base de tomates au cours de la période de préavis de 12 mois. La Cour d’appel a accordé aux intimées une injonction permanente ordonnant de cesser l’utilisation des renseignements confidentiels, ou des produits qui en sont tirés. Elle leur a aussi accordé une indemnité représentant les profits qu’elles auraient réalisés si elles avaient vendu une quantité additionnelle de Clamato équivalant au volume des ventes de Caesar Cocktail effectuées au cours de la période de 12 mois ayant suivi la résiliation de la licence, dont le montant devrait être déterminé dans le cadre d’un renvoi.

Arrêt: Le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident est rejeté.

L’équité, qui fait appel à la conscience, s’intéresse au comportement de la personne entrée en possession de renseignements qui sont en réalité confidentiels, et qu’elle a acceptés comme tels, expressément ou par

tion. Equity will pursue the information into the hands of a third party who receives it with the knowledge that it was communicated in breach of confidence (or afterwards acquires notice of that fact even if innocent at the time of acquisition) and impose its remedies. The equitable doctrine, which is the basis on which the courts below granted relief, potentially runs alongside a number of other causes of action for unauthorized use or disclosure of confidential information, including actions sounding in contract, tort and property law. It was suggested in *Lac Minerals* that the action for breach of confidence should be characterized as a *sui generis* hybrid that springs from multiple roots in equity and the common law. The *sui generis* concept was adopted to recognize the flexibility that has been shown by courts in the past to uphold confidentiality and in crafting remedies for its protection. The result of *Lac Minerals* is to confirm jurisdiction in the courts in a breach of confidence action to grant a remedy dictated by the facts of the case rather than strict jurisdictional or doctrinal considerations. Whether a breach of confidence in a particular case has a contractual, tortious, proprietary or trust flavour goes to the appropriateness of a particular equitable remedy but does not limit the court's jurisdiction to grant it.

There was no fiduciary relationship in this case. The policy objectives underlying fiduciary relationships do not generally apply to business entities dealing at arm's length. While the existence of a fiduciary duty will not be denied simply because of the commercial context where the ingredients giving rise to that duty are otherwise present, the overriding deterrence objective applicable to situations of particular vulnerability to the exercise of a discretionary power does not operate here.

A contractual term that deals expressly or by necessary implication with confidentiality can negate the general obligation otherwise imposed by equity. However, the licence agreement in this case cannot reasonably be read as negating the duty of confidence imposed by law. The contractual context, while it may place important parameters on what compensation would be appropriate, does not assist the appellants in their effort to eliminate the compensation altogether.

déduction. L'*equity* continue de s'appliquer aux renseignements qui sont entre les mains d'un tiers qui les reçoit en sachant qu'ils ont été communiqués par suite d'un abus de confiance (ou qui prend connaissance de ce fait ultérieurement) et prescrit certaines mesures de redressement. La règle d'*equity*, sur laquelle se sont appuyés les tribunaux d'instance inférieure pour accorder une réparation, peut coexister avec de nombreux autres droits d'action pour utilisation ou communication non autorisées de renseignements confidentiels, notamment les actions fondées sur le droit des contrats, la responsabilité délictuelle et le droit des biens. Dans l'arrêt *Lac Minerals*, il a été indiqué que l'action pour abus de confiance devait être considérée comme une action hybride *sui generis* dont les sources multiples émanent de l'*equity* et de la common law. Le concept de *sui generis* a été adopté afin de reconnaître la souplesse dont ont fait preuve les tribunaux dans le passé pour maintenir la confidentialité et concevoir des réparations visant à la préserver. L'arrêt *Lac Minerals* confirme que, dans une action pour abus de confiance, les tribunaux ont compétence pour accorder une réparation dictée par les faits de l'affaire plutôt que par des considérations purement juridictionnelles ou doctrinales. La question de savoir si, dans un cas donné, un abus de confiance relève du droit contractuel, du droit délictuel, du droit des biens ou du droit des fiducies a trait au caractère approprié d'une réparation particulière en *equity*, mais ne limite pas la compétence du tribunal pour accorder cette réparation.

Il n'y avait pas de rapports fiduciaires en l'espèce. Les objectifs de principe qui sous-tendent les rapports fiduciaires ne s'appliquent pas généralement aux entités commerciales qui agissent sans lien de dépendance. Même si l'existence d'une obligation fiduciaire ne sera pas niée simplement en raison du contexte commercial lorsque les éléments qui y donnent naissance sont par ailleurs présents, l'objectif primordial de dissuasion applicable au cas de vulnérabilité particulière à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne s'applique pas en l'espèce.

Une clause contractuelle qui traite de la confidentialité, expressément ou par déduction nécessaire, peut annihiler l'obligation générale par ailleurs imposée par l'*equity*. Cependant, le contrat de licence en l'espèce ne saurait raisonnablement être interprété comme annihilant l'obligation de confidentialité imposée par le droit. Même s'il peut imposer des paramètres importants quant à l'indemnisation appropriée, le contexte contractuel ne peut aider les appelants à éliminer complètement l'indemnisation.

The respondents' characterization of confidential information as property is controversial. The reliance on intellectual property law ignores the "bargain" that lies at the heart of patent protection. A patent is a statutory monopoly which is given in exchange for a full and complete disclosure by the patentee of his or her invention. If a court were to award compensation to the respondents on principles analogous to those applicable in a case of patent infringement, the respondents would be obtaining the benefit of patent remedies without establishing that their invention meets the statutory criteria for the issuance of a patent, or paying the price of public disclosure of their secret. A proprietary remedy should not automatically follow from a breach of confidentiality. It would be contrary to the authorities to allow the choice of remedy to be driven by a label ("property") rather than a case-by-case balancing of the equities. In this case, the trial judge considered the confidential information to be nothing very special, and that "but for" the breach the respondents would in any event have faced a merchantable version of Caesar Cocktail in the marketplace within 12 months.

While equitable rules may produce a more generous level of compensation than their counterparts in tort, in the present case the policy objectives in both equity and tort would equally support restoration of the plaintiff to the financial position it would have occupied "but for" the breach.

In Canada, the authority to award financial compensation for breach of confidence is inherent in the exercise of general equitable jurisdiction and does not depend on the niceties of *Lord Cairns' Act* or its statutory successors.

The trial judge was correct to refuse a permanent injunction in the circumstances of this case, and the permanent injunction issued by the Court of Appeal should be vacated. The fact the respondents may have delayed action under a misapprehension of their legal rights was certainly a consideration relevant to the defence of acquiescence raised against them as an absolute bar to their action, but the delay thus explained away may nevertheless be taken into consideration when weighing the equities of a permanent injunction. While the law would lose its deterrent effect if defendants could misappropriate confidential information and retain profits thereby

La qualité de biens que les intimées attribuent aux renseignements confidentiels est controversée. Le fait d'invoquer le droit de la propriété intellectuelle ne tient pas compte du «marché» qui est au cœur même de la protection conférée par les brevets. Un brevet est un monopole légal accordé en contrepartie de la divulgation totale et complète de son invention par le breveté. Si un tribunal devait accorder une indemnité aux intimées en se fondant sur des principes analogues à ceux applicables en matière de contrefaçon de brevet, celles-ci se trouveraient à bénéficier de réparations attachées au brevet sans avoir à établir que leur invention satisfait aux critères légaux de délivrance d'un brevet, ou sans avoir à payer le prix de la divulgation publique de leur secret. Une réparation fondée sur le droit de propriété ne devrait pas automatiquement être accordée à la suite d'un manquement à l'obligation de confidentialité. Il serait contraire à la jurisprudence de permettre que le choix de la réparation soit guidé par une étiquette («bien») plutôt que par une évaluation cas par cas de ce qu'exige l'*equity* entre les parties. En l'espèce, le juge de première instance a considéré que les renseignements confidentiels n'avaient rien de très particulier et que, «n'eût été» le manquement, les intimées auraient de toute façon dû affronter sur le marché, dans les 12 mois, une version commercialisable du Caesar Cocktail.

Bien que les règles d'*equity* puissent donner lieu à une indemnité plus généreuse que les règles de la responsabilité délictuelle, les objectifs de principe qui existent tant en *equity* qu'en matière de responsabilité délictuelle justifieraient également, en l'espèce, le rétablissement de la demanderesse dans la situation financière qui aurait été la sienne «n'eût été» le manquement.

Au Canada, le pouvoir d'accorder une indemnité pécuniaire dans un cas d'abus de confiance est inhérent à l'exercice de la compétence générale d'*equity* et n'est pas tributaire des subtilités de la *Lord Cairns' Act* ou des lois qui lui ont succédé.

Dans les circonstances de la présente affaire, le juge de première instance a eu raison de refuser d'accorder une injonction permanente, et l'injonction permanente prononcée par la Cour d'appel devrait être annulée. Le fait que les intimées puissent avoir tardé à agir en raison d'une méprise quant aux droits que leur conférait la loi était sûrement une considération pertinente quant à la défense d'acquiescement invoquée contre elles à titre d'obstacle absolu à leur action, mais le retard ainsi expliqué peut néanmoins entrer en ligne de compte dans l'évaluation des droits en *equity* à une injonction permanente. Alors que la loi perdrait son effet dissuasif si les

generated subject only to the payment of compensation if, as and when they are caught and successfully sued, one's indignation in this case has to be tempered by an appreciation of the equities between the parties at the date of the trial. At the date of the trial, 11 years had passed since Caesar Cocktail went into production, using "nothing very special" information that could promptly have been replaced (had the respondents made a timely fuss) by substitute technology accessible to anyone skilled in the art of juice formulation. An injunction in the circumstances of this case would inflict competitive damage on the appellants in 1999 far beyond what is necessary to restore the respondents to the competitive position they would have enjoyed "but for" the breach 16 years ago. With respect to financial compensation, the Court of Appeal was correct to reject the trial judge's "consulting fee" approach in this case, since the confidential information was not for sale. Its "market value" was thus not a proper measure. It erred, however, in being prepared to assume that if Caesar Cocktail had been kept off the market the void would have been filled with sales of Clamato juice. The reference directed by the Court of Appeal should therefore continue, but on somewhat modified terms. The mandate is to assess the financial loss if any attributable to the breach of confidence during the compensable period. The compensable period is the 12 months following termination of the licence, as directed by the Court of Appeal. The assessment of the respondents' loss of profit may include consideration of relevant market factors, as well as the royalties otherwise payable under the licence agreement, for the 12-month compensable period. The Referee will have to keep in mind that the objective is a broadly equitable result; mathematical exactitude is neither required nor obtainable.

Cases Cited

Considered: *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574; **referred to:** *Seager v. Copydex Ltd.*, [1967] 2 All E.R. 415; *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41; *Aquaculture Corp. v. New Zealand Green Mussel Co.*,

défendeurs pouvaient s'approprier illicitement des renseignements confidentiels et conserver les profits qu'ils en tirent, en versant simplement une indemnité si jamais ils se faisaient prendre et étaient poursuivis avec succès, il faut tempérer son indignation en l'espèce en examinant les droits en *equity* des parties à la date du procès. À cette date, 11 années s'étaient écoulées depuis que l'on avait commencé à produire le Caesar Cocktail à l'aide de renseignements n'ayant «rien de très particulier» qui auraient pu être remplacés promptement (si les intimées avaient réagi à temps) par d'autres techniques accessibles à toute personne spécialisée dans la formulation de jus. Si une injonction était accordée dans les circonstances de la présente affaire, elle causerait aux appelants en 1999 un préjudice sur le plan de la concurrence allant bien au-delà de ce qui est nécessaire pour rétablir les intimées dans la position concurrentielle qu'elles auraient occupée «n'eût été» le manquement commis il y a 16 ans. En ce qui concerne l'indemnité pécuniaire, la Cour d'appel a eu raison de rejeter la méthode des «honoraires d'expertise» adoptée par le juge de première instance en l'espèce, étant donné que les renseignements confidentiels n'étaient pas à vendre. La «valeur marchande» de ces renseignements n'était donc pas une bonne méthode de calcul. Elle a toutefois commis une erreur en étant disposée à supposer que, si le Caesar Cocktail avait été gardé à l'écart du marché, le vide ainsi créé aurait été comblé par des ventes de jus Clamato. Le renvoi ordonné par la Cour d'appel devrait donc se poursuivre, mais à des conditions quelque peu modifiées. Il s'agit d'évaluer la perte pécuniaire, s'il en est, qui a été subie en raison de l'abus de confiance pendant la période à l'égard de laquelle il peut y avoir indemnisation. Cette période est celle de 12 mois qui a suivi la résiliation de la licence, comme l'a ordonné la Cour d'appel. Il est possible de prendre en considération dans le calcul de la perte de profits des intimées les conditions du marché pertinentes, de même que les redevances par ailleurs payables en vertu du contrat de licence, pendant la période de 12 mois à l'égard de laquelle il peut y avoir indemnisation. L'arbitre devra se souvenir qu'il s'agit d'atteindre un résultat généralement équitable; l'exactitude mathématique n'est ni requise ni possible.

Jurisprudence

Arrêts examinés: *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574; **arrêts mentionnés:** *Seager c. Copydex Ltd.*, [1967] 2 All E.R. 415; *Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41; *Aquaculture Corp. c. New Zealand Green*

[1990] 3 N.Z.L.R. 299; *M. (K.) v. M. (H.)*, [1992] 3 S.C.R. 6; *Pre-Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish*, [1966] S.C.R. 551; *Apotex Fermentation Inc. v. Novopharm Ltd.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 449; *Ben-Israel v. Vitacare Medical Products Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 94; *Attorney-General v. Guardian Newspapers Ltd. (No. 2)*, [1990] A.C. 109; *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)*, [1969] 2 All E.R. 718; *Frame v. Smith*, [1987] 2 S.C.R. 99; *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377; 337965 B.C. Ltd. v. *Tackama Forest Products Ltd.* (1992), 91 D.L.R. (4th) 129, leave to appeal refused, [1993] 1 S.C.R. v; *BG Checo International Ltd. v. British Columbia Hydro and Power Authority*, [1993] 1 S.C.R. 12; *R. v. Stewart*, [1988] 1 S.C.R. 963; *E. I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917); *Moorgate Tobacco Co. v. Philip Morris Ltd.* (1984), 156 C.L.R. 414; *Federal Commissioner of Taxation v. United Aircraft Corp.* (1943), 68 C.L.R. 525; *Macri v. Miskiewicz* (1991), 39 C.P.R. (3d) 207, varied (1993), 50 C.P.R. (3d) 76; *Phipps v. Boardman*, [1967] 2 A.C. 46; *Re Keene*, [1922] 2 Ch. 475; *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [1987] 2 F.C. 359; *Guerin v. The Queen*, [1984] 2 S.C.R. 335; *Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534; *Mouat v. Clark Boyce*, [1992] 2 N.Z.L.R. 559, rev'd on other grounds, [1993] 4 All E.R. 268; *Elsley v. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd.*, [1978] 2 S.C.R. 916; *ICAM Technologies Corp. v. EBCO Industries Ltd.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 61, aff'd (1991), 36 C.P.R. (3d) 504; *Ontex Resources Ltd. v. Metalore Resources Ltd.* (1993), 13 O.R. (3d) 229; 655 *Developments Ltd. v. Chester Dawe Ltd.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 500; *Argyll (Duchess) v. Argyll (Duke)*, [1967] Ch. 302; *Nichrotherm Electrical Co. v. Percy*, [1957] R.P.C. 207; *English v. Dedham Vale Properties Ltd.*, [1978] 1 W.L.R. 93; *Malone v. Commissioner of Police of the Metropolis (No. 2)*, [1979] 2 All E.R. 620; *Pharand Ski Corp. v. Alberta* (1991), 80 Alta. L.R. (2d) 216; *Nocton v. Lord Ashburton*, [1914] A.C. 932; *Recovery Production Equipment Ltd. v. McKinney Machine Co.*, [1998] A.J. No. 801 (QL); *Treadwell v. Martin* (1976), 67 D.L.R. (3d) 493; *Planon Systems Inc. v. Norman Wade Co.*, [1998] O.J. No. 3547 (QL); *Z Mark International Inc. v. Leng Novak Blais Inc.* (1996), 12 O.T.C. 33; *United Scientific Holdings Ltd. v. Burnley Borough Council*, [1978] A.C. 904; *Interfirm Comparison (Australia) Pty. Ltd. v. Law Society of New South Wales*, [1977] R.P.C. 137; *Terrapin Ltd. v. Builders' Supply Co. (Hayes) Ltd.*, [1967] R.P.C. 375 (1959), aff'd [1960] R.P.C. 128; *Santé Naturelle Ltée v. Produits de Nutrition Vitaform Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 548; *Montour Ltée v. Jolicœur* (1988), 19 C.I.P.R. 25; *Matrox Electronic Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993]

Mussel Co., [1990] 3 N.Z.L.R. 299; *M. (K.) c. M. (H.)*, [1992] 3 R.C.S. 6; *Pre-Cam Exploration & Development Ltd. c. McTavish*, [1966] R.C.S. 551; *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 449; *Ben-Israel c. Vitacare Medical Products Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 94; *Attorney-General c. Guardian Newspapers Ltd. (No. 2)*, [1990] A.C. 109; *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)*, [1969] 2 All E.R. 718; *Frame c. Smith*, [1987] 2 R.C.S. 99; *Hodgkinson c. Simms*, [1994] 3 R.C.S. 377; 337965 B.C. Ltd. c. *Tackama Forest Products Ltd.* (1992), 91 D.L.R. (4th) 129, autorisation de pourvoi refusée, [1993] 1 R.C.S. v; *BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority*, [1993] 1 R.C.S. 12; *R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963; *E. I. Du Pont de Nemours Powder Co. c. Masland*, 244 U.S. 100 (1917); *Moorgate Tobacco Co. c. Philip Morris Ltd.* (1984), 156 C.L.R. 414; *Federal Commissioner of Taxation c. United Aircraft Corp.* (1943), 68 C.L.R. 525; *Macri c. Miskiewicz* (1991), 39 C.P.R. (3d) 207, modifié (1993), 50 C.P.R. (3d) 76; *Phipps c. Boardman*, [1967] 2 A.C. 46; *Re Keene*, [1922] 2 Ch. 475; *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Canada (Procureur général)*, [1987] 2 C.F. 359; *Guerin c. La Reine*, [1984] 2 R.C.S. 335; *Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534; *Mouat c. Clark Boyce*, [1992] 2 N.Z.L.R. 559, inf. pour d'autres motifs, [1993] 4 All E.R. 268; *Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd.*, [1978] 2 R.C.S. 916; *ICAM Technologies Corp. c. EBCO Industries Ltd.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 61, conf. (1991), 36 C.P.R. (3d) 504; *Ontex Resources Ltd. c. Metalore Resources Ltd.* (1993), 13 O.R. (3d) 229; 655 *Developments Ltd. c. Chester Dawe Ltd.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 500; *Argyll (Duchess) c. Argyll (Duke)*, [1967] Ch. 302; *Nichrotherm Electrical Co. c. Percy*, [1957] R.P.C. 207; *English c. Dedham Vale Properties Ltd.*, [1978] 1 W.L.R. 93; *Malone c. Commissioner of Police of the Metropolis (No. 2)*, [1979] 2 All E.R. 620; *Pharand Ski Corp. c. Alberta* (1991), 80 Alta. L.R. (2d) 216; *Nocton c. Lord Ashburton*, [1914] A.C. 932; *Recovery Production Equipment Ltd. c. McKinney Machine Co.*, [1998] A.J. No. 801 (QL); *Treadwell c. Martin* (1976), 67 D.L.R. (3d) 493; *Planon Systems Inc. c. Norman Wade Co.*, [1998] O.J. No. 3547 (QL); *Z Mark International Inc. c. Leng Novak Blais Inc.* (1996), 12 O.T.C. 33; *United Scientific Holdings Ltd. c. Burnley Borough Council*, [1978] A.C. 904; *Interfirm Comparison (Australia) Pty. Ltd. c. Law Society of New South Wales*, [1977] R.P.C. 137; *Terrapin Ltd. c. Builders' Supply Co. (Hayes) Ltd.*, [1967] R.P.C. 375 (1959), conf. par [1960] R.P.C. 128; *Santé Naturelle Ltée c. Produits de Nutrition Vitaform Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 548; *Montour Ltée c. Jolicœur*, [1988] R.J.Q. 1323; *Matrox Electronic*

R.J.Q. 2449; *Dowson & Mason Ltd. v. Potter*, [1986] 2 All E.R. 418; *Rainbow Industrial Caterers Ltd. v. Canadian National Railway Co.*, [1991] 3 S.C.R. 3; *Chaleur Silica Inc. v. Lockhart* (1990), 108 N.B.R. (2d) 366; *Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co.* (1948), 65 R.P.C. 203; *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie v. Andres Wines Ltd.* (1987), 40 D.L.R. (4th) 239, aff'd (1990), 71 D.L.R. (4th) 575n, leave to appeal refused, [1991] 1 S.C.R. x; *Stephenson Jordan & Harrison Ltd. v. MacDonald & Evans* (1951), 69 R.P.C. 10; *Shelfer v. City of London Electric Lighting Co.*, [1895] 1 Ch. 287; *Schauenburg Industries Ltd. v. Borowski* (1979), 101 D.L.R. (3d) 701; *Robb v. Green*, [1895] 2 Q.B. 1; *United Horse-Shoe and Nail Co. v. Stewart* (1888), 13 App. Cas. 401; *Wood v. Grand Valley Railway Co.* (1915), 51 S.C.R. 283; *Penvidic Contracting Co. v. International Nickel Co. of Canada*, [1976] 1 S.C.R. 267; *Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.* (1992), 72 B.C.L.R. (2d) 207, aff'd (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 262.

Statutes and Regulations Cited

Chancery Amendment Act, 1858 (U.K.), 21 & 22 Vict., c. 27 (Lord Cairns' Act).
Court of Queen's Bench Act, S.M. 1988-89, c. 4, s. 36.
Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, c. 79.
Courts of Justice Act, R.S.O. 1990, c. C.43, s. 99.
Food and Drugs Act, R.S.C., 1985, c. F-27.
Judicature Act, R.S.A. 1980, c. J-1, s. 20.
Judicature Act, R.S.N.W.T. 1988, c. J-1, s. 42.
Judicature Act, R.S.Y. 1986, c. 96, s. 27.
Queen's Bench Act, R.S.S. 1978, c. Q-1, s. 45(9).
Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, c. S-10, s. 32.

Authors Cited

Birks, Peter. "The Remedies for Abuse of Confidential Information", [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 460.
Capper, David. "Damages for Breach of the Equitable Duty of Confidence" (1994), 14 *Legal Stud.* 313.
Davies, J. D. "Duties of Confidence and Loyalty", [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 4.
Great Britain. Law Commission. *Breach of Confidence: Report on a Reference under Section 3(1)(e) of the Law Commission Act 1965*. Law Com. No. 110, Cmnd. 8388. London: H.M.S.O., 1981.

Systems Ltd. c. Gaudreau, [1993] R.J.Q. 2449; *Dowson & Mason Ltd. c. Potter*, [1986] 2 All E.R. 418; *Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada*, [1991] 3 R.C.S. 3; *Chaleur Silica Inc. c. Lockhart* (1990), 108 R.N.-B. (2^e) 366; *Saltman Engineering Co. c. Campbell Engineering Co.* (1948), 65 R.P.C. 203; *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd.* (1987), 40 D.L.R. (4th) 239, conf. par (1990), 71 D.L.R. (4th) 575n, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 1 R.C.S. x; *Stephenson Jordan & Harrison Ltd. c. MacDonald & Evans* (1951), 69 R.P.C. 10; *Shelfer c. City of London Electric Lighting Co.*, [1895] 1 Ch. 287; *Schauenburg Industries Ltd. c. Borowski* (1979), 101 D.L.R. (3d) 701; *Robb c. Green*, [1895] 2 Q.B. 1; *United Horse-Shoe and Nail Co. c. Stewart* (1888), 13 App. Cas. 401; *Wood c. Grand Valley Railway Co.* (1915), 51 R.C.S. 283; *Penvidic Contracting Co. c. International Nickel Co. of Canada*, [1976] 1 R.C.S. 267; *Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.* (1992), 72 B.C.L.R. (2d) 207, conf. par (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 262.

Lois et règlements cités

Chancery Amendment Act, 1858 (R.-U.), 21 & 22 Vict., ch. 27 (Lord Cairns' Act).
Court Order Interest Act, R.S.B.C. 1996, ch. 79.
Judicature Act, R.S.A. 1980, ch. J-1, art. 20.
Loi sur la Cour du Banc de la Reine, L.M. 1988-89, ch. 4, art. 36.
Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 99.
Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1, art. 42.
Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.Y. 1986, ch. 96, art. 27.
Queen's Bench Act, R.S.S. 1978, ch. Q-1, art. 45(9).
Supreme Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-10, art. 32.

Doctrine citée

Birks, Peter. «The Remedies for Abuse of Confidential Information», [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 460.
Capper, David. «Damages for Breach of the Equitable Duty of Confidence» (1994), 14 *Legal Stud.* 313.
Davies, J. D. «Duties of Confidence and Loyalty», [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 4.
Great Britain. Law Commission. *Breach of Confidence: Report on a Reference under Section 3(1)(e) of the Law Commission Act 1965*. Law Com. No. 110, Cmnd. 8388. London: H.M.S.O., 1981.

Great Britain. Law Commission. Working Paper No. 58. *Breach of Confidence*. London: H.M.S.O., 1974.

Gurry, Francis. *Breach of Confidence*. Oxford: Clarendon Press, 1984.

McCamus, John D. "Equitable Compensation and Restitutionary Remedies: Recent Developments". In *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1995: Law of Remedies: Principles and Proofs*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995, 295.

North, P. M. "Breach of Confidence: Is There a New Tort?" (1972), 12 *J.S.P.T.L.* 149.

Restatement (Third) of Unfair Competition: As Adopted and Promulgated by the American Law Institute at Washington, D.C., May 11, 1993, c. 4. St. Paul, Minn.: American Law Institute, 1995.

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (loose-leaf updated November 1998, release 6).

Tsaknis, Leo. "The Jurisdictional Basis, Elements, and Remedies in the Action for Breach of Confidence — Uncertainty Abounds" (1993), 5 *Bond L. Rev.* 18.

Weinrib, Arnold S. "Information and Property" (1988), 38 *U.T.L.J.* 117.

World Intellectual Property Guidebook: Canada. By Milan Chromecek and Stuart C. McCormack; general editor, Donald S. Chisum: New York: M. Bender, 1991.

APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the British Columbia Court of Appeal (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 325, 138 D.L.R. (4th) 682, [1996] 9 W.W.R. 609, 79 B.C.A.C. 56, 129 W.A.C. 56, 29 B.L.R. (2d) 14, 69 C.P.R. (3d) 22, [1996] B.C.J. No. 1813 (QL), allowing the respondents' appeal from a decision of the British Columbia Supreme Court (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 318, [1994] 8 W.W.R. 727, [1994] B.C.J. No. 1191 (QL). Appeal allowed and cross-appeal dismissed.

Michael P. Carroll, Q.C., Peter G. Voith and Monika B. Gehlen, for the appellants.

Jack Giles, Q.C., and David T. Woodfield, for the respondents.

Great Britain. Law Commission. Working Paper No. 58. *Breach of Confidence*. London: H.M.S.O., 1974.

Gurry, Francis. *Breach of Confidence*. Oxford: Clarendon Press, 1984.

McCamus, John D. «Equitable Compensation and Restitutionary Remedies: Recent Developments». In *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1995: Law of Remedies: Principles and Proofs*. Scarborough, Ont.: Carswell, 1995, 295.

North, P. M. «Breach of Confidence: Is There a New Tort?» (1972), 12 *J.S.P.T.L.* 149.

Restatement (Third) of Unfair Competition: As Adopted and Promulgated by the American Law Institute at Washington, D.C., May 11, 1993, c. 4. St. Paul, Minn.: American Law Institute, 1995.

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (loose-leaf updated November 1998, release 6).

Tsaknis, Leo. «The Jurisdictional Basis, Elements, and Remedies in the Action for Breach of Confidence — Uncertainty Abounds» (1993), 5 *Bond L. Rev.* 18.

Weinrib, Arnold S. «Information and Property» (1988), 38 *U.T.L.J.* 117.

World Intellectual Property Guidebook: Canada. By Milan Chromecek and Stuart C. McCormack; general editor, Donald S. Chisum: New York: M. Bender, 1991.

POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 325, 138 D.L.R. (4th) 682, [1996] 9 W.W.R. 609, 79 B.C.A.C. 56, 129 W.A.C. 56, 29 B.L.R. (2d) 14, 69 C.P.R. (3d) 22, [1996] B.C.J. No. 1813 (QL), qui a accueilli l'appel des intimées contre une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 318, [1994] 8 W.W.R. 727, [1994] B.C.J. No. 1191 (QL). Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté.

Michael P. Carroll, c.r., Peter G. Voith et Monika B. Gehlen, pour les appelants.

Jack Giles, c.r., et David T. Woodfield, pour les intimées.

The judgment of the Court was delivered by

Version française du jugement de la Cour rendu
par

¹ BINNIE J. — Clamato juice is a confection of tomato juice and clam broth. By the early 1980s it had developed a market in Canada about 10 times the size of its market in the United States, where it originated. To a significant extent, its success in Canada is attributed to the efforts of the appellants and their predecessors, who manufactured Clamato juice at plants in Vancouver and eastern Ontario under licence from the respondents. The respondents terminated the licence effective April 15, 1983. The courts below concluded that thereafter the appellants misused confidential information related to the Clamato recipe obtained during the licence period to continue to manufacture a rival tomato-based drink, which they called Caesar Cocktail. Liability for breach of confidence is no longer contested. This appeal requires us to consider appropriate remedies for breach of confidence in a commercial context.

LE JUGE BINNIE — Le jus Clamato est un mélange de jus de tomate et de bouillon de palourdes. Au début des années 80, le volume des ventes de ce produit au Canada était 10 fois supérieur à celui qu'il connaissait aux États-Unis où il a été lancé. Le succès de ce produit au Canada est attribuable, dans une large mesure, aux efforts des appelants et de leurs prédécesseurs qui fabriquaient le jus Clamato dans des usines situées à Vancouver et dans l'Est ontarien, en vertu d'une licence consentie par les intimées. Ces dernières ont résilié la licence le 15 avril 1983. Les tribunaux d'instance inférieure ont conclu que les appelants avaient par la suite utilisé abusivement des renseignements confidentiels concernant la recette de Clamato, qu'ils avaient obtenus pendant que la licence était en vigueur, pour continuer de fabriquer une boisson rivale à base de tomates qu'ils ont appelée Caesar Cocktail. La responsabilité pour abus de confiance n'est plus contestée. Il s'agit, dans le présent pourvoi, d'examiner les réparations qu'il convient d'accorder pour un abus de confiance dans un contexte commercial.

² The respondents obtained from the British Columbia Court of Appeal a permanent injunction against continued use of the confidential information, or products derived therefrom, plus an award of compensation equivalent to the profits the respondents would have earned had they in fact sold an additional volume of Clamato equivalent to the sales of Caesar Cocktail during the 12-month period following termination of the licence. In this Court the appellants complain that the order of the British Columbia Court of Appeal effectively makes them the insurer of the respondents' profits in the year following the termination, despite the fact it was the respondents who precipitated the termination and thus any market dislocation suffered by Clamato. The appellants want the compensation to be reduced to zero. The respondents, equally indignant, analogize the misused confidential information to a species of property which the appellants have converted to their own use. In their cross-appeal they therefore attack the limitation of

Les intimées ont obtenu de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique une injonction permanente ordonnant de cesser l'utilisation des renseignements confidentiels, ou des produits qui en sont tirés, ainsi qu'une indemnité représentant les profits qu'elles auraient réalisés si elles avaient vendu une quantité additionnelle de Clamato équivalant au volume des ventes de Caesar Cocktail effectuées au cours de la période de 12 mois ayant suivi la résiliation de la licence. Devant notre Cour, les appelants se plaignent que l'ordonnance de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique les rend, en fait, garants des profits des intimées relativement à l'année qui a suivi la résiliation, même si ce sont ces dernières qui sont à l'origine de cette résiliation et, partant, du bouleversement du marché du Clamato. Les appelants demandent que l'indemnité soit réduite à zéro. Tout aussi indignées, les intimées assimilent les renseignements confidentiels utilisés abusivement à une sorte de bien que les appelants se sont appropriés à leurs propres

their compensation to the profits they would otherwise have earned to a mere 12 months. The respondents say they want the market value of the “pirated” information.

Facts

Duffy-Mott registered in Canada the trademark CLAMATO on October 17, 1969. In the late 1970s, it decided to supply the Canadian market by licensing its trademark and its formula to local juice manufacturers, who undertook “the manufacture, distribution, sale and marketing” of Clamato in an exclusive territory. Caesar Canning Ltd. of British Columbia, now bankrupt, obtained the territory consisting of Ontario and Western Canada for a series of 12-month periods, indefinitely renewable provided the licensee achieved a minimum volume of sales in each 12-month period. Caesar Canning easily exceeded the minimum volumes in each 12-month period.

By the spring of 1979, Caesar Canning had built up a distribution system and promoted the product with sufficient energy that its territory was extended to include the rest of Canada. Local sources were obtained for the ingredients except the premixed portion of the dry seasonings, which was provided by the licensor, Duffy-Mott. The *Food and Drugs Act*, R.S.C., 1985, c. F-27, and regulations thereunder, and their U.S. equivalent, required disclosure on the product label of all the ingredients in descending order of quantity. However, neither Caesar Canning nor the other appellants ever did discover the precise formula of the respondents’ secret “dry mix”. Nevertheless, to enable Caesar Canning to produce Clamato, Duffy-Mott communicated related information about its recipe and manufacturing procedures which the trial judge found to be confidential. This finding is no longer attacked.

fins. Elles contestent donc, dans leur pourvoi incident, la décision de limiter leur indemnité aux seuls profits qu’elles auraient par ailleurs réalisés au cours d’une période de 12 mois. Les intimées réclament la valeur marchande des renseignements «piratés».

Les faits

Duffy-Mott a enregistré la marque de commerce CLAMATO au Canada le 17 octobre 1969. À la fin des années 70, elle a décidé d’approvisionner le marché canadien en accordant des licences relatives à sa marque de commerce et à sa formule à des fabricants de jus locaux, qui ont commencé à [TRADUCTION] «fabriquer, distribuer, vendre et commercialiser» le Clamato dans un territoire exclusif. Caesar Canning Ltd. de la Colombie-Britannique, qui est maintenant en faillite, a obtenu le territoire constitué de l’Ontario et de l’Ouest canadien pour une série de périodes de 12 mois renouvelables indéfiniment à la condition que le volume des ventes du titulaire de la licence atteigne un certain seuil au cours de chaque période de 12 mois. Caesar Canning a facilement dépassé ce seuil au cours de chacune des périodes de 12 mois.

Au printemps de 1979, Caesar Canning avait mis sur pied un système de distribution et avait si bien fait la promotion du produit que son territoire a été élargi au reste du Canada. Les ingrédients étaient obtenus de fournisseurs locaux à l’exception de la partie prémélangée des condiments secs qui était fournie par le donneur de licence, Duffy-Mott. La *Loi sur les aliments et drogues*, L.R.C. (1985), ch. F-27 et son règlement d’application, ainsi que les dispositions américaines équivalentes, exigeaient l’inscription sur l’étiquette du produit de tous les ingrédients par ordre décroissant de quantité. Toutefois, ni Caesar Canning ni les autres appelants n’ont réussi à découvrir la formule précise du «mélange sec» secret des intimées. Néanmoins, pour permettre à Caesar Canning de produire le Clamato, Duffy-Mott a transmis des renseignements connexes sur sa recette et ses procédés de fabrication que le juge de première instance a considérés comme confidentiels. Cette conclusion n’est plus contestée.

3

4

⁵ On May 11, 1981, Caesar Canning entered into a contract with the appellant FBI Foods Ltd. to manufacture Clamato and related products at its Trenton, Ontario plant. The parties called their contract a “Tolling Agreement”, and FBI Foods was paid a fixed fee for each case of juice product. The contract was for a period of five years, unless sooner terminated for various reasons, including earlier termination of the underlying Licence Agreement between Duffy-Mott and Caesar Canning. Duffy-Mott consented to, but was not a party to, the Tolling Agreement. To enable it to manufacture Clamato, FBI Foods was given information about the Clamato recipe and methods of manufacture which Duffy-Mott regarded as, and FBI Foods now acknowledges was, confidential.

Termination of the Licence

⁶ In 1982, the respondent Cadbury Schweppes acquired the shares of Duffy-Mott and, in a switch of business strategy, decided that Duffy-Mott would take back the production and marketing of Clamato in Canada. To this end, it notified Caesar Canning on April 15, 1982 that the Licence Agreement (and consequently the sub-agreement with FBI Foods) would terminate in 12 months. Caesar Canning was offered an ongoing contract to produce Clamato at a fixed fee per case, which it declined.

⁷ It is important to note that the Licence Agreement left Caesar Canning (and therefore FBI Foods) free to compete with the respondent in the juice market after termination. The Licence Agreement provided only that Caesar Canning would no longer have the right to use the trademark CLAMATO and it would not, for a period of five years, manufacture or distribute any product “which includes among its ingredients clam juice and tomato juice” (emphasis added).

⁸ Armed with 12 months’ notice of the termination of its licence, Caesar Canning immediately

Le 11 mai 1981, Caesar Canning a conclu avec l’appelante Les aliments FBI Ltée un contrat de fabrication du Clamato et de produits connexes à son usine de Trenton, en Ontario. En vertu de cette entente que les parties ont qualifiée de «contrat d’achat ferme», un prix fixe était versé à la société Les aliments FBI pour chaque caisse de jus fabriqué. Le contrat était d’une durée de cinq ans, à moins de résiliation pour divers motifs, dont la résiliation prématurée du contrat de licence sous-jacent liant Duffy-Mott et Caesar Canning. Duffy-Mott a consenti à la conclusion du contrat d’achat ferme sans toutefois y être partie. Pour permettre à la société Les aliments FBI de fabriquer le Clamato, Duffy-Mott lui a transmis, au sujet de la recette de Clamato et de son procédé de fabrication, des renseignements qu’elle considérait comme confidentiels et que la société Les aliments FBI reconnaît maintenant comme tels.

La résiliation de la licence

En 1982, l’intimée Cadbury Schweppes a acheté les actions de Duffy-Mott et a décidé, dans le cadre d’un changement de stratégie commerciale, que Duffy-Mott reprendrait la production et la commercialisation du Clamato au Canada. À cette fin, elle a avisé Caesar Canning, le 15 avril 1982, que le contrat de licence (et, par voie de conséquence, le contrat que celle-ci avait conclu avec Les aliments FBI) prendrait fin 12 mois plus tard. Elle a offert à Caesar Canning un contrat permanent pour la production de Clamato à un prix fixe par caisse, que Caesar Canning a refusé de signer.

Il importe de souligner que le contrat de licence laissait à Caesar Canning (et donc à la société Les aliments FBI) la liberté de faire concurrence à l’intimée dans le marché du jus après la résiliation. Le contrat de licence prévoyait seulement que Caesar Canning n’aurait plus le droit d’utiliser la marque de commerce CLAMATO et qu’il lui serait interdit, pendant une période de cinq ans, de fabriquer ou de distribuer tout produit [TRADUCTION] «qui compte parmi ses ingrédients du bouillon de palourdes et du jus de tomate» (je souligne).

Munie du préavis de 12 mois de résiliation de sa licence, Caesar Canning s’est immédiatement atta-

began work to develop a competing product. Lorne Nicklason, its Manager of Quality Control and Quality Assurance, developed a "reformulated" tomato-based juice over a few months in late 1982, working from the list of ingredients and processing specifications for Clamato, but omitting clams or other seafood. He made sure that the new product was distinguishable chemically from Clamato, with different levels of salt, pH, and soluble solids. However, the trial judge found (93 B.C.L.R. (2d) 318, at p. 325), and it is no longer disputed, that:

It is beyond doubt that without the formula and process information about Clamato Mr. Nicklason could not have developed Caesar Cocktail personally. He did not have the necessary skills. The evidence is equally persuasive that Caesar Canning could have developed a product as much like Clamato as Caesar Cocktail without using the Clamato recipe by hiring the appropriate skills. It could have done so within the 12-month notice period at modest cost.

... Anyone who saw the recipe for Caesar Cocktail would have known that it was derived so entirely from the Clamato formulation as to be a virtual copy without clams. The other variations were very minor.

It must have come as an unpleasant surprise to Duffy-Mott when Caesar Cocktail was able to substantially replicate the look, smell, texture and taste of Clamato juice, and win a significant share of the market without resort to clam broth or other seafood extract.

Caesar Cocktail went on the market immediately after the licensing agreement terminated on April 15, 1983. After being assured that Caesar Canning was not in breach of its contractual covenants with the respondents, FBI Foods agreed to co-pack the new product for eastern Canada. Caesar Cocktail proved to be a success, though its market share trailed a long way behind that of Clamato.

Unbeknownst to the appellants, the respondents had surreptitiously discovered the exact formula of

quée à la mise au point d'un produit concurrent. En quelques mois à la fin de 1982, son directeur du contrôle et de l'assurance de la qualité, Lorne Nicklason, a mis au point un jus «reformulé» à base de tomates en se servant de la liste des ingrédients et du procédé de fabrication du Clamato, mais en omettant d'y inclure des palourdes ou d'autres fruits de mer. Il s'est assuré que le nouveau produit aurait une composition chimique distincte de celle du Clamato, grâce à une salinité, à un pH et à des solides solubles différents. Le juge de première instance a toutefois tiré la conclusion suivante, qui n'est plus contestée (93 B.C.L.R. (2d) 318, à la p. 325):

[TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que, sans la formule et le procédé de fabrication du jus Clamato, M. Nicklason n'aurait pas pu mettre lui-même au point le Caesar Cocktail. Il n'avait pas les compétences nécessaires. La preuve indique aussi qu'en embauchant les personnes compétentes Caesar Canning aurait pu créer un produit tout aussi semblable au Clamato que le Caesar Cocktail sans utiliser la recette du Clamato. Elle aurait pu le faire à peu de frais au cours de la période de préavis de 12 mois.

... Quiconque a vu la recette du Caesar Cocktail aurait su qu'elle s'inspirait de la formule du Clamato au point d'en être pratiquement une copie, sans palourdes. Les autres différences étaient très mineures.

Duffy-Mott a dû être désagréablement surprise lorsque le Caesar Cocktail a pu reproduire pour l'essentiel l'apparence, l'odeur, la texture et le goût du jus Clamato, et arracher une part importante du marché sans utiliser de bouillon de palourdes ni d'autres extraits de fruits de mer.

Le Caesar Cocktail a été lancé sur le marché immédiatement après la résiliation du contrat de licence le 15 avril 1983. Après s'être assurée que Caesar Canning ne contrevenait à aucune des clauses contractuelles la liant aux intimées, la société Les aliments FBI a accepté de mettre en bouteille à forfait le nouveau produit pour l'Est du Canada. Le Caesar Cocktail s'est révélé un succès, même si sa part de marché était de beaucoup inférieure à celle du Clamato.

À l'insu des appelants, les intimées avaient subrepticement découvert la formule exacte du

9

10

11

Caesar Cocktail at the end of March 1983 by slipping a technical expert onto the team for the final financial audit of Caesar Canning under the Licence Agreement. Despite this knowledge, the respondents did not take any action to enjoin the manufacture and sale of Caesar Cocktail, or otherwise protest. The respondents mistakenly believed (as did Caesar Canning) that the absence of clam broth in the reformulated recipe would be fatal to their claim.

Caesar Cocktail à la fin de mars 1983 après avoir permis à un expert technique de se glisser au sein de l'équipe chargée de la dernière vérification comptable de Caesar Canning en vertu du contrat de licence. Malgré cela, les intimées n'ont pris aucune mesure pour faire interdire la fabrication et la vente du Caesar Cocktail, et n'ont protesté d'aucune autre manière. Elles ont cru à tort (comme Caesar Canning) que l'absence de bouillon de palourdes dans la recette reformulée serait fatale à leur recours.

¹² Caesar Canning did not live long enough to enjoy its new success. It ran into serious financial problems, ceased production on October 23, 1985, and shortly thereafter made an assignment in bankruptcy. The appellant FBI Foods, which by then relied for a significant portion of its business on the production of Caesar Cocktail, purchased the assets of Caesar Canning, including the Caesar Cocktail brand, for \$955,000. It decided to carry on this aspect of the business through a wholly owned subsidiary, its co-appellant FBI Brands. The sale of assets was completed on January 10, 1986. Since that time, FBI Brands has produced and sold Caesar Cocktail under various brand names (other than Clamato) throughout Canada.

Caesar Canning n'a pas existé assez longtemps pour jouir de son nouveau succès. Aux prises avec de graves problèmes financiers, elle a cessé sa production le 23 octobre 1985 et, peu après, elle a déclaré faillite. L'appelante, Les aliments FBI, dont une partie importante des activités était la production du Caesar Cocktail, a acheté les actifs de Caesar Canning, y compris la marque Caesar Cocktail, pour la somme de 955 000 \$. Elle a décidé de confier cette partie de ses activités commerciales à une filiale en propriété exclusive, la coappelante Les marques FBI Ltée. La vente des actifs a été complétée le 10 janvier 1986. Depuis cette date, la société Les marques FBI Ltée produit et vend le Caesar Cocktail sous divers noms commerciaux (autres que Clamato) partout au Canada.

¹³ In 1986, three years after Caesar Cocktail came on the Canadian market, the respondents obtained new and more optimistic legal advice respecting their legal rights, and dispatched a cease and desist letter to FBI Brands. As stated, Caesar Canning, the only entity against which they had a contractual claim, had by that time disappeared into bankruptcy. Eventually, this action was commenced in 1988 against the FBI companies, and the Chief Operating Officer of FBI Foods, Lawrence Kurlender. No claim was ever made for an interlocutory injunction.

En 1986, trois ans après le lancement du Caesar Cocktail sur le marché canadien, les intimées ont obtenu un nouvel avis juridique plus optimiste au sujet de leurs droits, et ont envoyé une mise en demeure à la société Les marques FBI Ltée. Comme nous l'avons vu, Caesar Canning, la seule entité contre laquelle elles avaient un recours contractuel, avait fait faillite. La présente action a finalement été intentée en 1988 contre les sociétés FBI et le chef des opérations de la société Les aliments FBI, Lawrence Kurlender. Aucune demande d'injonction interlocutoire n'a été présentée.

Judgments Below

Supreme Court of British Columbia

Les décisions des tribunaux d'instance inférieure

Cour suprême de la Colombie-Britannique

¹⁴ Though the pleadings outlined several causes of action, Huddart J. found it necessary to deal only with the claim for breach of confidence. She held

Même si les plaidoiries ont fait ressortir plusieurs causes d'action, le juge Huddart a conclu que seule l'allégation d'abus de confiance devait

that the information Duffy-Mott had shared with Caesar Canning and FBI Foods was confidential trade know-how, and that it had been disclosed in confidence to Caesar Canning. She found that, quite apart from any contractual arrangements, express or implied, there is a well-understood obligation of confidentiality in the food industry with respect to such disclosures. She found that all parties recognized the custom that the confidential information was to be used only for the purpose provided. Applying the analysis set out in *Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 S.C.R. 574, the trial judge held that Caesar Canning had wrongfully misused the confidential information in its "reformulation" from Clamato to Caesar Cocktail. Nevertheless, Huddart J. considered that the value of the "confidential information" was both transitory and of marginal importance. The formulation of tomato juice products is well understood in the industry. The absence of clam broth from the juice mixture apparently did not worry consumers. The real marketing edge of "Clamato" was its trademark, which the defendants did not infringe. Although there was conflicting evidence on the point, she accepted evidence of consumer testing by the National Food Laboratory that consumers in a blind taste test could (albeit with some hesitation) detect a difference between Caesar Cocktail and Clamato.

Turning to the issue of remedy, Huddart J. was faced with the fact that the plaintiffs at trial had waived any claim to disgorgement (or an accounting) of profits. On receipt of the trial judgment the plaintiffs, through new counsel, sought to reopen their waiver of an accounting of profits, but the application was denied.

The trial judge found that the plaintiffs had not established any financial loss. The original

être examinée. Elle a statué que les renseignements que Duffy-Mott avait partagés avec Caesar Canning et Les aliments FBI étaient des connaissances techniques confidentielles qui avaient été communiquées à titre confidentiel à Caesar Canning. Elle a conclu qu'il existe, bien en dehors de toute entente contractuelle expresse ou implicite, une obligation de confidentialité bien établie dans l'industrie alimentaire en ce qui concerne la communication de ce genre de renseignements. Elle a jugé que toutes les parties avaient reconnu l'usage voulant que les renseignements confidentiels ne doivent être utilisés qu'à la fin prévue. Appliquant l'analyse faite dans *Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd.*, [1989] 2 R.C.S. 574, le juge de première instance a statué que Caesar Canning avait utilisé abusivement les renseignements confidentiels dans sa «reformulation» du Clamato en Caesar Cocktail. Le juge Huddart a néanmoins estimé que la valeur des «renseignements confidentiels» était à la fois éphémère et de peu d'importance. La formulation des produits de jus de tomate est bien connue dans l'industrie. L'absence de bouillon de palourdes dans le mélange de jus ne semblait pas inquiéter les consommateurs. Le véritable avantage commercial du «Clamato» était sa marque de commerce que les défenderesses n'ont pas contrefaite. Malgré la présence d'éléments de preuve contradictoires sur ce point, le juge a retenu la preuve des tests effectués par le National Food Laboratory auprès de consommateurs qui, au cours d'une dégustation aveugle, ont pu (quoique avec une certaine hésitation) faire la différence entre le Caesar Cocktail et le Clamato.

En ce qui concerne la question de la réparation, le juge Huddart devait tenir compte du fait que les demanderesses avaient renoncé, à l'audience, à réclamer la restitution des profits (ou reddition de comptes). Après avoir pris connaissance du jugement de première instance, les demanderesses, représentées par de nouveaux avocats, ont cherché à revenir sur leur renonciation à une reddition de comptes, mais leur demande a été rejetée.

Le juge de première instance a conclu que les demanderesses n'avaient pas établi l'existence

15

16

Clamato continued to dominate its market niche. However, the trial judge did not send the plaintiffs away empty-handed. She concluded that by misappropriating the confidential information the defendants had wrongfully obtained a 12-month “springboard” into the highly competitive juice market that but for the breach they would not have enjoyed. Accordingly, she ruled (1 B.C.L.R. (3d) 258, at pp. 260-61) that:

When [the plaintiffs] did not prove any loss caused by the misuse of the Clamato recipe, I awarded what have come to be known as “headstart damages” for reasons of fairness.

She assessed “headstart damages” as the amount it would have cost Caesar Canning to hire a consultant to assist with in-house development of a new tomato-based brand during the 12-month notice period. The registrar later assessed this amount to be \$29,761.20.

d’une perte pécuniaire. Le Clamato original continuait d’occuper la première place dans son créneau de marché. Le juge de première instance n’a toutefois pas renvoyé les demanderesse les mains vides. Elle a conclu qu’en s’appropriant illicitement les renseignements confidentiels, les défendeurs avaient bénéficié injustement, dans le marché très concurrentiel des jus, d’un «tremplin» de 12 mois qui n’aurait pas existé sans le manquement commis. En conséquence, le juge a décidé ce qui suit (1 B.C.L.R. (3d) 258, aux pp. 260 et 261):

[TRADUCTION] Comme [les demanderesse] n’ont pas démontré que l’emploi abusif de la recette de Clamato leur a fait subir une perte, j’ai accordé, pour des raisons d’équité, ce qu’on en est venu à appeler des «dommages-intérêts pour la longueur d’avance conférée».

Elle a considéré que les «dommages-intérêts pour la longueur d’avance conférée» équivalaient à la somme qu’aurait dû déboursier Caesar Canning pour embaucher un consultant chargé de l’aider à mettre au point sur place un nouveau produit à base de tomates au cours de la période de préavis de 12 mois. Le greffier a par la suite fixé cette somme à 29 761,20 \$.

¹⁷ As to the respondents’ claim for a permanent injunction, Huddart J. found that their inactivity since 1983, when they became aware of all pertinent facts, was fatal. Further, relying on Lord Denning’s judgment in *Seager v. Copydex Ltd.*, [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.) (“*Seager v. Copydex Ltd. (No. 1)*”), and Megarry J. in *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41 (Ch. D.), she questioned the appropriateness of an injunction in a case where much of the “confidential” information was either public or of marginal significance, and any injury could be satisfactorily remedied by financial compensation.

British Columbia Court of Appeal (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 325

Quant à la demande d’injonction permanente des intimées, le juge Huddart a conclu que leur inaction depuis qu’elles avaient pris connaissance de tous les faits pertinents, en 1983, était fatale. De plus, s’appuyant sur la décision de lord Denning dans *Seager c. Copydex Ltd.*, [1967] 2 All E.R. 415 (C.A.) («*Seager v. Copydex Ltd. (No. 1)*»), et sur celle du juge Megarry dans *Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, [1969] R.P.C. 41 (Ch. D.), elle s’est interrogée sur la pertinence d’une injonction dans un cas où une bonne partie des renseignements «confidentiels» était de notoriété publique ou de peu d’importance, et où tout préjudice subi pouvait être réparé de façon satisfaisante au moyen d’une indemnité pécuniaire.

Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 23 B.C.L.R. (3d) 325

¹⁸ Cadbury Schweppes fared better in the British Columbia Court of Appeal. Newbury J.A., for the court, accepted the trial judge’s findings that there had been a breach of confidence, and that a similar

Cadbury Schweppes a obtenu de meilleurs résultats devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Le juge Newbury a accepté, au nom de la cour, les conclusions du juge de première instance

product could have been (but was not) developed independently of the confidential information within 12 months. She found (at p. 345) that:

... the plaintiff cannot ask the Court to restore him to a market monopoly position if in fact that position was vulnerable to attack in the form of legitimate competition from the defendant.

However, Newbury J.A. rejected the “consulting fee” valuation adopted by the trial judge. Pointing out the agreement of the parties that evidence at trial would be limited to liability issues, with an assessment of damages postponed to a later proceeding (if necessary), Newbury J.A. ordered a reference to determine the amount the plaintiffs would have earned if they (instead of the defendants) had in fact sold the volume of Caesar Cocktail marketed by the defendants in the 12-month period following termination. Further, Newbury J.A. concluded (at pp. 351-52) that a permanent injunction was appropriate, because:

... the interests of justice require[d] [the] Court to enjoin the continued breach of confidence by the defendants — that is, that it enjoin the defendants from making use in the manufacture of a tomato cocktail, the specifications, technical information, advice, and derivatives thereof, that were disclosed to Caesar Canning Ltd. and/or the defendants or any of them in confidence pursuant to the Licensing and Tolling Agreements, and that are not otherwise generally known.

Analysis

Equity, as a court of conscience, directs itself to the behaviour of the person who has come into possession of information that is in fact confidential, and was accepted on that basis, either expressly or by implication. Equity will pursue the information into the hands of a third party who receives it with the knowledge that it was communicated in breach of confidence (or afterwards acquires notice of that fact even if innocent at the time of acquisition) and impose its remedies. It is

qu’il y avait eu abus de confiance et qu’un produit similaire aurait pu être mis au point (mais ne l’avait pas été) dans un délai de 12 mois, indépendamment des renseignements confidentiels. Elle a conclu ce qui suit (à la p. 345):

[TRADUCTION] ... le demandeur ne peut pas demander à la cour de la rétablir dans sa position de monopole sur le marché si, en fait, cette position était vulnérable à la concurrence légitime du défendeur.

Le juge Newbury a cependant rejeté l’évaluation des [TRADUCTION] «honoraires d’expertise» adoptée par le juge de première instance. Soulignant que les parties s’étaient entendues pour que la preuve au procès soit limitée aux questions de responsabilité, l’évaluation des dommages-intérêts devant faire l’objet d’une procédure ultérieure (si nécessaire), le juge Newbury a ordonné un renvoi pour déterminer la somme que les demandresses auraient obtenue si c’était elles (et non les défendeurs) qui avaient vendu la quantité de Caesar Cocktail commercialisée par les défendeurs au cours de la période de 12 mois ayant suivi la résiliation. De plus, le juge Newbury a conclu (aux pp. 351 et 352) qu’il convenait d’accorder une injonction permanente parce que:

[TRADUCTION] ... il [était] dans l’intérêt de la justice que [la] cour interdise aux défenderesses de poursuivre leur abus de confiance, c’est-à-dire qu’elle leur interdise de se servir, pour fabriquer un cocktail de tomate et des produits dérivés, des spécifications, des données techniques, des conseils qui ont été communiqués à Caesar Canning Ltd. et aux défenderesses, ou à l’une d’entre elles, à titre confidentiel aux termes des contrats de licence et d’achat ferme, et qui ne sont pas par ailleurs généralement connus.

Analyse

L’*equity*, qui fait appel à la conscience, s’intéresse au comportement de la personne entrée en possession de renseignements qui sont en réalité confidentiels, et qu’elle a acceptés comme tels, expressément ou par déduction. L’*equity* continue de s’appliquer aux renseignements qui sont entre les mains d’un tiers qui les reçoit en sachant qu’ils ont été communiqués par suite d’un abus de confiance (ou qui prend connaissance de ce fait ultérieurement) et prescrit certaines mesures de redres-

worth emphasizing that this is a case of third party liability. The appellants did not receive the confidence from the respondents, but from the now defunct Caesar Canning. The receipt, however, was burdened with the knowledge that its use was to be confined to the purpose for which the information was provided, namely the manufacture of Clamato under licence.

Il vaut le peine de souligner qu'il s'agit d'un cas de responsabilité d'un tiers. Les appelants ont reçu les renseignements confidentiels non pas des intimées, mais de Caesar Canning qui n'existe plus. Ils savaient toutefois en recevant ces renseignements qu'ils ne devraient s'en servir que pour les fins auxquelles ils étaient communiqués, à savoir la fabrication de Clamato en vertu d'une licence.

20 The equitable doctrine, which is the basis on which the courts below granted relief, potentially runs alongside a number of other causes of action for unauthorized use or disclosure of confidential information, including actions sounding in contract, tort and property law. In *Lac Minerals*, *supra*, it was suggested that the action for breach of confidence should be characterized as a *sui generis* hybrid that springs from multiple roots in equity and the common law, *per* Sopinka J., dissenting, at p. 615:

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

La règle d'*equity*, sur laquelle se sont appuyés les tribunaux d'instance inférieure pour accorder une réparation, peut coexister avec de nombreux autres droits d'action pour utilisation ou communication non autorisées de renseignements confidentiels, notamment les actions fondées sur le droit des contrats, la responsabilité délictuelle et le droit des biens. Dans *Lac Minerals*, précité, le juge Sopinka, dissident, a indiqué, à la p. 615, que l'action pour abus de confiance devait être considérée comme une action hybride *sui generis* dont les sources multiples émanent de l'*equity* et de la common law:

L'action pour abus de confiance ne repose pas uniquement sur l'un des fondements traditionnels d'une action, savoir le contrat, l'*equity* ou le droit de propriété. L'action puise *sui generis* dans chacun de ces domaines pour assurer l'application du principe juridique exigeant le respect de la confidentialité.

21 While the only controversies still alive in this Court turn on the principles on which financial compensation is to be calculated, and whether or not this is a proper case for a permanent injunction, the disagreement among the parties on the remedies reflect their differing views as to the true nature and scope of the cause of action for breach of confidence. This appeal therefore requires us to examine more closely the character of the interest protected in this case, and on that basis to assess the appropriateness of the remedy that was in fact granted by the British Columbia Court of Appeal.

Même si les seuls sujets de controverse qui persistent devant notre Cour sont les principes devant régir le calcul de l'indemnité pécuniaire et la question de savoir s'il convient d'accorder une injonction permanente, le désaccord entre les parties sur la réparation à accorder dénote leurs divergences d'opinions quant à la nature et à la portée véritables de l'action pour abus de confiance. Il nous faut donc, dans le cadre du présent pourvoi, examiner plus attentivement la nature de l'intérêt protégé et, à partir de là, apprécier le bien-fondé de la réparation accordée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.

22 After making the comment reproduced above, Sopinka J. added, at p. 615:

This multi-faceted jurisdictional basis for the action provides the Court with considerable flexibility in fashioning the remedy.

Après avoir fait l'observation reproduite ci-dessus, le juge Sopinka a ajouté, à la p. 615:

Ce fondement multidimensionnel de l'action en question confère à la Cour une latitude considérable quant à la manière de formuler la réparation.

ioning a remedy. The jurisdictional basis supporting the particular claim is relevant in determining the appropriate remedy. [Emphasis added.]

This observation has to be read in light of the actual result in that case. It will be recalled that the defendant Lac Minerals was held to have acquired in confidence information about potential gold deposits in Northern Ontario from the plaintiff Corona Resources in the course of negotiations for a joint venture. Lac Minerals had been brought into the picture because its financial clout as a “senior” mining company was considered by Corona to be essential to obtain funding to develop the gold mine. Lac Minerals quietly used the information received from Corona to bid behind Corona’s back for a rich gold-bearing property adjacent to the Corona site from a third party, then let the negotiations with Corona lapse. It was thereby held to have misused confidential information to scoop for itself a commercial opportunity that it would otherwise have known nothing about. All members of this Court agreed that there had been an actionable breach of confidence, but divided on the issue of whether or not a fiduciary duty existed, and, if so, the appropriate remedy. Of the five members of this Court who heard the appeal, only two (La Forest and Wilson JJ.) held that Lac Minerals had breached a fiduciary duty to Corona. Applying fiduciary principles, and aiming at disgorgement, they held that a constructive trust should be impressed on the gold mine in favour of Corona. La Forest J. considered that a constructive trust could be imposed “regardless of the basis of liability” (p. 643). The other three members of the Court (McIntyre, Lamer and Sopinka JJ.) held that imposition of a fiduciary duty was inappropriate in light of the commercial nature of the relationship, but split on the appropriate remedy. Lamer J. (as he then was) agreed with Wilson and La Forest JJ. that a constructive trust ought to be imposed. The other judges considered that it was inappropriate to impose a proprietary remedy, i.e., a constructive trust, on the asset itself (the gold mine) and would have awarded financial compensation only. The majority view on remedy (*per* Lamer, Wilson and La Forest JJ.) therefore imposed a constructive

la réparation à accorder. Le fondement d’une réclamation donnée est pertinent aux fins de la détermination de la réparation appropriée. [Je souligne.]

Cette observation doit être interprétée en fonction de l’issue de cette affaire. On se souviendra qu’il y a été jugé que la défenderesse Lac Minerals avait obtenu à titre confidentiel de la demanderesse Corona Resources, au cours de négociations relatives à une entreprise conjointe, des renseignements au sujet de l’existence possible de gisements d’or dans le nord de l’Ontario. Lac Minerals était entrée en scène parce que Corona considérait que son influence financière à titre de «grande compagnie minière» était essentielle pour obtenir le financement nécessaire à l’exploitation de la mine d’or. Lac Minerals a discrètement utilisé les renseignements obtenus de Corona pour faire, à l’insu de celle-ci, une offre sur un bien-fonds riche en or, appartenant à un tiers et adjacent au terrain de Corona, et a ensuite laissé les négociations avec elle prendre fin. Il a, de ce fait, été jugé qu’elle avait utilisé abusivement des renseignements confidentiels pour s’emparer d’une occasion d’affaires dont elle n’aurait par ailleurs rien su. Tous les juges de notre Cour ont conclu à l’existence d’un abus de confiance donnant ouverture à des poursuites, mais ils ne se sont pas entendus sur la question de savoir s’il existait une obligation fiduciaire et, dans l’affirmative, quelle était la réparation appropriée. Des cinq juges de notre Cour qui ont entendu le pourvoi, seulement deux (les juges La Forest et Wilson) ont statué que Lac Minerals avait manqué à une obligation fiduciaire envers Corona. Appliquant des principes en matière de fiducie et visant à la restitution, ils ont statué qu’il convenait d’assujettir la mine d’or à une fiducie par interprétation en faveur de Corona. Le juge La Forest a estimé qu’une fiducie par interprétation pouvait être imposée «peu importe le fondement de l’obligation» (p. 643). Les trois autres juges de la Cour (les juges McIntyre, Lamer et Sopinka) ont statué qu’il ne convenait pas d’imposer une obligation fiduciaire en raison de la nature commerciale des rapports en cause, mais ils ne se sont pas entendus sur la nature de la réparation appropriée. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a convenu avec les juges Wilson et La Forest qu’il fallait imposer une fiducie par interprétation.

trust even though it was the majority view on liability (*per* McIntyre, Lamer and Sopinka JJ.) that the parties were not in a fiduciary relationship.

Les autres juges ont estimé qu'il ne convenait pas d'imposer une réparation fondée sur le droit de propriété, c'est-à-dire une fiducie par interprétation relativement au bien lui-même (la mine d'or), et ils auraient accordé une indemnité pécuniaire seulement. Les juges majoritaires sur la question de la réparation appropriée (les juges Lamer, Wilson et La Forest) ont donc imposé une fiducie par interprétation même si les juges majoritaires sur la question de la responsabilité (les juges McIntyre, Lamer et Sopinka) étaient d'avis qu'il n'existait pas de rapports fiduciaires entre les parties.

24 The result of *Lac Minerals* is to confirm jurisdiction in the courts in a breach of confidence action to grant a remedy dictated by the facts of the case rather than strict jurisdictional or doctrinal considerations. See J. D. Davies, "Duties of Confidence and Loyalty", [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 4, at p. 5:

There is much to be said for the majority view [in *Lac Minerals*] that, if a ground of liability is established, then the remedy that follows should be the one that is most appropriate on the facts of the case rather than one derived from history or over-categorization.

L'arrêt *Lac Minerals* confirme que, dans une action pour abus de confiance, les tribunaux ont compétence pour accorder une réparation dictée par les faits de l'affaire plutôt que par des considérations purement juridictionnelles ou doctrinales. Voir J. D. Davies, «Duties of Confidence and Loyalty», [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 4, à la p. 5:

[TRADUCTION] Il y a beaucoup à dire au sujet du point de vue majoritaire [dans *Lac Minerals*] suivant lequel, si l'existence d'un motif de responsabilité est établi, la réparation à accorder devrait donc être celle qui est la plus appropriée compte tenu des faits de l'affaire plutôt qu'une réparation résultant du passé ou d'une multiplication des catégories.

25 The decision in *Lac Minerals* was thus approvingly interpreted by the New Zealand Court of Appeal in *Aquaculture Corp. v. New Zealand Green Mussel Co.*, [1990] 3 N.Z.L.R. 299, and, thus interpreted, was criticized by P. Birks, in "The Remedies for Abuse of Confidential Information", [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 460, at pp. 464-65. In the *Aquaculture* case Cooke P., for the New Zealand Court of Appeal, had this to say at p. 301:

Whether the obligation of confidence in a case of the present kind should be classified as purely an equitable one is debatable, but we do not think that the question matters for any purpose material to this appeal. For all purposes now material, equity and common law are mingled or merged. The practicality of the matter is that in the circumstances of the dealings between the parties the law imposes a duty of confidence. For its breach a full range of remedies should be available as appropri-

L'arrêt *Lac Minerals* a donc été interprété avec approbation par la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande dans *Aquaculture Corp. c. New Zealand Green Mussel Co.*, [1990] 3 N.Z.L.R. 299, et c'est en fonction de cette interprétation qu'il a été critiqué par P. Birks, dans «The Remedies for Abuse of Confidential Information», [1990] *Lloyd's Mar. & Com. L.Q.* 460, aux pp. 464 et 465. Dans *Aquaculture*, le président Cooke de la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a dit ceci, à la p. 301:

[TRADUCTION] La question de savoir si, dans un cas comme la présente affaire, il y a lieu de considérer que l'obligation de confidentialité relève purement de l'*equity* est discutable, mais nous ne croyons pas que cette question ait quelque pertinence que ce soit relativement au présent appel. Pour toutes les fins qui sont maintenant pertinentes, l'*equity* et la common law se confondent ou se fusionnent. Il en résulte sur le plan pratique que, dans les rapports entre les parties, le droit

ate, no matter whether they originated in common law, equity or statute. [Emphasis added.]

While none of the judges who decided *Lac Minerals* advocated common law or statutory remedies for an action for breach of confidence, they did look to the underlying policy objectives of the various potential causes of action. They fastened on the particular circumstances that gave rise to liability in the case before them as governing the choice of remedy. That having been said, La Forest J., at p. 677, was at pains to avoid a “Chancellor’s foot” approach to the choice of remedy:

I do not countenance the view that a proprietary remedy can be imposed whenever it is “just” to do so, unless further guidance can be given as to what those situations may be. To allow such a result would be to leave the determination of proprietary rights to “some mix of judicial discretion . . . subjective views about which party ‘ought to win’ . . . , and ‘the formless void of individual moral opinion’”. . . .

The emphasis on matching the remedy to underlying policy objectives was reiterated in *M. (K.) v. M. (H.)*, [1992] 3 S.C.R. 6, *per* La Forest J. at p. 81, and *per* McLachlin J. at p. 86. It is in this sense, I think, that Sopinka J.’s statement in *Lac Minerals* (at p. 615) that “[t]he jurisdictional basis supporting the particular claim is relevant in determining the appropriate remedy”, must be understood. In short, whether a breach of confidence in a particular case has a contractual, tortious, proprietary or trust flavour goes to the appropriateness of a particular equitable remedy but does not limit the court’s jurisdiction to grant it. Such a view is consistent with earlier cases in this Court, including *Pre-Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish*, [1966] S.C.R. 551.

impose une obligation de confidentialité. En cas de manquement, un large éventail de réparations devraient être jugées appropriées, peu importe qu’elles émanent de la common law, de l’*equity* ou d’une loi. [Je souligne.]

Même si aucun des juges qui ont rendu la décision dans *Lac Minerals* ne préconisait une réparation de common law ou d’origine législative dans le cas d’une action pour abus de confiance, ils ont néanmoins examiné les objectifs de principe qui sous-tendent les diverses causes d’action possibles. Ils ont considéré que les circonstances particulières à l’origine de la responsabilité dans l’affaire dont ils étaient saisis régissaient le choix de la réparation à accorder. Cela dit, le juge La Forest, à la p. 677, a pris soin de ne pas adopter une méthode «donnant ouverture aux principes d’*equity*» pour choisir la réparation:

Je ne suis pas d’avis que l’on puisse imposer une réparation fondée sur le droit de propriété chaque fois qu’il est «juste» de le faire, à moins de pouvoir expliciter davantage ce que seraient ces situations. Permettre un tel résultat, ce serait laisser la détermination des droits de propriété à [TRADUCTION] «un mélange de pouvoir discrétionnaire judiciaire [...] d’opinions subjectives quant à celle des parties qui devrait avoir “gain de cause” [...] et “le vide sans forme du jugement moral individuel”». . . .

L’importance de faire correspondre la réparation aux objectifs de principe sous-jacents a été réitérée dans *M. (K.) c. M. (H.)*, [1992] 3 R.C.S. 6, le juge La Forest, à la p. 81, et le juge McLachlin, à la p. 86. C’est ce sens, à mon avis, qu’il faut donner aux propos du juge Sopinka dans *Lac Minerals* (à la p. 615), selon lesquels «[l]e fondement d’une réclamation donnée est pertinent aux fins de la détermination de la réparation appropriée». En résumé, la question de savoir si, dans un cas donné, un abus de confiance relève du droit contractuel, du droit délictuel, du droit des biens ou du droit des fiducies a trait au caractère approprié d’une réparation particulière en *equity*, mais ne limite pas la compétence du tribunal pour accorder cette réparation. Un tel point de vue est compatible avec la jurisprudence antérieure de notre Cour, dont *Pre-Cam Exploration & Development Ltd. c. McTavish*, [1966] R.C.S. 551.

A. Significance of the "Sui Generis" Characterization

²⁷ Sopinka J.'s characterization of the action for breach of confidence as *sui generis* (*Lac Minerals*, at p. 615) was picked up by the Manitoba Court of Appeal in *Apotex Fermentation Inc. v. Novopharm Ltd.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 449, at p. 482, para. 113. On the other hand, La Forest J., in *Lac Minerals*, at p. 672, reflected the more traditional view that it is an exercise of equitable jurisdiction (see also *Ben-Israel v. Vitacare Medical Products Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 94 (Ont. Ct. (Gen. Div.)) *per* Beaulieu J., at p. 104). The House of Lords, in *Attorney-General v. Guardian Newspapers Ltd.* (No. 2), [1990] A.C. 109 (the *Spycatcher* case) treated it as an equitable cause of action.

²⁸ Reference to anything as "*sui generis*" tends to create a *frisson* of apprehension or uncertainty amongst lawyers until the jurisprudence about a particular subject matter is further developed. I do not think such apprehension would be justified here. The *sui generis* concept was adopted to recognize the flexibility that has been shown by courts in the past to uphold confidentiality and in crafting remedies for its protection. As was stated by the Law Commission of the United Kingdom in Working Paper No. 58, *Breach of Confidence* (1974), at p. 11:

... the courts do not confine themselves to purely equitable principles in solving the problems which arise in breach of confidence cases and it would seem more realistic to regard the modern action simply as being *sui generis*.

An example of that flexibility, which created some doctrinal difficulties in terms of purely equitable principles, is found in the leading judgments of Lord Denning M.R. in *Seager v. Copydex Ltd.* (No. 1), *supra*, and *Seager v. Copydex Ltd.* (No. 2), [1969] 2 All E.R. 718, referred to in *Lac Minerals* at pp. 610 and 671, and discussed below in some

A. L'importance de la qualification «sui generis»

La qualification *sui generis* que le juge Sopinka a attribuée à l'action pour abus de confiance (*Lac Minerals*, à la p. 615) a été reprise par la Cour d'appel du Manitoba dans *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 449, à la p. 482, par. 113. Par contre, le juge La Forest, à la p. 672 de *Lac Minerals*, a exprimé le point de vue plus traditionnel suivant lequel il s'agit de l'exercice d'une compétence d'*equity* (voir aussi *Ben-Israel c. Vitacare Medical Products Inc.* (1997), 78 C.P.R. (3d) 94 (C. Ont. (Div. gén.)), le juge Beaulieu, à la p. 104). Dans *Attorney-General c. Guardian Newspapers Ltd.* (No. 2), [1990] A.C. 109 (l'affaire *Spycatcher*), la Chambre des lords a considéré qu'il s'agissait d'une cause d'action en *equity*.

La qualification de quelque chose comme étant «*sui generis*» tend à susciter chez les avocats un frisson d'appréhension ou d'incertitude jusqu'à ce que la jurisprudence sur une question donnée ait évolué. Je ne pense pas qu'une telle appréhension serait justifiée en l'espèce. Le concept de *sui generis* a été adopté afin de reconnaître la souplesse dont ont fait preuve les tribunaux dans le passé pour maintenir la confidentialité et concevoir des réparations visant à la préserver. Comme l'a dit la Law Commission du Royaume-Uni, à la p. 11 du document du travail n° 58, intitulé *Breach of Confidence* (1974):

[TRADUCTION] ... les tribunaux ne s'en tiennent pas à des principes relevant purement de l'*equity* pour régler les problèmes qui se posent dans les cas d'abus de confiance, et il semblerait plus réaliste de considérer que l'action contemporaine est simplement *sui generis*.

On trouve un exemple de cette souplesse, qui a causé certaines difficultés théoriques sur le plan des principes relevant purement de l'*equity*, dans les arrêts charnières du maître des rôles lord Denning *Seager c. Copydex Ltd.* (No. 1), précité, et *Seager c. Copydex Ltd.* (No. 2), [1969] 2 All E.R. 718, cités dans *Lac Minerals* aux pp. 610 et 671, et

detail. It seems clear, however, that the starting point in the analysis must be the principles of equity.

B. *Relationship Between Breach of Confidence and Fiduciary Duty*

The respondents at trial pleaded breach of fiduciary duty. The law takes a hard line against faithless fiduciaries. Such a finding, if made, would have assisted the respondents in their claim to what amounts to a remedy that is “proprietary” (i.e., the respondents, in their cross-appeal, claim that the appellants’ sales should be treated as belonging to the respondents, by analogy with the principles governing defaulting trustees or patent infringers for the purpose of calculating financial compensation). Thus, while the courts below found that the facts of this case neither fall into one of the established categories of fiduciary relationships (e.g., solicitor and client, principal and agent), nor meet the exceptional criteria for the creation of a fiduciary duty outside those established categories, the respondents seem to think the remedy not only can but should be approached on the same basis as if the fiduciary argument had succeeded.

(1) Absence of a Fiduciary Relationship

Even prior to *Lac Minerals* the Court expressed the view that the policy objectives underlying fiduciary relationships did not generally apply to business entities dealing at arm’s length. In *Frame v. Smith*, [1987] 2 S.C.R. 99, Wilson J. stated, at pp. 137-38:

Because of the requirement of vulnerability of the beneficiary at the hands of the fiduciary, fiduciary obligations are seldom present in the dealings of experienced businessmen of similar bargaining strength acting at arm’s length: see, for example, *Jirna Ltd. v. Mister Donut of Canada Ltd.* (1971), 22 D.L.R. (3d) 639 (Ont. C.A.), aff’d [1975] 1 S.C.R. 2. The law takes the position that such individuals are perfectly capable of agree-

analysés en détail plus loin. Il semble toutefois évident que les principes d’équité doivent servir de point de départ à l’analyse.

B. *Les rapports entre l’abus de confiance et l’obligation fiduciaire*

En première instance, les intimées ont plaidé le manquement à une obligation fiduciaire. La loi est dure envers les fiduciaires déloyaux. Une telle conclusion, si elle avait été tirée, aurait aidé les intimées dans leur réclamation de ce qui constitue une réparation «fondée sur le droit de propriété» (c’est-à-dire que les intimées prétendent, dans leur pourvoi incident, que les ventes des appelants devraient être considérées comme un bien leur appartenant, par analogie avec les principes applicables aux fiduciaires en défaut ou aux contrefacteurs de brevets aux fins du calcul d’une indemnité pécuniaire). Ainsi, alors que les tribunaux d’instance inférieure ont conclu que les faits de la présente affaire ne relèvent d’aucune des catégories reconnues de rapports fiduciaires (par exemple, avocat et client, mandant et mandataire) et ne satisfont pas non plus aux critères exceptionnels applicables à la création d’une obligation fiduciaire en dehors de ces catégories, les intimées semblent penser que la réparation peut non seulement mais devrait être abordée comme si leur argument fondé sur les rapports fiduciaires avait été retenu.

(1) L’absence de rapports fiduciaires

Même avant *Lac Minerals*, la Cour avait exprimé l’avis que les objectifs de principe qui sous-tendent les rapports fiduciaires ne s’appliquent pas généralement aux entités commerciales qui agissent sans lien de dépendance. Dans *Frame c. Smith*, [1987] 2 R.C.S. 99, le juge Wilson affirme, aux pp. 137 et 138:

Étant donné l’exigence de vulnérabilité du bénéficiaire devant le fiduciaire, les obligations fiduciaires sont rarement présentes dans les opérations entre hommes d’affaires d’expérience ayant des pouvoirs de négociation semblables et agissant sans lien de dépendance: voir, par exemple, *Jirna Ltd. v. Mister Donut of Canada Ltd.* (1971), 22 D.L.R. (3d) 639 (C.A. Ont.), conf. [1975] 1 R.C.S. 2. Le droit a adopté la position que ces

29

30

ing as to the scope of the discretion or power to be exercised, i.e., any “vulnerability” could have been prevented through the more prudent exercise of their bargaining power and the remedies for the wrongful exercise or abuse of that discretion or power, namely damages, are adequate in such a case.

To the same effect, see *Lac Minerals per Sopinka J.* at p. 595, *Hodgkinson v. Simms*, [1994] 3 S.C.R. 377, at p. 414, *per La Forest J.*, and the comment of Professor Davies that “[s]trong evidence should be required before a breach of confidential information situation is metamorphosed into one of fiduciary relationship” (Davies, *supra*, at p. 7). Despite these warnings, a majority of this Court in *Hodgkinson v. Simms*, *supra*, held that where the ingredients giving rise to a fiduciary duty are otherwise present, its existence will not be denied simply because of the commercial context. The vulnerability of clients to their professional advisors invoked traditional fiduciary principles. In this case there is nothing in the relationship between a juice manufacturer and its licensee to suggest that the former surrendered its self-interest or rendered itself “vulnerable” to a discretion conferred on the latter. The overriding deterrence objective applicable to situations of particular vulnerability to the exercise of a discretionary power (*M. (K.) v. M. (H.)*, *supra per McLachlin J.* at p. 86) does not operate here. If different policy objectives apply, one would not expect the remedy necessarily to be the same.

(2) Fiduciary Duties Arising Outside the Framework of Fiduciary Relationships

31

In *Lac Minerals* Wilson J. expressed the view that while no fiduciary relationship existed, nevertheless a fiduciary duty arose when Corona, in communicating the confidential information, placed itself “in a position of vulnerability to Lac’s misuse of that information” (p. 630). This approach was not accepted by the other members of the Court (see Sopinka J., at p. 600), and La Forest J., at p. 657 of the same decision, quoted

personnes sont parfaitement capables de venir à un accord sur la portée du pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé, c’est-à-dire que toute «vulnérabilité» aurait pu être empêchée par l’exercice plus prudent de leur pouvoir de négociation et les recours contre l’exercice injustifié ou l’abus de ce pouvoir discrétionnaire, savoir les dommages-intérêts, sont adéquats dans un tel cas.

Dans la même veine, voir *Lac Minerals*, le juge Sopinka à la p. 595, et *Hodgkinson c. Simms*, [1994] 3 R.C.S. 377, à la p. 414, le juge La Forest, ainsi que l’observation du professeur Davies suivant laquelle [TRADUCTION] «[u]ne preuve solide devrait être requise pour qu’une utilisation abusive de renseignements confidentiels se métamorphose en un manquement à une obligation fiduciaire» (Davies, *loc. cit.*, à la p. 7). Malgré ces mises en garde, notre Cour a statué à la majorité, dans l’arrêt *Hodgkinson c. Simms*, précité, que lorsque les éléments qui donnent naissance à une obligation fiduciaire sont par ailleurs présents, l’existence de cette obligation ne sera pas niée simplement en raison du contexte commercial. La vulnérabilité des clients face à leurs conseillers professionnels faisait intervenir des principes traditionnels en matière de fiducie. En l’espèce, rien dans les rapports entre un fabricant de jus et son titulaire de licence ne porte à croire que le premier a renoncé à son intérêt personnel ou s’est rendu «vulnérable» à un pouvoir discrétionnaire conféré à l’autre. L’objectif primordial de dissuasion applicable au cas de vulnérabilité particulière à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (*M. (K.) c. M. (H.)*, précité, le juge McLachlin, à la p. 86) ne s’applique pas en l’espèce. Si des objectifs de principe différents s’appliquent, on ne devrait pas s’attendre à ce que la réparation soit nécessairement la même.

(2) Les obligations fiduciaires qui prennent naissance en dehors des rapports fiduciaires

Dans *Lac Minerals*, le juge Wilson a exprimé l’avis que même si aucun rapport fiduciaire n’existait, une obligation fiduciaire avait néanmoins pris naissance à partir du moment où, en communiquant les renseignements confidentiels, Corona s’était rendue «vulnérable à l’utilisation abusive de ces renseignements par Lac» (p. 630). Cette interprétation n’a pas été acceptée par les autres juges de la Cour (voir le juge Sopinka, à la p. 600), et le

a contrary view expressed by Professor F. Gurry in *Breach of Confidence* (1984), at pp. 161-62:

In a breach of confidence action, the court's concern is for the protection of a confidence which *has been created* by the disclosure of confidential information by the confider to the confidant. The court's attention is thus focused on the protection of the confidential information because it has been the medium for the creation of a relationship of confidence; its attention is *not* focused on the information as a medium by which a *pre-existing* [fiduciary] duty is breached. [Emphasis in original.]

In some sense, disclosure of almost any confidential information places the confider in a position of vulnerability to its misuse. Such vulnerability, if exploited by the confidee in a commercial context, can generally be remedied by an action for breach of confidence or breach of a contractual term, express or implied (*Pre-Cam Exploration & Development Ltd. v. McTavish*, *supra*, per Judson J., at p. 555). In this case, the licensing arrangement expressly contemplated open competition upon termination, subject for a period of five years to avoidance of what came to be recognized as a useless limitation, namely mixing clam broth with tomato juice. While the law will supplement the contractual relationship by importing a duty not to misuse confidential information, there is nothing special in this case to elevate the breached duty to one of a fiduciary character. The respondents' demand to have the appellants' sales treated as an asset "pirated" from the respondents by analogy with a trust estate goes too far.

C. *Relevance of the Licence and Tolling Agreements*

In this case, unlike *Lac Minerals*, *supra*, the parties defined their business relationship by a series of contracts. The appellants take the view that this contractual context is important to the issue of

juge La Forest, à la p. 657 du même arrêt, a cité une opinion contraire exprimée par le professeur F. Gurry dans *Breach of Confidence* (1984), aux pp. 161 et 162:

[TRADUCTION] Dans une action pour abus de confiance, le tribunal se soucie de protéger une situation de confiance qui *a été créée* lorsque des renseignements confidentiels ont été communiqués par une personne à une autre. L'attention du tribunal porte donc sur la protection des renseignements confidentiels parce qu'ils ont donné naissance à des rapports de confiance; le tribunal *ne s'attache pas* aux renseignements en tant que moyen par lequel une obligation [fiduciaire] *préexistante* a été violée. [En italique dans l'original.]

Dans un certain sens, la communication d'un renseignement confidentiel rend, dans presque tous les cas, son auteur vulnérable à une utilisation abusive de ce renseignement. Si cette vulnérabilité est exploitée dans un contexte commercial par la personne qui reçoit le renseignement, il peut généralement y être remédié au moyen d'une action pour abus de confiance ou pour violation d'une clause contractuelle expresse ou implicite (*Pre-Cam Exploration & Development Ltd. c. McTavish*, précité, le juge Judson, à la p. 555). En l'espèce, le contrat de licence envisageait expressément un régime de concurrence à la suite d'une résiliation, sous réserve de la restriction, qui s'est avérée inutile, selon laquelle il serait interdit pendant cinq ans d'utiliser le mélange de bouillon de palourdes et de jus de tomate. Même si le droit vient compléter les rapports contractuels en imposant une obligation de ne pas utiliser abusivement des renseignements confidentiels, il n'y a en l'espèce rien de particulier qui permette d'élever au rang d'obligation fiduciaire l'obligation qui n'a pas été respectée. Les intimées vont trop loin en exigeant que, par analogie avec un patrimoine de fiducie, les ventes effectuées par les appelants soient traitées comme un bien leur appartenant qui a été «piraté».

C. *La pertinence des contrats de licence et d'achat ferme*

Contrairement à ce qui s'est passé dans *Lac Minerals*, précité, les parties en l'espèce ont défini leurs rapports commerciaux dans une série de contrats. Les appelants estiment que ce contexte con-

32

33

remedies because the communication of confidential information occurred after the Licence Agreement (and subsequently the Tolling Agreement) were entered into. The appellants say the respondents wound up with the competitive environment they had bargained for. In effect, the appellants submit that the policy objectives underlying the usual remedies in a breach of confidence action do not apply where commercial parties have by contract ordered their own relationship.

tractuel est important relativement à la question de la réparation parce que les renseignements confidentiels ont été communiqués après la conclusion du contrat de licence (et, par la suite, du contrat d'achat ferme). Les appelants affirment que les intimées se sont retrouvées dans l'environnement concurrentiel qu'elles avaient négocié. En fait, les appelants soutiennent que les objectifs de principe qui sous-tendent les réparations habituellement accordées dans une action pour abus de confiance ne s'appliquent pas lorsque les parties à une opération commerciale ont réglé leurs propres rapports par contrat.

34 The particular contractual terms relied on by the appellants, in the remedies context, are the termination and "entire contract" clauses in the Licence Agreement, which provide as follows:

7. LICENSEE agrees that during the term of this Agreement and for a period of 5 years thereafter LICENSEE will not manufacture, produce, market, advertise, distribute or sell in the Territory any other product which includes among its ingredients clam juice and tomato juice.

. . .

14. . . .

(c) This Agreement constitutes the entire agreement and understanding between the parties relating to the subject matter hereof and supersedes any and all prior agreements and understandings (whether written or oral) with respect to the subject matter hereof.

Les clauses contractuelles invoquées par les appelants en ce qui a trait à la réparation sont celles de la résiliation et de «l'intégralité du contrat» contenues dans le contrat de licence:

[TRANSLATION] 7. LE TITULAIRE DE LA LICENCE s'engage, pendant la durée du présent contrat et pendant une période de 5 ans par la suite, à ne pas fabriquer, produire, commercialiser, annoncer, distribuer ou vendre dans le territoire un autre produit qui compte parmi ses ingrédients du bouillon de palourdes et du jus de tomate.

. . .

14. . . .

c) La présente constitue l'intégralité du contrat et de l'entente intervenus entre les parties relativement au sujet traité et remplace tous les contrats et ententes antérieurs (écrits ou verbaux) concernant le présent sujet.

35 Nothing is said expressly in the Licence Agreement or Tolling Agreement about confidentiality. It has already been mentioned that there is no privity of contract between the appellants and the respondents. The only party with whom Duffy-Mott had a contract was Caesar Canning, now bankrupt, who is not and never was a party to these proceedings. The appellant FBI Foods was party to the Tolling Agreement with Caesar Canning, but while Duffy-Mott consented to that agreement, it was not made a party to that contract. However, the appellants contend that the contractual terms limit or circumscribe the equitable duty of confidentiality that would otherwise arise, and restrict

Ni le contrat de licence ni le contrat d'achat ferme ne traitent expressément de la question de la confidentialité. Il a déjà été mentionné qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les appelants et les intimées. La seule partie qui était liée par contrat avec Duffy-Mott était Caesar Canning, aujourd'hui en faillite, qui n'a jamais été partie à la présente instance. L'appelante Les aliments FBI était partie au contrat d'achat ferme conclu avec Caesar Canning, mais même si elle a consenti à ce contrat, Duffy-Mott n'y était pas partie. Les appelants soutiennent toutefois que les clauses contractuelles limitent ou circonscrivent l'obligation de confidentialité qui existerait par ailleurs en *equity*,

the remedy to be granted. In their view, the respondents are entitled to no compensation whatsoever.

Just as a contractual term can limit or negative a more general duty implied by the law of tort, so too can a contractual term that deals expressly or by necessary implication with confidentiality negate the general obligation otherwise imposed by equity: 337965 *B.C. Ltd. v. Tackama Forest Products Ltd.* (1992), 91 D.L.R. (4th) 129 (B.C.C.A.), *per* Southin J.A., at p. 176, leave to appeal to this Court refused, [1993] 1 S.C.R. v. The ability of parties to contract out of, or limit, general duties otherwise imposed by law has been labelled “private ordering”, and the general principles applicable here would be analogous to the principles considered by this Court in the context of concurrent remedies in tort and contract in *BG Checo International Ltd. v. British Columbia Hydro and Power Authority*, [1993] 1 S.C.R. 12, at p. 27:

... the tort duty, a general duty imputed by the law in all the relevant circumstances, must yield to the parties’ superior right to arrange their rights and duties in a different way. In so far as the tort duty is not contradicted by the contract, it remains intact and may be sued upon.

The appellants argue that if contractual provisions can altogether negate the duty of confidence otherwise arising, they should equally be capable of limiting, expressly or by implication, the compensation payable. The appellants say the respondents got exactly what they bargained for, namely a competitive post-termination environment in which Clamato could lose market share to a Caesar Canning successor product that met the contractual criteria of being free of clam broth.

This analysis is correct so far as it goes, but it leaves out of consideration the fact the respondents

et qu’elles restreignent donc la réparation à accorder. Selon eux, les intimées n’ont droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

Tout comme une clause contractuelle peut limiter ou annihiler une obligation plus générale imposée implicitement par le droit de la responsabilité délictuelle, une clause contractuelle qui traite de la confidentialité, expressément ou par déduction nécessaire, peut aussi annihiler l’obligation générale par ailleurs imposée par l’équité: 337965 *B.C. Ltd. c. Tackama Forest Products Ltd.* (1992), 91 D.L.R. (4th) 129 (C.A.C.-B.), le juge Southin, à la p. 176, autorisation de pourvoi devant notre Cour refusée, [1993] 1 R.C.S. v. La capacité des parties d’écarter ou de limiter par contrat les obligations générales par ailleurs imposées par le droit relève de ce que l’on appelle le «choix personnel», et les principes généraux applicables en l’espèce seraient analogues à ceux examinés par notre Cour dans le contexte de la concomitance des recours contractuels et délictuels, dans *BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority*, [1993] 1 R.C.S. 12, à la p. 27:

... [une obligation en responsabilité délictuelle], une obligation générale qui découle de la loi dans toutes les circonstances pertinentes, doit céder devant le droit supérieur des parties d’organiser leurs droits et leurs obligations d’une manière différente. Dans la mesure où le contrat ne déroge pas à l’obligation en responsabilité délictuelle, celle-ci demeure intacte et elle ouvre droit à un recours.

Les appelants font valoir que si des dispositions contractuelles peuvent annihiler complètement l’obligation de confidentialité par ailleurs existante, elles devraient aussi pouvoir restreindre, expressément ou par déduction, l’indemnité payable. Ils affirment que les intimées ont obtenu exactement ce qu’elles avaient négocié, à savoir, dans le cas où il y aurait résiliation du contrat, un environnement concurrentiel dans lequel Clamato pourrait perdre une part du marché au profit d’un produit de remplacement de Caesar Canning qui respecterait l’exigence contractuelle de ne pas comporter de bouillon de palourdes.

Cette analyse est correcte en soi, mais elle ne tient pas compte du fait que les intimées n’ont pas

36

37

38

did not bargain for the unfair competition of having their own know-how, imparted in confidence, used against them. The contract cannot reasonably be read as negating the duty of confidence imposed by law. The contractual context, while it may place important parameters on what compensation would be appropriate, does not assist the appellants in their effort to eliminate the compensation altogether.

D. Relevance of Respondents' Argument Based on an Alleged "Proprietary" Interest in the Information

³⁹ Much of the respondents' argument on the appeal and cross-appeal rested on an analogy which they allege exists between breach of a duty of confidentiality and protection of intellectual property. In effect, they argue that the policy objectives underlying patent protection apply to breaches of confidence in a commercial case where trade secrets constitute the subject matter of the wrongful use or disclosure.

⁴⁰ The argument that confidential information is property for some purposes is made by Professor A. S. Weinrib in "Information and Property" (1988), 38 *U.T.L.J.* 117. In *R. v. Stewart*, [1988] 1 S.C.R. 963, this Court concluded that whatever may be the property status of information in other contexts, information is not property for purposes of the theft provisions of the *Criminal Code*. Lamer J. (as he then was) commented in passing on the possibility that trade secrets could be considered property, at pp. 974-75:

Indeed, [confidential information] possesses many of the characteristics of other forms of property: for example, a trade secret, which is a particular kind of confidential information, can be sold, licensed or bequeathed, it can be the subject of a trust or passed to a trustee in bankruptcy. In the commercial field, there are reasons to grant some form of protection to the possessor of confidential information: it is the product of labour, skill and expenditure, and its unauthorized use would undermine productive efforts which ought to be encouraged. As the

négocié pour faire face à la concurrence injuste qui résulterait de l'utilisation contre elles de leurs propres connaissances techniques transmises à titre confidentiel. Le contrat ne saurait raisonnablement être interprété comme annihilant l'obligation de confidentialité imposée par le droit. Même s'il peut imposer des paramètres importants quant à l'indemnisation appropriée, le contexte contractuel ne peut aider les appelants à éliminer complètement l'indemnisation.

D. La pertinence de l'argument des intimées fondé sur l'allégation d'un droit «de propriété» sur les renseignements donnés

Une bonne partie de l'argumentation des intimées dans le pourvoi principal et le pourvoi incident repose sur une analogie qui, selon elles, existe entre le manquement à une obligation de confidentialité et la protection de la propriété intellectuelle. Elles soutiennent, en effet, que les objectifs de principe qui sous-tendent la protection conférée par les brevets s'appliquent aux abus de confiance dans une affaire commerciale où des secrets industriels sont l'objet de l'utilisation ou de la communication abusives.

L'argument selon lequel des renseignements confidentiels constituent un bien à certaines fins est avancé par le professeur A. S. Weinrib dans «Information and Property» (1988), 38 *U.T.L.J.* 117. Dans *R. c. Stewart*, [1988] 1 R.C.S. 963, notre Cour a conclu que, peu importe leur statut dans d'autres contextes, les renseignements ne sont pas des biens aux fins des dispositions du *Code criminel* en matière de vol. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef) a commenté, en passant, la possibilité que des secrets industriels puissent être considérés comme des biens, aux pp. 974 et 975:

En effet, [les renseignements confidentiels] possèdent plusieurs des caractéristiques des autres types de biens: par exemple, un secret industriel, qui est un genre particulier de renseignements confidentiels, peut être vendu; il peut faire l'objet d'une licence ou être légué; il peut aussi faire l'objet d'une fiducie ou être transmis à un syndic de faillite. Dans le domaine commercial, il existe des raisons d'accorder une certaine protection au détenteur de renseignements confidentiels: ceux-ci sont le fruit de travail, d'habileté et de dépenses et leur utilisation

term “property” is simply a reference to the cluster of rights assigned to the owner, this protection could be given in the form of proprietary rights.

The respondents’ characterization of confidential information as property is controversial. Traditionally, courts here and in other common law jurisdictions have been at pains to emphasize that the action is rooted in the relationship of confidence rather than the legal characteristics of the information confided. See, for example, Holmes J. in the United States Supreme Court in *E. I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), at p. 102:

The word property as applied to . . . trade secrets is an unanalyzed expression of certain secondary consequences of the primary fact that the law makes some rudimentary requirements of good faith. Whether the plaintiffs have any valuable secret or not the defendant knows the facts, whatever they are, through a special confidence that he accepted. The property may be denied but the confidence cannot be. Therefore the starting point for the present matter is not property . . . but that the defendant stood in confidential relations with the plaintiffs, or one of them.

The same point was made in the High Court of Australia, *per* Deane J., in *Moorgate Tobacco Co. v. Philip Morris Ltd.* (1984), 156 C.L.R. 414, at p. 438:

Like most heads of exclusive equitable jurisdiction, its rational basis does not lie in proprietary right. It lies in the notion of an obligation of conscience arising from the circumstances in or through which the information was communicated or obtained.

See also *Federal Commissioner of Taxation v. United Aircraft Corp.* (1943), 68 C.L.R. 525 (Aust. H.C.), *per* Latham C.J., at pp. 534-35; *Macri v. Miskiewicz* (1991), 39 C.P.R. (3d) 207 (B.C.S.C.), varied at (1993), 50 C.P.R. (3d) 76, *per* Southin J.A., at p. 83.

tion non autorisée minerait des efforts productifs qui doivent plutôt être encouragés. Comme le terme «propriété» désigne simplement l’ensemble des droits dont jouit le propriétaire, cette protection pourrait être accordée sous la forme de droits de propriété.

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. Voir, par exemple, le juge Holmes dans l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis *E. I. Du Pont de Nemours Powder Co. c. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), à la p. 102:

[TRADUCTION] Le terme «bien» appliqué aux [...] secrets industriels est une expression générale de certaines conséquences secondaires du fait essentiel que le droit comporte des exigences élémentaires de bonne foi. Que les demandeurs aient ou non un secret de valeur, le défendeur connaît la situation, quelle qu’elle soit, grâce à une confiance particulière qui lui a été faite. On peut nier qu’il s’agit d’un bien, mais non qu’une confiance a été faite. Par conséquent, le point de départ de la présente affaire n’est pas le bien [...] mais plutôt le fait que le défendeur avait des rapports confidentiels avec les demandeurs, ou l’un d’eux.

Le juge Deane de la Haute Cour d’Australie a fait la même remarque dans *Moorgate Tobacco Co. c. Philip Morris Ltd.* (1984), 156 C.L.R. 414, à la p. 438:

[TRADUCTION] À l’instar de la plupart des chefs de compétence exclusive en *equity*, son fondement logique ne tient pas à un droit de propriété. Il réside dans le concept d’obligation morale découlant des circonstances dans lesquelles les renseignements ont été communiqués ou obtenus.

Voir aussi *Federal Commissioner of Taxation v. United Aircraft Corp.* (1943), 68 C.L.R. 525 (H.C. Austr.), le juge en chef Latham, aux pp. 534 et 535; *Macri v. Miskiewicz* (1991), 39 C.P.R. (3d) 207 (C.S.C.-B.), modifié à (1993), 50 C.P.R. (3d) 76, le juge Southin, à la p. 83.

41

42

43

Whether the cause of action is described as *sui generis* or equitable does not change its preoccupation with the violation of a confidence. It is nevertheless true that the nature of the information may influence the appropriate remedy. The respondents rely on the much-quoted (and often criticized) analogy drawn by Lord Denning M.R. in *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)*, *supra*, in which he analogized compensation for breach of confidence to damages for conversion of property, at p. 719:

Now a question has arisen as to the principles on which the damages are to be assessed. They are to be assessed, as we said, at the value of the information which the defendant company took. If I may use an analogy, it is like damages for conversion. Damages for conversion are the value of the goods. Once the damages are paid, the goods become the property of the defendant. A satisfied judgment in *trover* transfers the property in the goods. So, here, once the damages are assessed and paid, the confidential information belongs to the defendant company.

44

Seager v. Copydex Ltd. (No. 2) was referred to by La Forest J. in *Lac Minerals*, at p. 671. In that case, Lord Denning addressed issues regarding remedies that arose out of the decision on liability in *Seager v. Copydex Ltd. (No. 1)*, *supra*. The facts regarding liability in that case are as follows. The plaintiff had invented a carpet grip. It was not patented. In the course of negotiations for a potential production and marketing agreement with Copydex, the plaintiff described his invention in detail. No agreement was concluded. The defendant subsequently marketed a carpet grip which the court considered a copy of the plaintiff's invention, albeit innocently, by a process of what was called "unconscious plagiarism". No injunction was awarded, yet the defendant was required to pay the plaintiff the "market value" of the information it had wrongfully, though innocently, misappropriated. Having paid the compensation, Lord

Que la cause d'action soit décrite comme étant *sui generis* ou comme relevant de l'*equity*, cela ne change rien au fait qu'elle concerne l'utilisation abusive d'un renseignement confidentiel. Il est néanmoins vrai que la nature des renseignements peut influencer sur la réparation appropriée. Les intimées s'appuient sur l'analogie abondamment citée (et souvent critiquée) que le maître des rôles lord Denning fait dans *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)*, précité, à la p. 719, entre l'indemnisation pour abus de confiance et les dommages-intérêts pour détournement de biens:

[TRADUCTION] La question qui se pose maintenant concerne les principes qui doivent régir l'évaluation des dommages-intérêts. Comme nous l'avons dit, ils doivent être fixés en fonction de la valeur des renseignements obtenus par la société défenderesse. Si je peux me permettre une analogie, cela s'apparente aux dommages-intérêts pour détournement de biens. Leur montant se fonde sur la valeur des biens. Une fois les dommages-intérêts versés, les biens deviennent la propriété du défendeur. L'exécution d'un jugement en matière d'appropriation illicite a pour effet de transférer la propriété des biens. Ainsi, en l'espèce, une fois les dommages-intérêts évalués et versés, les renseignements confidentiels appartiennent à la société défenderesse.

L'arrêt *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)* a été mentionné par le juge La Forest à la p. 671 de l'arrêt *Lac Minerals*. Dans cette affaire, lord Denning avait abordé des questions de réparation qui découlaient de la décision sur la responsabilité rendue dans *Seager c. Copydex Ltd. (No. 1)*, précité. Les faits concernant la responsabilité dans cette affaire étaient les suivants. Le demandeur avait inventé une latte de fixation pour tapis. Celle-ci n'était pas brevetée. Au cours de négociations visant la signature éventuelle d'un contrat de production et de commercialisation avec Copydex, le demandeur avait décrit son invention en détail. Aucun contrat n'a été conclu. La défenderesse a par la suite commercialisé une latte de fixation pour tapis qui, selon la cour, constituait une copie de l'invention du demandeur, quoique réalisée innocemment selon ce qui a été qualifié de [TRADUCTION] «plagiat inconscient». Aucune injonction n'a été accordée, mais la défenderesse a dû payer au demandeur la «valeur marchande» des renseignements qu'elle s'était appropriée illicitement quoique innocem-

Denning's view was that "the confidential information belongs to the defendant company" (p. 719).

Seager v. Copydex Ltd. (No. 2) presents some theoretical difficulties in terms of equitable doctrine. Equity could not operate on the "guilty conscience" of the defendant in that case because the defendant's conscience was apparently clear. Despite the finding at p. 417 of *Seager v. Copydex Ltd. (No. 1)* that "[t]he coincidences are too strong to permit of any other explanation" except plagiarism, the court held the defendant morally blameless. While Lord Denning characterized the cause of action as "equitable" (at p. 417), the lack of unconscionable conduct may have led the court to emphasize the value of the information misappropriated rather than to focus on the misappropriation itself. It should also be noted that in *Phipps v. Boardman*, [1967] 2 A.C. 46, decided two years before *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)*, *supra*, the House of Lords in a divided decision held that confidential information could properly be characterized as a property interest for purposes of the law of trusts. In that case, the trustee profited from confidential information to benefit both the trust and himself. The question was whether the information thus misappropriated was an asset of the trust, thus rendering the trustee liable to disgorgement of his portion of the profit. The House concluded that it was, and disgorgement was ordered. The decision was grounded in trust law rather than property law. In *Re Keene*, [1922] 2 Ch. 475 (C.A.), a secret formula was considered to be an asset that passed to the trustee in bankruptcy.

I do not think that the respondents' reliance on intellectual property law is of much assistance here. It ignores "the bargain" that lies at the heart of patent protection. A patent is a statutory monopoly which is given in exchange for a full and complete disclosure by the patentee of his or her invention. The disclosure is the essence of the bargain

ment. L'indemnité ayant été versée, lord Denning a estimé que [TRADUCTION] «les renseignements confidentiels appartiennent à la société défenderesse» (p. 719).

L'arrêt *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)* présente quelques difficultés théoriques sur le plan de l'*equity*. L'*equity* ne pouvait pas s'appliquer en fonction de la «conscience coupable» de la défenderesse dans cette affaire parce que celle-ci n'avait apparemment rien à se reprocher. Malgré la conclusion, à la p. 417 de *Seager c. Copydex Ltd. (No. 1)*, que [TRADUCTION] «[l]es coïncidences sont trop fortes pour permettre toute autre explication» que le plagiat, la cour a statué que la défenderesse était moralement sans reproche. Même si lord Denning a considéré qu'il s'agissait d'une cause d'action en «*equity*» (à la p. 417), l'absence de comportement répréhensible peut avoir amené la cour à insister sur la valeur des renseignements appropriés illicitement plutôt que sur l'appropriation illicite elle-même. Il y a lieu également de signaler que dans l'arrêt *Phipps c. Boardman*, [1967] 2 A.C. 46, rendu deux ans avant *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)*, précité, la Chambre des lords avait jugé, dans un arrêt partagé, que des renseignements confidentiels pouvaient être qualifiés à juste titre de bien aux fins du droit des fiducies. Dans cette affaire, le fiduciaire avait utilisé des renseignements confidentiels au profit de la fiducie et à son propre profit. La question était de savoir si les renseignements ainsi appropriés illicitement constituaient un bien de la fiducie, ce qui obligerait le fiduciaire à restituer sa part des profits. La Chambre des lords a conclu que c'était le cas et a ordonné la restitution. La décision reposait sur le droit des fiducies plutôt que sur le droit des biens. Dans *Re Keene*, [1922] 2 Ch. 475 (C.A.), il a été jugé qu'une formule secrète était un bien qui passait au syndic de faillite.

Je ne crois pas qu'il soit bien utile pour les intimées en l'espèce d'invoquer le droit de la propriété intellectuelle. Cela ne tient pas compte du «marché» qui est au cœur même de la protection conférée par les brevets. Un brevet est un monopole légal accordé en contrepartie de la divulgation totale et complète de son invention par le breveté.

45

46

between the patentee, who obtained at the time a 17-year monopoly on exploiting the invention, and the public, which obtains open access to all of the information necessary to practise the invention. Accordingly, at least one of the policy objectives underlying the statutory remedies available to a patent owner is to make disclosure more attractive, and thus hasten the availability of useful knowledge in the public sphere in the public interest. As pointed out by Hugessen J.A. in *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [1987] 2 F.C. 359 (C.A.), at p. 366, entrepreneurs in the food industry frequently eschew patent protection in order to avoid disclosure, and thus perhaps perpetuate their competitive advantage beyond the 17-year life span of a patent. We are told that the secrecy of the Coca-Cola recipe has apparently endured for decades. If a court were to award compensation to the respondents on principles analogous to those applicable in a case of patent infringement, the respondents would be obtaining the benefit of patent remedies without establishing that their invention meets the statutory criteria for the issuance of a patent, or paying the price of public disclosure of their secret.

La divulgation est la condition essentielle du marché intervenu entre le breveté, qui obtenait, à l'époque, un monopole de 17 ans sur l'exploitation de l'invention, et le public, qui obtient le libre accès à tous les renseignements nécessaires pour mettre en œuvre l'invention. Par conséquent, au moins un des objectifs de principe qui sous-tendent les réparations que le titulaire d'un brevet peut demander en vertu de la loi est de rendre la divulgation plus attrayante, et à ainsi faire en sorte que des connaissances utiles soient rendues publiques le plus rapidement possible conformément à l'intérêt public. Comme l'a fait remarquer le juge Hugessen dans *Smith, Kline & French Laboratories Ltd. c. Canada (Procureur général)*, [1987] 2 C.F. 359 (C.A.), à la p. 366, les entrepreneurs de l'industrie alimentaire renoncent fréquemment à la protection conférée par les brevets afin d'éviter la divulgation et de peut-être ainsi prolonger leur avantage concurrentiel au-delà de la durée de 17 ans d'un brevet. On nous affirme que le secret de la recette du Coca-Cola aurait été préservé ainsi pendant des dizaines d'années. Si un tribunal devait accorder une indemnité aux intimées en se fondant sur des principes analogues à ceux applicables en matière de contrefaçon de brevet, celles-ci se trouveraient à bénéficier de réparations attachées au brevet sans avoir à établir que leur invention satisfait aux critères légaux de délivrance d'un brevet, ou sans avoir à payer le prix de la divulgation publique de leur secret.

47

The reluctance of common law courts outside the United States to treat trade secrets as a species of property or quasi-property has been criticized: see, e.g., M. Chromecek and S. C. McCormack, *World Intellectual Property Guidebook: Canada* (1991), wherein it is observed, at p. 3-27:

Not all information can be property; only confidential information can. Confidentiality is a condition sine qua non of the information's proprietary status. This view is fully consistent with the essence of other intellectual property rights, patents, copyrights, industrial designs, trade marks, or even personality rights, the value of

La réticence des tribunaux de common law à l'extérieur des États-Unis à traiter les secrets industriels comme une sorte de bien ou de quasi-bien a été critiquée: voir, par exemple, M. Chromecek et S. C. McCormack, *World Intellectual Property Guidebook: Canada* (1991), où l'on fait remarquer, à la p. 3-27:

[TRADUCTION] Ce ne sont pas tous les renseignements qui peuvent être des biens; seuls les renseignements confidentiels le peuvent. La confidentialité est une condition *sine qua non* pour que des renseignements soient des biens. Cette interprétation est tout à fait compatible avec l'essence d'autres droits de propriété intellectuelle, brevets, droits d'auteur, dessins industriels, marques de commerce ou même droits de la personnalité, dont la valeur réside non pas dans leur possession, mais dans la

which lies not in their possession but in the owner's ability to exclude others from exploiting them.

I agree, of course, with the author's emphasis on confidentiality. Breach of confidentiality is the gravamen of the complaint. When it comes to a remedy, however, I do not think a proprietary remedy should automatically follow. There are cases (as in *Lac Minerals*) where it is appropriate. But equity, with its emphasis on flexibility, keeps its options open. It would be contrary to the authorities in this Court already mentioned to allow the choice of remedy to be driven by a label ("property") rather than a case-by-case balancing of the equities. In some cases, as Lord Denning showed in *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)*, *supra*, the relevance of the specific quality of the information to a remedy will not be its property status but its commercial value. In other cases, as in *Lac Minerals*, the key to the remedy will not be the "property" status of the confidence but the course of events that would likely have occurred "but for" the breach. Application of the label "property" in this context would add nothing except confusion to the task of weighing the policy objectives furthered by a particular remedy and the particular facts of each case. In the present case, the trial judge considered the confidential information to be nothing very special, and that "but for" the breach the respondents would in any event have faced a merchantable version of Caesar Cocktail in the market place within 12 months. On these facts, a "proprietary" remedy is inappropriate.

E. *Relevance of Tort*

At least one commentator (Professor P. M. North in "Breach of Confidence: Is There a New Tort?" (1972), 12 *J.S.P.T.L.* 149, at pp. 163-65), has suggested that Lord Denning was moving toward the development of a new tort that would provide "some form of common law protection of

capacité de leur titulaire d'empêcher d'autres personnes de les exploiter.

Je suis évidemment d'accord avec l'insistance de l'auteur sur la confidentialité. Le manquement à l'obligation de confidentialité est l'élément essentiel de la plainte. Toutefois, pour ce qui est de la réparation, je ne pense pas qu'une réparation fondée sur le droit de propriété devrait automatiquement être accordée. Une telle réparation est appropriée dans certains cas (comme dans *Lac Minerals*). Cependant, l'*equity*, qui met l'accent sur la souplesse, n'écarte d'emblée aucune solution. Il serait contraire à la jurisprudence déjà mentionnée de notre Cour de permettre que le choix de la réparation soit guidé par une étiquette («bien») plutôt que par une évaluation cas par cas de ce qu'exige l'*equity* entre les parties. Dans certains cas, comme l'a indiqué lord Denning dans *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)*, précité, c'est la valeur commerciale des renseignements plutôt que leur qualité de «bien» qui sera pertinente pour déterminer la réparation. Dans d'autres cas comme *Lac Minerals*, l'élément clé de la réparation à accorder ne sera pas la qualité de «bien» du secret confié, mais plutôt les événements qui se seraient vraisemblablement produits «n'eût été» le manquement. L'application de l'étiquette «bien» dans ce contexte ne ferait que semer la confusion en matière d'appréciation des objectifs de principe visés par une réparation donnée et des faits particuliers de chaque cas. En l'espèce, le juge de première instance a considéré que les renseignements confidentiels n'avaient rien de très particulier et que, «n'eût été» le manquement, les intimées auraient de toute façon dû affronter sur le marché, dans les 12 mois, une version commercialisable du Caesar Cocktail. Compte tenu de ces faits, il n'y a pas lieu d'accorder une réparation «fondée sur le droit de propriété».

E. *La pertinence de la responsabilité délictuelle*

Au moins un commentateur (le professeur P. M. North dans «Breach of Confidence: Is There a New Tort?» (1972), 12 *J.S.P.T.L.* 149, aux pp. 163 à 165) a laissé entendre que lord Denning s'orientait vers la création d'un nouveau délit qui fournirait, [TRADUCTION] «par l'attribution de dom-

interests in confidential information by way of damages analogous to the statutory protection provided in the fields of patents, copyright and designs” (p. 170). In *Seager v. Copydex Ltd.* (No. 2), *supra*, Winn L.J., at p. 721, said “the basis on which damages are to be recovered in this case is a tortious basis”. The United Kingdom Law Commission recommended the creation of a statutory tort in its report on *Breach of Confidence* (Law Com. No. 110, Cmnd. 8388 1981), at p. 151, para. 6.105, *et seq.* Events in England have not moved in this direction. The House of Lords has subsequently affirmed that actions for breach of confidence are equitable in nature: see the *Spycatcher* case, *supra*.

images-intérêts, une forme de protection de common law des droits en matière de renseignements confidentiels, analogue à celle prévue par la loi dans le domaine des brevets, du droit d’auteur et de la conception» (p. 170). Dans *Seager c. Copydex Ltd.* (No. 2), précité, le lord juge Winn affirme, à la p. 721, que [TRADUCTION] «en l’espèce, des dommages-intérêts peuvent être recouvrés sur une base délictuelle». La Law Commission du Royaume-Uni a recommandé la création d’un délit par voie législative dans son rapport *Breach of Confidence* (Law Com. No. 110, Cmnd. 8388 1981), à la p. 151, par. 6.105 et suiv. Cette recommandation est restée lettre morte en Angleterre. La Chambre des lords a ultérieurement affirmé que les actions pour abus de confiance relèvent de l’*equity*: voir l’affaire *Spycatcher*, précitée.

50

Nevertheless, tort principles could have a potential impact in a breach of confidence case on the rules governing the assessment of equitable compensation. It is well established that equitable rules may produce a more generous level of compensation than their counterparts in tort. In *Guerin v. The Queen*, [1984] 2 S.C.R. 335, for example, the plaintiff Indian band succeeded in recovering compensation for wrongful deprivation of the use of their reserve lands at a level that reflected an unanticipated boom in the Vancouver real estate market. The boom had not been foreseeable at the time the Crown wrongfully leased the Indian plaintiffs’ lands to the Shaughnessy Golf Club. In *Hodgkinson v. Simms*, *supra*, the subsequent collapse of the Vancouver real estate market was equally unforeseen, yet the Court put the burden of the unforeseen loss on the defendant. In *Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.*, [1991] 3 S.C.R. 534, La Forest J. was prepared to apply tort principles to reduce the level of compensation otherwise payable in equity (at pp. 584-89), although acknowledging that the same reduction could have been produced using equitable principles alone (at p. 585), while McLachlin J. based her analysis entirely on equitable principles (at p. 542). The argument was carried forward in *M. (K.) v. M. (H.)*, *supra*, where, however, it was agreed that where “the same policy objectives underlie two

Néanmoins, dans une affaire d’abus de confiance, les principes de la responsabilité délictuelle pourraient avoir éventuellement une incidence sur les règles de calcul d’une indemnité fondée sur l’*equity*. Il est bien établi que les règles d’*equity* peuvent donner lieu à une indemnité plus généreuse que les règles de la responsabilité délictuelle. Par exemple, dans *Guerin c. La Reine*, [1984] 2 R.C.S. 335, après avoir été privée à tort de l’usage des terres de sa réserve, la bande indienne demanderesse a réussi à obtenir une indemnité qui tenait compte d’un boum inattendu dans le marché immobilier de Vancouver. Ce boum n’était pas prévisible à l’époque où l’État avait loué abusivement les terres des demandeurs indiens au club de golf Shaughnessy. Dans *Hodgkinson c. Simms*, précité, l’effondrement ultérieur du marché immobilier de Vancouver était également imprévisible, et pourtant la Cour a fait supporter la perte imprévisible par le défendeur. Dans *Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.*, [1991] 3 R.C.S. 534, le juge La Forest était disposé à appliquer les principes de la responsabilité délictuelle pour réduire l’indemnité par ailleurs payable en *equity* (aux pp. 584 à 589), tout en reconnaissant qu’il aurait été possible d’obtenir la même réduction en appliquant des principes d’*equity* seulement (à la p. 585), alors que le juge McLachlin a fondé toute son analyse sur des principes d’*equity* (p. 542). Cet argument a

different causes of action similar measures of compensation may be appropriate” (La Forest J., at pp. 80-81; McLachlin J., at p. 86). See also Cooke P. in *Mouat v. Clark Boyce*, [1992] 2 N.Z.L.R. 559 (reversed by the Privy Council on other grounds, [1993] 4 All E.R. 268), at p. 569:

It would be anachronistic to draw distinctions in this respect between the various sources of liability, dictated as they are by the same considerations of policy.

In the present case, the policy objectives in both equity and tort would support restoration of the plaintiff to the position it would have occupied “but for” the breach (*Elsley v. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd.*, [1978] 2 S.C.R. 916, *per* Dickson J., at p. 935). It appears from what we have glimpsed of the respondents’ case for compensation that potential doctrinal differences such as remoteness, intervening cause, and contributory negligence have no relevance here. In contrast to cases like *Guerin*, the loss measured in this case according to common law principles would produce the same result as the loss measured in equity, as discussed below. In these circumstances, tort principles do not carry us any closer to the solution.

F. Relevance of Detriment

La Forest J. said in *Lac Minerals* that if the plaintiff is able to establish that the defendant made an unauthorized use of the information to the detriment of the party communicating it, the cause of action is complete (at pp. 635-36 and 657; see also *ICAM Technologies Corp. v. EBCO Industries Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 504 (B.C.S.C.), affirmed (1993), 52 C.P.R. (3d) 61 (B.C.C.A.), *per* Toy J.A., at pp. 63-64; *Ontex Resources Ltd. v. Metalore Resources Ltd.* (1993), 13 O.R. (3d) 229

été repris dans *M. (K.) c. M. (H.)*, précité, où il a toutefois été convenu que «des mesures d’indemnisation similaires peuvent être appropriées lorsque les mêmes objectifs de principe sous-tendent deux causes d’action différentes» (le juge La Forest, aux pp. 80 et 81; le juge McLachlin, à la p. 86). Voir aussi le président Cooke dans *Mouat c. Clark Boyce*, [1992] 2 N.Z.L.R. 559 (infirmé pour d’autres motifs par le Conseil privé, [1993] 4 All E.R. 268), à la p. 569:

[TRADUCTION] Il serait anachronique d’établir des distinctions à cet égard entre les diverses sources de responsabilité, qui sont dictées par les mêmes considérations de principe.

En l’espèce, les objectifs de principe qui existent tant en *equity* qu’en matière de responsabilité délictuelle justifieraient le rétablissement de la demanderesse dans la position qu’elle aurait occupée «n’eût été» le manquement (*Elsley c. J. G. Collins Insurance Agencies Ltd.*, [1978] 2 R.C.S. 916, le juge Dickson, à la p. 935). Il semble, d’après ce que nous a permis de découvrir la preuve soumise par les intimées relativement à l’indemnité, que les différences éventuelles sur le plan des principes applicables, tels le caractère éloigné du dommage, la cause intermédiaire et la négligence contributive, ne sont pas pertinentes en l’espèce. Contrairement à des affaires comme *Guerin*, si la perte subie en l’espèce était évaluée en fonction des principes de common law, on obtiendrait le même résultat que si elle était évaluée selon l’*equity*, comme nous le verrons plus loin. Compte tenu des circonstances, les principes de la responsabilité délictuelle ne nous rapprochent pas de la solution.

F. La pertinence du préjudice subi

Le juge La Forest a affirmé, dans *Lac Minerals*, que si le demandeur est en mesure d’établir que le défendeur a fait un emploi non autorisé des renseignements au détriment de la partie qui les a communiqués, la cause d’action est complète (aux pp. 635, 636 et 657; voir aussi *ICAM Technologies Corp. c. EBCO Industries Ltd.* (1991), 36 C.P.R. (3d) 504 (C.S.C.-B.), confirmé par (1993), 52 C.P.R. (3d) 61 (C.A.C.-B.), le juge Toy, aux pp. 63 et 64; *Ontex Resources Ltd. c. Metalore Resources*

51

52

(C.A.); *655 Developments Ltd. v. Chester Dawe Ltd.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 500 (Nfld. S.C.).

Ltd. (1993), 13 O.R. (3d) 229 (C.A.); *655 Developments Ltd. c. Chester Dawe Ltd.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 500 (C.S.T.-N.).

53

The issue of detriment arises in this case because the trial judge made a specific finding that the respondents had not suffered financial loss, yet she proceeded to find liability and award damages “in the interest of fairness”. While *La Forest J.* in *Lac Minerals* considered detriment to be an essential element of the breach of confidence action (*Sopinka J.* did not express a view on this point in his discussion of the applicable principles), it is clear that *La Forest J.* regarded detriment as a broad concept, large enough for example to include the emotional or psychological distress that would result from the disclosure of intimate information (see, e.g., *Argyll (Duchess) v. Argyll (Duke)*, [1967] Ch. 302. In the *Spycatcher* case, *supra*, Lord Keith of Kinkel observed, at p. 256, that in some circumstances the disclosure itself might be sufficient without more to constitute detriment:

So I would think it a sufficient detriment to the confider that information given in confidence is to be disclosed to persons whom he would prefer not to know of it, even though the disclosure would not be harmful to him in any positive way.

La question du préjudice se pose en l'espèce parce que le juge de première instance a conclu expressément que les intimées n'avaient subi aucune perte pécuniaire, mais a néanmoins conclu à la responsabilité et accordé des dommages-intérêts «par souci d'équité». Même si le juge *La Forest* a considéré, dans *Lac Minerals*, que le préjudice constitue un élément essentiel de l'action pour abus de confiance (le juge *Sopinka* ne s'étant pas exprimé sur ce point dans son analyse des principes applicables), il est clair qu'il estimait qu'il s'agit d'un concept général assez large pour englober, par exemple, l'angoisse morale ou psychologique résultant de la divulgation de renseignements intimes (voir, par exemple, *Argyll (Duchess) c. Argyll (Duke)*, [1967] Ch. 302. Dans l'affaire *Spycatcher*, précitée, lord Keith of Kinkel a fait remarquer, à la p. 256, que, dans certaines circonstances, la divulgation même pourrait suffire pour qu'il y ait préjudice:

[TRADUCTION] Je pense donc qu'il suffit pour qu'une communication soit faite au détriment d'une personne que les renseignements qu'elle a communiqués à titre confidentiel soient divulgués à des personnes auxquelles elle aurait préféré qu'ils ne soient pas transmis, même si la divulgation ne lui était aucunement préjudiciable sur le plan concret.

54

The concept of detriment need not be explored on this occasion because, as the Court of Appeal correctly emphasized, the parties had agreed prior to trial that any evidence regarding losses allegedly suffered by the plaintiff would be deferred to a post-trial reference. This arrangement obviated the need for the respondents to lead evidence of detriment at the liability trial. In the end, however, having elected the remedy of financial compensation, the respondents will obviously have to demonstrate at the reference the nature and extent of any detriment suffered to establish the basis for a monetary award.

Il n'est pas nécessaire d'examiner pour le moment le concept de préjudice car, comme l'a correctement souligné la Cour d'appel, les parties avaient convenu, avant le procès, que toute preuve relative aux pertes qu'auraient subies la demanderesse ferait l'objet d'un renvoi postérieur au procès. Cette entente paraît à la nécessité pour les intimées de produire une preuve de préjudice lors du procès portant sur la responsabilité. Cependant, vu qu'elles ont choisi en fin de compte de demander une indemnité pécuniaire, les intimées devront manifestement démontrer, lors du renvoi, la nature et l'étendue de tout préjudice subi pour justifier une telle indemnité.

G. *Relevance of Lord Cairns' Act 1858 to Jurisdiction to Award Financial Compensation*

There appears to be a continuing controversy over the extent to which, if at all, the award of financial compensation is affected by the historic complexities of the *Chancery Amendment Act, 1858 (Lord Cairns' Act)* and its modern progeny.

The origins of this particular controversy pre-date the merger of law and equity. The concept of damages is a creature of the common law. The passage of *Lord Cairns' Act* in 1858 conferred on the Courts of Equity a jurisdiction to award damages in addition to or in lieu of an injunction or other specific equitable relief. Similar provisions are contained in provincial statutes governing the jurisdiction of the superior courts of the provinces; see, e.g., the *Courts of Justice Act*, R.S.O. 1990, c. C.43, s. 99; *The Court of Queen's Bench Act*, S.M. 1988-89, c. 4, s. 36; *Supreme Court Act*, R.S.P.E.I. 1988, s. S-10, s. 32; *Judicature Act*, R.S.A. 1980, c. J-1, s. 20; *The Queen's Bench Act*, R.S.S. 1978, c. Q-1, s. 45(9); *Judicature Act*, R.S.Y. 1986, c. 96, s. 27; *Judicature Act*, R.S.N.W.T. 1988, c. J-1, s. 42.

The practical implication of resting compensation on *Lord Cairns' Act* would be to substitute monetary compensation for injunctive restraint but not necessarily to make compensation available for losses suffered prior to the application for an injunction. In addition, where as in this case, the trial judge held the plaintiffs to be disentitled to an injunction, the jurisdiction to award damages would be open to challenge. There might in fact be a jurisdictional problem in cases where there is "nothing to injunct the defendant against" (D. Capper, "Damages for Breach of the Equitable Duty of Confidence" (1994), 14 *Legal Stud.* 313, at p. 314).

G. *La pertinence de la Lord Cairns' Act 1858 quant à la compétence pour accorder une indemnité pécuniaire*

La controverse semble persister quant à la mesure, s'il en est, dans laquelle les complexités historiques de la *Chancery Amendment Act, 1858 (Lord Cairns' Act)* et des lois modernes qui lui ont succédé influent sur l'attribution d'une indemnité pécuniaire.

Les origines de cette controverse particulière précèdent la fusion de la common law et de l'*equity*. Le concept de dommages-intérêts est une création de la common law. La *Lord Cairns' Act*, adoptée en 1858, a conféré aux tribunaux d'*equity* une compétence pour accorder des dommages-intérêts en sus ou au lieu d'une injonction ou d'une autre réparation particulière d'*equity*. Les lois provinciales régissant la compétence des cours supérieures des provinces comportent des dispositions semblables; voir, par exemple, les lois suivantes: *Loi sur les tribunaux judiciaires*, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 99; *Loi sur la Cour du Banc de la Reine*, L.M. 1988-89, ch. 4, art. 36; *Supreme Court Act*, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-10, art. 32; *Judicature Act*, R.S.A. 1980, ch. J-1, art. 20; *The Queen's Bench Act*, R.S.S. 1978, ch. Q-1, par. 45(9); *Loi sur l'organisation judiciaire*, L.R.Y. 1986, ch. 96, art. 27; *Loi sur l'organisation judiciaire*, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1, art. 42.

Du point de vue pratique, fonder l'indemnisation sur la *Lord Cairns' Act* reviendrait à substituer une indemnité pécuniaire à une injonction, mais non pas nécessairement à permettre de demander une indemnité pour des pertes subies avant la demande d'injonction. De plus, lorsque le juge de première instance a décidé, comme c'est le cas en l'espèce, que les demanderessees n'avaient pas droit à une injonction, il serait possible de contester la compétence pour accorder des dommages-intérêts. Un problème de compétence pourrait en fait exister dans les cas où [TRADUCTION] «il n'y a rien à interdire au défendeur» (D. Capper, «Damages for Breach of the Equitable Duty of Confidence» (1994), 14 *Legal Stud.* 313, à la p. 314).

55

56

57

58

In *Nichrotherm Electrical Co. v. Percy*, [1957] R.P.C. 207, the English Court of Appeal expressed some doubt about the availability of financial compensation in equity outside *Lord Cairns' Act*. In *English v. Dedham Vale Properties Ltd.*, [1978] 1 W.L.R. 93 (Ch. D.), Slade J., at p. 111, attributed the award of compensation in *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)* to *Lord Cairns' Act*, although Lord Denning nowhere mentioned it. As recently as 1979, Vice-Chancellor Megarry suggested in *Malone v. Commissioner of Police of the Metropolis (No. 2)*, [1979] 2 All E.R. 620 (Ch. D.), at p. 633, that:

... if there is no case for the grant of an injunction, as when the disclosure has already been made, the unsatisfactory result seems to be that no damages can be awarded under this head. . . .

See also the *Spycatcher* case, *supra*, per Lord Goff of Chieveley, at p. 286; *Ben-Israel v. Vitacare Medical Products Inc.*, *supra*, per Beaulieu J., at p. 109; *Pharand Ski Corp. v. Alberta* (1991), 80 Alta. L.R. (2d) 216 (Q.B.) per Mason J., at p. 257, para. 180, *et seq.*; and J. D. McCamus, "Equitable Compensation and Restitutionary Remedies: Recent Developments", *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1995: Law of Remedies: Principles and Proofs*, 295, at p. 330.

59

There are English decisions that award financial compensation for breach of fiduciary duty in the absence of any claim for an injunction or other equitable relief. See, e.g., *Nocton v. Lord Ashburton*, [1914] A.C. 932 (H.L.), where Viscount Haldane L.C. observed (at p. 952) that the Court of Chancery, operating on "the conscience" of the delinquent solicitor,

could order the defendant, not . . . to pay damages as such, but to make restitution, or to compensate the plaintiff by putting him in as good a position pecuniarily as that in which he was before the injury.

60

Although *Nocton v. Lord Ashburton* was a case of a faithless fiduciary, the decision in *Lac Miner-*

Dans *Nichrotherm Electrical Co. c. Percy*, [1957] R.P.C. 207, la Cour d'appel d'Angleterre a exprimé des doutes quant à la possibilité d'obtenir une indemnité pécuniaire en *equity* sans application de la *Lord Cairns' Act*. Dans *English c. Dedham Vale Properties Ltd.*, [1978] 1 W.L.R. 93 (Ch. D.), à la p. 111, le juge Slade a attribué à l'application de la *Lord Cairns' Act* l'indemnisation accordée dans *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)*, même si lord Denning n'en faisait nullement mention. Dès 1979, le vice-chancelier Megarry a laissé entendre dans *Malone c. Commissioner of Police of the Metropolis (No. 2)*, [1979] 2 All E.R. 620 (Ch. D.), à la p. 633, que:

[TRADUCTION] . . . lorsqu'il n'y a rien qui permette d'accorder une injonction, comme c'est le cas lorsqu'il y a déjà eu divulgation, il semble, ce qui laisse à désirer, qu'il ne soit pas possible d'accorder de dommages-intérêts à cet égard. . .

Voir aussi l'affaire *Spycatcher*, précitée, lord Goff of Chieveley, à la p. 286; *Ben-Israel c. Vitacare Medical Products Inc.*, précité, le juge Beaulieu, à la p. 109; *Pharand Ski Corp. c. Alberta* (1991), 80 Alta. L.R. (2d) 216 (B.R.) le juge Mason, à la p. 257, par. 180 et suiv.; J. D. McCamus, «Equitable Compensation and Restitutionary Remedies: Recent Developments», *Special Lectures of the Law Society of Upper Canada 1995: Law of Remedies: Principles and Proofs*, 295, à la p. 330.

Dans certaines décisions anglaises, une indemnité pécuniaire a été accordée pour le manquement à une obligation fiduciaire sans qu'une demande d'injonction ou d'une autre réparation d'*equity* n'ait été présentée. Voir, par exemple, *Nocton c. Lord Ashburton*, [1914] A.C. 932 (H.L.), où le lord chancelier le vicomte Haldane a fait remarquer (à la p. 952) que la Cour de chancellerie, se fondant sur la «conscience» de l'avocat fautif,

[TRADUCTION] pourrait ordonner que le défendeur ne verse pas [. . .] des dommages-intérêts comme tels, mais procède à une restitution, ou indemnise le demandeur en le plaçant dans une situation financière aussi avantageuse que celle dans laquelle il se trouvait avant le préjudice.

Même si l'affaire *Nocton c. Lord Ashburton* concernait un fiduciaire déloyal, l'arrêt *Lac*

als, as already discussed, is authority for the proposition that the availability of equitable remedies in a breach of confidence action does not now turn on the presence or absence of a fiduciary duty. Other Canadian cases which have based an award of financial compensation for breach of confidence in the exercise of a general equitable jurisdiction without trying to find a fiduciary duty or worrying about the restrictions buried in the modern successors of *Lord Cairns' Act* include *Apotex Fermentation Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*; *Recovery Production Equipment Ltd. v. McKinney Machine Co.*, [1998] A.J. No. 801 (QL) (C.A.); *Treadwell v. Martin* (1976), 67 D.L.R. (3d) 493; *Planon Systems Inc. v. Norman Wade Co.*, [1998] O.J. No. 3547 (QL) (Ont. Ct. (Gen. Div.)); *Z Mark International Inc. v. Leng Novak Blais Inc.* (1996), 12 O.T.C. 33 (Ont. Ct. (Gen. Div.)). See also L. Tsaknis, "The Jurisdictional Basis, Elements, and Remedies in the Action for Breach of Confidence — Uncertainty Abounds" (1993), 5 *Bond L. Rev.* 18, at pp. 46-47.

Equity, like the common law, is capable of ongoing growth and development: *Canson Enterprises*, *supra*, per La Forest J. at p. 580; *United Scientific Holdings Ltd. v. Burnley Borough Council*, [1978] A.C. 904, per Lord Diplock, at p. 926. In my view, therefore, having regard to the evolution of equitable principles apparent in the case law, we should clearly affirm that, in this country, the authority to award financial compensation for breach of confidence is inherent in the exercise of general equitable jurisdiction and does not depend on the niceties of *Lord Cairns' Act* or its statutory successors. This conclusion is fed, as well, by the *sui generis* nature of the action. The objective in a breach of confidence case is to put the confider in as good a position as it would have been in but for the breach. To that end, the Court has ample jurisdiction to fashion appropriate relief out of the full

Minerals, comme nous l'avons vu, permet d'affirmer que la possibilité de demander une réparation en *equity* dans une action pour abus de confiance ne dépend plus désormais de l'existence ou de l'inexistence d'une obligation fiduciaire. Parmi les autres décisions rendues au Canada dans lesquelles une indemnité pécuniaire pour abus de confiance a été accordée dans l'exercice d'une compétence générale d'*equity*, sans que l'on tente de conclure à l'existence d'une obligation fiduciaire ou qu'on s'inquiète des restrictions cachées dans les lois modernes ayant succédé à la *Lord Cairns' Act*, on compte les suivantes: *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.*, précité; *Recovery Production Equipment Ltd. c. McKinney Machine Co.*, [1998] A.J. No. 801 (QL) (C.A.); *Treadwell c. Martin* (1976), 67 D.L.R. (3d) 493; *Planon Systems Inc. c. Norman Wade Co.*, [1998] O.J. No. 3547 (QL) (C. Ont. (Div. gén.)); *Z Mark International Inc. c. Leng Novak Blais Inc.* (1996), 12 O.T.C. 33 (C. Ont. (Div. gén.)). Voir aussi L. Tsaknis, «The Jurisdictional Basis, Elements, and Remedies in the Action for Breach of Confidence — Uncertainty Abounds» (1993), 5 *Bond L. Rev.* 18, aux pp. 46 et 47.

À l'instar de la common law, l'*equity* peut continuer à évoluer: *Canson Enterprises*, précité, le juge La Forest, à la p. 580; *United Scientific Holdings Ltd. c. Burnley Borough Council*, [1978] A.C. 904, lord Diplock, à la p. 926. Par conséquent, je suis d'avis que, compte tenu de l'évolution des principes d'*equity* qui ressort de la jurisprudence, nous devrions clairement confirmer que, dans notre pays, le pouvoir d'accorder une indemnité pécuniaire dans un cas d'abus de confiance est inhérent à l'exercice de la compétence générale d'*equity* et n'est pas tributaire des subtilités de la *Lord Cairns' Act* ou des lois qui lui ont succédé. Cette conclusion découle également de la nature *sui generis* de l'action. L'objectif visé dans une affaire d'abus de confiance est de placer la personne qui a communiqué des renseignements à titre confidentiel dans une situation aussi avantageuse que celle dans laquelle elle se serait trouvée n'eût été le manquement. À cette fin, la Cour a largement compétence pour établir la réparation appropriée à partir de la gamme complète des répa-

gamut of available remedies, including appropriate financial compensation.

rations disponibles, dont une indemnité pécuniaire adéquate.

H. The Subject Matter of the Compensation

H. L'objet de l'indemnité

62

In the present case, the trial judge found, and the Court of Appeal agreed, that the Clamato formula and related processes, insofar as they had been disclosed to the appellants, constituted a unique combination of elements, notwithstanding that some or all of the constituent elements were themselves widely known within the juice industry. It is to be emphasized that this is a case of unauthorized use as opposed to unauthorized disclosure. The information passed to Caesar Canning was found to satisfy the requirements of being inaccessible to the uninitiated, and to constitute an identifiable and distinct source of information which Caesar Canning wrongfully used for its own commercial advantage. As such, it was worthy of protection, but what, in dollar terms, did its misuse cost the respondents?

En l'espèce, le juge de première instance en est arrivé à la conclusion, à laquelle a souscrit la Cour d'appel, que la formule du Clamato et ses procédés connexes, dans la mesure où ils avaient été communiqués aux appelants, constituaient une combinaison unique d'éléments, même si certains de ces éléments, voire tous, étaient eux-mêmes bien connus dans l'industrie du jus. Il faut souligner qu'il est question en l'espèce d'emploi non autorisé et non pas de divulgation non autorisée. Il a été jugé que les renseignements transmis à Caesar Canning satisfont aux conditions qu'ils soient inaccessibles aux non-initiés et qu'ils constituent une source identifiable et distincte d'information dont Caesar Canning s'est servie abusivement pour tirer un avantage commercial. Par conséquent, ces renseignements méritaient d'être protégés, mais quel a été pour les intimées le coût en argent de leur utilisation abusive?

63

In the respondents' view their Clamato information is, literally, priceless. They say its continued use must be forever enjoined. It is only past misuse which, being now incurable, will have to be compensated in mere dollars and cents. In the appellants' view, on the other hand, the Court should focus on what the trial judge found was the peripheral importance of the information actually used. Caesar Cocktail, in one formulation or another, would have been on the market. The processing and other details, however confidential, did not add to its market potential. In other words, the appellants' position is that the use of confidential information may have been an actionable wrong but it did not cause any monetary loss to the respondents.

Selon les intimées, leurs renseignements sur le Clamato n'ont littéralement pas de prix. Elles affirment que leur utilisation devrait faire l'objet d'une interdiction permanente. Ce n'est que leur utilisation abusive antérieure, qui ne peut désormais plus être corrigée, qui devra faire l'objet d'une indemnisation en argent. Les appelants estiment pour leur part que la Cour devrait se concentrer sur ce qui selon le juge de première instance, représente l'importance secondaire des renseignements qui ont été vraiment utilisés. Le Caesar Cocktail, quelle qu'en soit la formule, aurait été lancé sur le marché. Si confidentiels soient-ils, les détails du procédé de fabrication notamment n'ont rien ajouté à son marché potentiel. En d'autres termes, les appelants sont d'avis que l'utilisation des renseignements confidentiels peut avoir été une faute donnant ouverture à une action, mais qu'elle n'a causé aucune perte pécuniaire aux intimées.

I. *Measure of the "Lost Opportunity"*

The applicable concept of restoration was set out in the reasons of McLachlin J. in *Canson Enterprises* as follows, at p. 556:

In summary, compensation is an equitable monetary remedy which is available when the equitable remedies of restitution and account are not appropriate. By analogy with restitution, it attempts to restore to the plaintiff what has been lost as a result of the breach; i.e., the plaintiff's lost opportunity. The plaintiff's actual loss as a consequence of the breach is to be assessed with the full benefit of hindsight. Foreseeability is not a concern in assessing compensation, but it is essential that the losses made good are only those which, on a common sense view of causation, were caused by the breach. [Emphasis added.]

The concept of the "lost opportunity" is particularly apt here. The respondents' real complaint is not that the appellants manufactured Caesar Cocktail at a particular temperature or atmospheric pressure. Production details are a means to an end. The respondents' "lost opportunity" was that the appellants, using these confidential production techniques, entered the marketplace with Caesar Cocktail a year earlier than would otherwise have been the case. The respondents were not entitled to be free of competition from the appellants. Apart from the clam juice limitation, they were only entitled to be free of the appellants' competition which used the respondents' confidential information. The respondents argue that no consultant could duplicate "precisely" the Clamato production details. This may be true, but the trial judge reasoned that it would not be necessary for the appellants or their consultants to discover independently the actual Clamato details within that year. Juice formulation is not rocket science. A consultant skilled in the art and deploying a variety of techniques could have come up with a plausible clam-free copycat product within 12 months to bring the respondents' commercial "opportunity" to a close. Moral indignation is not a factor that is to be used to inflate the calculation of a compensatory award. The respondents' entitlement is to no more than

I. *L'évaluation de la «possibilité perdue»*

Le concept de restitution applicable est défini de la manière suivante dans les motifs du juge McLachlin dans *Canson Enterprises*, à la p. 556:

En résumé, l'indemnisation est une mesure de redressement pécuniaire fondée sur l'*equity* à laquelle on peut avoir recours lorsque les redressements d'*equity* que sont la restitution et la reddition de comptes ne conviennent pas. Par analogie avec la restitution, elle tente de rendre au demandeur ce qu'il a perdu par suite du manquement, c'est-à-dire la possibilité qu'il a perdue. La perte réelle du demandeur par suite du manquement doit être évaluée en bénéficiant pleinement de la rétrospective. La prévisibilité n'intervient pas dans le calcul de l'indemnité, mais il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement. [Je souligne.]

La notion de «possibilité perdue» est particulièrement appropriée en l'espèce. Les intimées ne se plaignent pas du fait que les appelants ont fabriqué du Caesar Cocktail à une température ou à une pression atmosphérique données. Les détails de production sont un moyen d'atteindre une fin. La «possibilité perdue» des intimées réside dans le fait qu'en employant ces techniques de production confidentielles les appelants ont pu lancer sur le marché le Caesar Cocktail un an plus tôt qu'ils l'auraient fait par ailleurs. Les intimées n'avaient pas le droit d'être à l'abri de toute concurrence de la part des appelants. En dehors de la restriction du bouillon de palourdes, elles n'avaient que le droit d'être à l'abri de la concurrence des appelants découlant de l'utilisation des renseignements confidentiels leur appartenant. Les intimées font valoir qu'aucun consultant ne pouvait reproduire «exactement» les détails de production du Clamato. C'est peut-être vrai, mais le juge de première instance a estimé qu'il n'était pas nécessaire que les appelants ou leurs consultants découvrent indépendamment les détails mêmes du Clamato au cours de cette année. La formulation de jus n'a rien de sorcier. Un consultant qualifié aurait pu, à l'aide de diverses techniques mettre au point, dans les 12 mois, un produit semblable ne contenant pas de palourdes et mettre ainsi fin à la «possibilité» com-

restoration of the full benefit of this lost but time-limited opportunity.

J. The Trial Judge Found the Confidential Information to Be "Nothing Very Special"

65

The trial judge awarded the respondents the equivalent of the consulting fee it would have cost Caesar Canning to develop Caesar Cocktail without improper use of the respondents' confidential information. A similar approach was used by the Manitoba Court of Appeal in *Apotex Fermentation Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*, and by the British Columbia Court of Appeal in *ICAM Technologies Corp. v. EBCO Industries Ltd.*, *supra*. See also *Interfirm Comparison (Australia) Pty. Ltd. v. Law Society of New South Wales*, [1977] R.P.C. 137. The "consulting fee" approach uses the putative development costs (in this case, of Caesar Cocktail) as a proxy for the market value of the confidential information. In adopting this approach the trial judge relied on the analysis of Lord Denning in *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)*, *supra*, already discussed, who for the purposes of assessing equitable compensation divided confidential information into three categories: "nothing very special", "something special" and "very special indeed", as follows, at pp. 719-20:

The difficulty is to assess the value of the information taken by the defendant company. . . . The value of the confidential information depends on the nature of it. [1] If there was nothing very special about it, that is, if it involved no particular inventive step but was the sort of information which could be obtained by employing any competent consultant, then the value of it was the fee which a consultant would charge for it; because in that case the defendant company, by taking the information, would only have saved themselves the time and trouble of employing a consultant. But, on the other hand, [2] if the information was something special, as, for instance,

merciale des intimées. L'indignation morale ne doit pas servir à gonfler l'indemnité calculée. Les intimées n'ont droit à rien de plus qu'à la restitution complète de cette possibilité perdue, mais limitée dans le temps.

J. Conclusion du juge de première instance que les renseignements confidentiels n'avaient «rien de très particulier»

Le juge de première instance a accordé aux intimées une somme équivalant aux honoraires d'expertise qu'aurait dû déboursier Caesar Canning pour mettre au point le Caesar Cocktail sans utiliser abusivement les renseignements confidentiels des intimées. Une méthode semblable a été adoptée par la Cour d'appel du Manitoba dans *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.*, précité, et par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans *ICAM Technologies Corp. c. EBCO Industries Ltd.*, précité. Voir aussi *Interfirm Comparison (Australia) Pty. Ltd. c. Law Society of New South Wales*, [1977] R.P.C. 137. La méthode des «honoraires d'expertise» fait appel aux frais présumés de mise au point (du Caesar Cocktail, en l'espèce) pour remplacer la valeur marchande des renseignements confidentiels. En adoptant cette méthode, le juge de première instance s'est appuyée sur l'analyse de lord Denning, dans l'arrêt *Seager c. Copydex Ltd. (No. 2)*, précité, que nous avons déjà examiné, qui, pour calculer le montant de l'indemnité en *equity*, a classé les renseignements confidentiels dans trois catégories: [TRADUCTION] «rien de très particulier», «quelque chose de particulier» et «vraiment très particulier», aux pp. 719 et 720:

[TRADUCTION] Le problème est de calculer la valeur des renseignements que s'est appropriée la société défenderesse. [. . .] La valeur des renseignements confidentiels dépend de leur nature. [1] S'ils n'ont rien de très particulier, c'est-à-dire s'ils ne comportent aucune activité inventive particulière, mais qu'il s'agit du genre de renseignements qui pourraient être obtenus grâce aux services d'un consultant qualifié, leur valeur équivaut aux honoraires que le consultant demanderait pour ceux-ci, parce qu'en l'espèce la société défenderesse, en s'appropriant des renseignements, aurait simplement gagné du temps en n'ayant pas à engager un consultant. Par

if it involved an inventive step or something so unusual that it could not be obtained by just going to a consultant, then the value of it is much higher. It is not merely a consultant's fee, but the price which a willing buyer — desirous of obtaining it — would pay for it. It is the value as between a willing seller and a willing buyer. [3] . . . if the plaintiff is right in saying that the confidential information was very special indeed, then it may well be right for the value to be assessed on the footing that, in the usual way, it would be remunerated by a royalty. The court, of course, cannot give a royalty by way of damages; but it could give an equivalent by a calculation based on a capitalisation of a royalty. Thus it could arrive at a lump sum. Once a lump sum is assessed and paid, then the confidential information would belong to the defendant company in the same way as if they had bought and paid for it by an agreement of sale. [Emphasis added.]

The trial judge clearly consigned the trade secrets which the respondents had confided to the appellants to the “nothing very special” category, as she awarded Lord Denning's measure of compensation applicable to the lowest level of importance, a mere consulting fee to represent the avoided cost of in-house development. The respondents complain that no consultant could exactly replicate the magic of Clamato, and certainly could not do so in 12 months. The trial judge's view, however, was that it would not be necessary for the appellants to discover and replicate exactly the respondents' production techniques. They would be competitive using substitute techniques that produced any sufficiently close copycat tomato-based product to satisfy the ordinary customer. If the market value of the confidential information is the proper measure of compensation in this case, I would accept the assessment of the trial judge. My quarrel is not with her calculation but with the underlying premise that market value is the appropriate approach on the facts of this case.

contre, [2] si les renseignements ont quelque chose de particulier, par exemple, s'ils comportent une activité inventive si inhabituelle qu'il ne serait pas possible de les obtenir en s'adressant simplement à un consultant, leur valeur est alors beaucoup plus élevée. Elle ne correspond plus seulement aux honoraires du consultant, mais au prix qu'un acheteur sérieux — désireux d'obtenir ces renseignements — serait prêt à payer pour ceux-ci. C'est la valeur qu'ils auraient dans une vente de gré à gré. [3] . . . si le demandeur a raison d'affirmer que les renseignements confidentiels étaient vraiment très particuliers, il pourrait bien alors convenir de calculer leur valeur suivant le principe qu'ils feraient normalement l'objet d'une redevance. Le tribunal ne peut évidemment pas accorder de redevance au moyen de dommages-intérêts, mais il pourrait accorder une somme équivalente calculée en fonction de la capitalisation d'une redevance. Il pourrait ainsi en arriver à un montant forfaitaire. Une fois le montant forfaitaire calculé et versé, les renseignements confidentiels appartiendraient alors à la société défenderesse de la même façon que si cette dernière les avaient acquis au moyen d'un contrat de vente. [Je souligne.]

Le juge de première instance a nettement classé les secrets industriels que les intimées avaient confiés aux appelants dans la catégorie «rien de très particulier», puisqu'elle a accordé l'indemnité applicable, suivant lord Denning, aux renseignements les moins importants, à savoir de simples honoraires d'expertise représentant les coûts évités de mise au point sur place. Les intimées font valoir qu'aucun consultant ne pouvait reproduire exactement la magie du Clamato, et sûrement pas en 12 mois. Le juge de première instance était toutefois d'avis qu'il n'était pas nécessaire que les appelants découvrent et reproduisent exactement les techniques de production des intimées. Ils seraient concurrentiels en utilisant d'autres techniques permettant de mettre au point un produit à base de tomates assez semblable pour satisfaire le consommateur ordinaire. Si la valeur marchande des renseignements confidentiels représentait la bonne façon de calculer l'indemnité en l'espèce, j'accepterais l'évaluation du juge de première instance. Ce que je conteste est non pas le calcul qu'elle effectue, mais la prémisse sous-jacente selon laquelle la valeur marchande est la méthode appropriée d'après les faits de la présente affaire.

K. *The Springboard Doctrine*

67

The trial judge acknowledged that the breached confidences had acted as a “springboard” to enable the appellants to bring Caesar Cocktail to market 12 months earlier than would otherwise have been the case. The “springboard” or “head start” concept descends from the judgment of Roxburgh J. in *Terrapin Ltd. v. Builders’ Supply Co. (Hayes) Ltd.*, [1967] R.P.C. 375 (Ch. D. 1959), aff’d [1960] R.P.C. 128 (C.A.), at p. 391:

As I understand it, the essence of this branch of the law, whatever the origin of it may be, is that a person who has obtained information in confidence is not allowed to use it as a spring-board for activities detrimental to the person who made the confidential communication, and spring-board it remains even when all the features have been published or can be ascertained by actual inspection by any member of the public.

The “springboard” concept has been referred to in Canada, including in *Lac Minerals*, per Sopinka J., at p. 610; *Santé Naturelle Ltée v. Produits de Nutrition Vitaform Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 548 (Que. Sup. Ct.), at p. 553; *Montour Ltée v. Jolicœur* (1988), 19 C.I.P.R. 25 (Que. Sup. Ct.), at p. 45; *Matrox Electronic Systems Ltd. v. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (Que. Sup. Ct.), at pp. 2463-64; and *Ben-Israel v. Vitacare Medical Products Inc.*, supra, per Beaulieu J., at p. 106.

68

The respondents contend that the trial judge erred in her measure of equitable compensation for two reasons. Firstly and most importantly, they were not in the business of selling their trade secrets to competitors, and therefore the “market value” of the information is irrelevant. There is some support for this in the reasons of Sir Edward Eveleigh in *Dowson & Mason Ltd. v. Potter*, [1986] 2 All E.R. 418 (C.A.), where at p. 422 he rationalized *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)*, on the basis that in that case the plaintiff “would have sold [the] information; that was his line of business”. There is also some support for this view in

K. *La règle du tremplin*

Le juge de première instance a reconnu que les renseignements confidentiels utilisés abusivement avaient servi de «tremplin» aux appelants en leur permettant de lancer le jus Caesar Cocktail sur le marché 12 mois plus tôt qu’ils auraient été par ailleurs en mesure de le faire. La notion de «tremplin» ou de «longueur d’avance» émane de la décision du juge Roxburgh *Terrapin Ltd. c. Builders’ Supply Co. (Hayes) Ltd.*, [1967] R.P.C. 375 (Ch. D. 1959), conf. par [1960] R.P.C. 128 (C.A.), à la p. 391:

[TRADUCTION] Si je comprends bien, l’essence de cette branche du droit, peu importe son origine, est qu’une personne qui a reçu des renseignements à titre confidentiel n’est pas autorisée à s’en servir comme tremplin pour des activités préjudiciables à la personne qui a fait la communication confidentielle, et ces renseignements continuent de servir de tremplin même lorsque toutes les caractéristiques ont été rendues publiques ou peuvent être vérifiées par un membre du public.

La notion de «tremplin» ou d’«avantage» a été évoquée au Canada, notamment dans *Lac Minerals*, le juge Sopinka, à la p. 610; *Santé Naturelle Ltée c. Produits de Nutrition Vitaform Inc.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 548 (C.S. Qué.), à la p. 553; *Montour Ltée c. Jolicœur*, [1988] R.J.Q. 1323 (C.S.), à la p. 1332; *Matrox Electronic Systems Ltd. c. Gaudreau*, [1993] R.J.Q. 2449 (C.S. Qué.), aux pp. 2463 et 2464, et *Ben-Israel c. Vitacare Medical Products Inc.*, précité, le juge Beaulieu, à la p. 106.

Les intimées prétendent que l’évaluation d’une indemnité fondée sur l’*equity* par le juge de première instance est erronée pour deux raisons. Premièrement et qui plus est, elles ne se livraient pas à la vente de leurs secrets industriels à des concurrents et, par conséquent, la «valeur marchande» des renseignements n’est pas pertinente. Cela est appuyé jusqu’à un certain point par les motifs de sir Edward Eveleigh dans *Dowson & Mason Ltd. c. Potter*, [1986] 2 All E.R. 418 (C.A.) où, à la p. 422, il explique la décision *Seager v. Copydex Ltd. (No. 2)* en indiquant que, dans cette affaire, le demandeur [TRADUCTION] «aurait vendu [les] ren-

Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd., *supra*, per Megarry J. at p. 50.

Secondly, the respondents say the “springboard” cases are inapplicable because, properly understood, they presuppose that at the end of the “head start” period, the defendants would in fact have discovered the actual secrets they earlier misappropriated. In fact, they say, Clamato has been often emulated but never precisely copied.

In my view the respondents’ argument reads the jurisprudence too narrowly. The unique features of the respondents’ manufacturing process, and its alleged lack of replicability, do not necessarily establish a causal relationship to a financial loss. The respondents were not in the business of selling information, and I therefore agree with them that the “market value” of the confidential information is not the appropriate measure of compensation in this case.

That having been said, the respondents were in the business of exploiting commercial opportunities, and their ability to make a profit from Clamato was limited by the acknowledged entitlement of the appellants to market a similar product without clam juice. The assessment of compensation has therefore to address the value of the lost market opportunity and, in particular, the lost advantage of being able to market Clamato free of the appellants’ competition for 12 months, and not be diverted to a valuation of the confidential information itself.

The trial judge held that the appellants were able to approximate the taste of Clamato without ever having had access to the secret “dry mix”, and that this approximation was sufficient for commercial purposes. While the details of the respondents’ particular combination of manufacturing process might have remained undiscovered forever, she found that there are different substitute ways to produce the desired result. As the trial judge

seignements; c’était son métier». Ce point de vue est aussi étayé par *Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, précité, le juge Megarry, à la p. 50.

Deuxièmement, les intimées affirment que les affaires de «tremplin» sont inapplicables car, interprétées correctement, elles présupposent qu’à la fin de la période où ils avaient «une longueur d’avance», les défendeurs auraient effectivement découvert les secrets qu’ils s’étaient auparavant appropriés illicitement. En réalité, disent-elles, le Clamato a souvent été imité, mais jamais reproduit exactement.

À mon avis, l’argumentation des intimées repose sur une interprétation trop étroite de la jurisprudence. Les caractéristiques uniques du procédé de fabrication des intimées et l’impossibilité qu’il y aurait de le reproduire n’établissent pas nécessairement un lien de causalité avec une perte pécuniaire. Les intimées ne se livraient pas à la vente de renseignements, et je conviens avec elles que la «valeur marchande» des renseignements confidentiels ne représente pas la bonne façon de calculer l’indemnité en l’espèce.

Cela dit, elles se livraient à l’exploitation de possibilités de faire du commerce et leur capacité de tirer un profit de la vente de Clamato était restreinte par le droit reconnu des appelants de commercialiser un produit semblable ne comportant pas de bouillon de palourdes. L’évaluation de l’indemnité doit donc porter sur la valeur de la possibilité perdue sur le plan du marché et, notamment, la perte de l’avantage d’être en mesure de commercialiser le Clamato en l’absence de toute concurrence de la part des appelants pendant 12 mois, et elle ne doit pas consister à apprécier la valeur des renseignements confidentiels eux-mêmes.

Le juge de première instance a conclu que les appelants ont été en mesure de reproduire approximativement le goût du Clamato sans jamais avoir eu accès au «mélange sec» secret, et que cette reproduction approximative était suffisante à des fins commerciales. Même si les détails du procédé particulier de fabrication des intimées auraient pu ne jamais être découverts, elle a jugé qu’il existe divers autres moyens d’obtenir le résultat souhaité.

69

70

71

72

observed, Clamato had a certain identity of taste and texture and “considerable changes can be made to the ingredients and process of a food product without the product identity being changed” (p. 329). For that reason, the precision of a few degrees temperature here or a few pounds pressure there, and the other details imparted in confidence to the appellants, were found to be “nothing very special”. These findings are important because they show that while Clamato is unique, its uniqueness is not a condition of exploiting (nor an assurance of defending) the commercial opportunity.

Comme l’a fait remarquer le juge de première instance, le Clamato a un goût et une texture qui lui sont propres et [TRADUCTION] «des changements importants peuvent être apportés aux ingrédients et au procédé de fabrication d’un produit alimentaire sans que l’identité même du produit ne change» (p. 329). C’est pour cette raison qu’il a été jugé que l’indication de quelques degrés de température ici ou de quelques livres de pression ailleurs ainsi que les autres détails communiqués à titre confidentiel aux appelants n’avaient «rien de très particulier». Ces conclusions sont importantes parce qu’elles montrent que même si le Clamato est unique, son caractère unique n’est pas une condition d’exploitation (ni une garantie de justification) de la possibilité de faire du commerce.

73

The respondents complain that the trial judge’s analysis was hypothetical, because the appellants have never in fact reproduced Clamato using non-confidential technology. However, the Court is free to draw inferences from the evidence as to what would likely have happened “but for” the breach: *Lac Minerals*, per Sopinka J., at pp. 619-20, and per La Forest J., at pp. 668-69; *Rainbow Industrial Caterers Ltd. v. Canadian National Railway Co.*, [1991] 3 S.C.R. 3, at p. 15; *Pharand Ski Corp. v. Alberta*, supra, per Mason J., at p. 263, para. 202; and *Chaleur Silica Inc. v. Lockhart* (1990), 108 N.B.R. (2d) 366 (Q.B.), per Russell J., at p. 405, para. 76. In the case of *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, supra, on which they rely so strongly, Megarry J., at p. 49, pointed to the artificiality of actually requiring the confidant to discover “independently” the information of which he or she is already aware.

Les intimées soutiennent que l’analyse du juge de première instance est hypothétique puisque les appelants n’ont jamais en réalité reproduit le Clamato à l’aide de techniques non confidentielles. Cependant, la Cour est libre de se servir de la preuve pour déduire ce qui se serait vraisemblablement produit «n’eût été» le manquement: *Lac Minerals*, le juge Sopinka, aux pp. 619 et 620, et le juge La Forest, aux pp. 668 et 669; *Rainbow Industrial Caterers Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada*, [1991] 3 R.C.S. 3, à la p. 15; *Pharand Ski Corp. c. Alberta*, précité, le juge Mason, à la p. 263, par. 202; *Chaleur Silica Inc. c. Lockhart* (1990), 108 R.N.-B. (2^e) 366 (B.R.), le juge Russell à la p. 405, par. 76. Dans l’arrêt *Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, précité, sur lequel elles ont appuyées fortement, le juge Megarry, à la p. 49, a souligné qu’il était factice d’exiger que la personne qui a reçu des renseignements à titre confidentiel découvre «indépendamment» les renseignements déjà portés à sa connaissance.

74

In my view, the key to the assessment of equitable compensation in this case is the expected duration of the respondents’ “lost opportunity”, i.e., the economic advantage they would have enjoyed after the cancellation of the licence “but for” the breach. It would be inequitable to protect the respondents’ interest in a commercial opportunity they never

À mon avis, la clé de l’évaluation d’une indemnité fondée sur l’*equity* en l’espèce est la durée escomptée de la «possibilité perdue» des intimées, c’est-à-dire l’avantage économique dont elles auraient bénéficié après la résiliation de la licence «n’eût été» le manquement. Il serait injuste de protéger le droit que les intimées n’ont jamais eu une

enjoyed by invoking undue solicitude for their “nothing very special” information.

There is a further more general objection to the respondents’ formalistic approach. Equity has set a relatively low threshold on what kinds of information are capable of constituting the subject matter of a breach of confidence. In *Coco v. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, *supra*, Megarry J., at p. 47, considered that “some product of the human brain” applied to existing knowledge might suffice. A similarly expansive concept was adopted in *Lac Minerals* at p. 610 by Sopinka J., quoting Lord Greene M.R. in *Saltman Engineering Co. v. Campbell Engineering Co.* (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A.), at p. 215. Gurry in *Breach of Confidence*, *supra*, gives instances of information which were protected from disclosure because they were otherwise inaccessible, despite the fact that they possessed little or no actual value, including the commercially disastrous invention for rearing pigs at issue in *Nichrotherm Electrical Co. v. Percy*, *supra*. He concludes, at p. 82:

It would seem, therefore, that the nonsensical nature of information is not to be regarded as a barrier to confidentiality, but, rather, as a factor which the court will take into account in the exercise of its discretion whether to grant equitable relief, or as a factor affecting the quantum of any damages which may be in question. [Emphasis added.]

While equity is thus quick to protect confidences, it cannot be blind to the nature of the opportunity lost to the respondents, or the value of their information, when consideration turns to remedies. Equity will avoid unjustly enriching the confider by overcompensating for “nothing very special” information just as it will avoid unjustly enriching the confidee by awarding less than realistic compensation for financial losses genuinely suffered. Characterizing the action as “*sui generis*”

possibilité de faire du commerce, en faisant preuve d’une sollicitude excessive à l’égard de leurs renseignements qui n’ont «rien de très particulier».

Il existe une autre objection plus générale à l’approche formaliste des intimées. L’*equity* a établi un seuil relativement bas en ce qui concerne les sortes de renseignements qui sont susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance. Dans *Coco c. A. N. Clark (Engineers) Ltd.*, précité, le juge Megarry a considéré, à la p. 47, qu’un [TRADUCTION] «produit de l’intelligence humaine» appliqué à des connaissances existantes pourrait suffire. Le juge Sopinka a adopté un concept tout aussi large à la p. 610 de *Lac Minerals*, où il a cité le maître des rôles lord Greene dans *Saltman Engineering Co. c. Campbell Engineering Co.* (1948), 65 R.P.C. 203 (C.A.), à la p. 215. Dans *Breach of Confidence*, *op. cit.*, Gurry donne des exemples de cas où des renseignements étaient à l’abri de la divulgation parce qu’ils étaient par ailleurs inaccessibles, même s’ils n’avaient que peu ou pas de valeur réelle, notamment le cas d’une invention pour l’élevage du porc qui s’est révélée désastreuse sur le plan commercial dans *Nichrotherm Electrical Co. c. Percy*, précité. Il conclut, à la p. 82:

[TRADUCTION] Il semblerait donc que l’absurdité de renseignements ne doit pas être considérée non pas comme un obstacle à la confidentialité, mais plutôt comme un facteur dont le tribunal tiendra compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’accorder une réparation en *equity*, ou comme un facteur influant sur le montant des dommages-intérêts qui peut être en cause. [Je souligne.]

Bien qu’elle soit ainsi prompte à protéger les confidences, l’*equity* ne peut pas faire abstraction de la nature de la possibilité perdue par les intimées ou de la valeur de leurs renseignements lorsque vient le temps d’examiner la question de la réparation. L’*equity* évitera d’enrichir sans cause la personne qui a communiqué des renseignements à titre confidentiel en lui accordant une indemnité trop élevée pour des renseignements qui n’ont «rien de très particulier», tout comme elle évitera d’enrichir sans cause la personne qui reçoit des confidences en accordant une indemnité irréaliste pour les pertes pécuniaires réellement subies.

75

76

does not alter the relevance of this equitable principle.

77 It seems to me that the respondents' arguments for exclusivity relate at bottom to their claim for injunctive relief. The information may be nothing very special, they say, but it is ours, and the appellants have no right to its use, with or without payment. Refusal of an injunction, they say, would be equivalent to the grant of a compulsory licence. I think it is therefore convenient to turn at this stage to the claim for injunctive relief, and in light of the decision reached under that head, I will then complete the consideration of financial compensation.

L. Award of a Permanent Injunction

78 Injunctive relief, whether interim, interlocutory or permanent, is available in appropriate circumstances to restrain the apprehended or continued misuse or disclosure of confidential information. The problems here were, firstly, the delay of the respondents in asserting their rights coupled with the appellants' change of circumstances in the interim, relying at least in part on the respondents' inactivity; secondly, the trial judge's finding that the protected information was "nothing very special"; and thirdly, the conclusion of the trial judge that any loss could be adequately remedied by financial compensation.

(1) Delay Coupled with Change in Circumstances

79 The trial judge considered this objection to be virtually conclusive. "This is not a case for an injunction", she wrote (at p. 347), "and has not been since mid-1983, if it ever was". The respondents were slow to assert their rights against the appellants, and, once asserted, were slow in pressing ahead with the action. Caesar Cocktail entered the market on April 15, 1983. The respondents knew then that the appellants were selling a copy

Qualifier l'action de «*sui generis*» n'atténue en rien la pertinence de ce principe d'«*equity*».

Il me semble que les arguments des intimées en faveur de l'exclusivité concernent au fond leur demande d'injonction. Les renseignements n'ont peut-être rien de très particulier, disent-elles, mais ils leur appartiennent et les appelants n'ont aucun droit de les utiliser, en payant ou non. Le refus d'accorder une injonction reviendrait, selon elles, accorder une licence obligatoire. Je pense donc qu'il convient de passer maintenant à la demande d'injonction elle-même, et à la lumière de la décision rendue sur ce point, je terminerai ensuite l'examen de l'indemnité pécuniaire.

L. La délivrance d'une injonction permanente

Qu'elle soit provisoire, interlocutoire ou permanente, l'injonction peut être accordée dans des circonstances appropriées pour empêcher l'utilisation abusive ou la communication appréhendées de renseignements confidentiels, ou la continuation de cette utilisation ou communication. Les problèmes en l'espèce étaient, d'abord, le retard mis par les intimées à faire valoir leurs droits conjugué au changement de situation des appelants dans l'interval, résultant, du moins en partie, de l'inaction des intimées; deuxièmement, la conclusion du juge de première instance que les renseignements protégés n'avaient «rien de très particulier»; troisièmement, la conclusion du juge de première instance que toute perte pourrait être corrigée de manière adéquate au moyen d'une indemnité pécuniaire.

(1) Le retard conjugué au changement de situation

Le juge de première instance a considéré que cette objection était presque concluante. [TRADUCTION] «Ce n'est pas un cas où il y a lieu d'accorder une injonction», a-t-elle écrit (à la p. 347), «et il en est ainsi depuis le milieu de 1983, si tel a même été le cas». Les intimées ont tardé à faire valoir leurs droits contre les appelants et, une fois qu'elles l'ont fait, elles ont tardé à faire progresser l'action. Le Caesar Cocktail a été lancé sur le marché le

of Clamato juice minus the clam broth. The fact the respondents may have delayed action under a misapprehension of their legal rights was certainly a consideration relevant to the defence of acquiescence raised against them, but the delay thus explained away may nevertheless be taken into consideration when weighing the equities of a permanent injunction. On January 10, 1985 the appellants paid \$955,000 for the assets of the bankrupt Caesar Canning influenced, at least in part, by the continuing lack of action on the part of the respondents.

It was not until June 19, 1987 that the respondents wrote a "cease and desist" letter to the FBI companies threatening litigation. An action was commenced about a year later. The appellants sought further particulars of the statement of claim, and a further year passed before the plaintiffs filed their notice of intention to proceed. The courts below found that the plaintiffs had allowed some six years to elapse after the termination of the Licence Agreement before they got serious with their action against the appellants.

In *R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance* (loose-leaf), numerous cases are cited at para 1.840 for the proposition that "a combination of delay and prejudice to the defendant is required to deprive the plaintiff of a specific remedy to which he or she is otherwise entitled". This combination, often considered as a second branch of the doctrine of laches, may deny injunctive relief even where the plaintiff's conduct does not amount to acquiescence in the correctness of the defendant's position under the first branch of that doctrine. The distinction is noted at pp. 76-78 by La Forest J. in *M. (K.) v. M. (H.)*, *supra*. A good example of this principle in action is *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie v. Andres Wines Ltd.* (1987), 40 D.L.R. (4th) 239 (Ont. H.C.), *per* Dupont J., at p. 297, affirmed by the Ontario Court of Appeal (1990), 71 D.L.R. (4th) 575n, leave to appeal to the Supreme Court of

15 avril 1983. Les intimées savaient alors que les appelants vendaient une imitation du Clamato, qui ne comportait pas de bouillon de palourdes. Le fait que les intimées puissent avoir tardé à agir en raison d'une méprise quant aux droits que leur conférait la loi était sûrement une considération pertinente quant à la défense d'acquiescement invoquée contre elles, mais le retard ainsi expliqué peut néanmoins entrer en ligne de compte dans l'évaluation des droits en *equity* à une injonction permanente. Influencés en partie du moins par l'inaction persistante des intimées, les appelants ont, le 10 janvier 1985, acheté l'actif de la faillie Caesar Canning pour la somme de 955 000 \$.

Ce n'est que le 19 juin 1987 que les intimées ont envoyé une mise en demeure aux sociétés FBI, les menaçant d'intenter des poursuites. Une action a été intentée environ un an plus tard. Les appelants ont demandé d'autres détails sur la déclaration et, une autre année s'est écoulée avant que les demanderesse ne déposent leur avis d'intention de procéder. Les tribunaux d'instance inférieure ont conclu que les demanderesse avaient laissé s'écouler environ six ans après la résiliation du contrat de licence avant d'agir sérieusement dans leur action contre les appelants.

Dans *Injunctions and Specific Performance* (feuilles mobiles), de R. J. Sharpe, on cite au par. 1.840 de nombreux cas à l'appui du principe que [TRADUCTION] «une combinaison de retard et de préjudice causé au défendeur est nécessaire pour priver le demandeur d'une réparation particulière à laquelle il a par ailleurs droit». Cette combinaison, souvent considérée comme le deuxième élément de la règle du manque de diligence, peut provoquer le rejet d'une demande d'injonction même si la conduite du demandeur n'équivaut pas à une reconnaissance de la justesse de la position du défendeur selon le premier élément de cette règle. Le juge La Forest a souligné cette distinction aux pp. 76 à 78 de *M. (K.) c. M. (H.)*, précité. Un bon exemple d'application de ce principe est l'arrêt *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie c. Andres Wines Ltd.* (1987), 40 D.L.R. (4th) 239 (H.C. Ont.), le juge Dupont, à la

80

81

Canada refused, [1991] 1 S.C.R. x. In that case, the French wine authority and French champagne producers sought to restrain Canadian wineries from associating the name "champagne" with their products. There was no suggestion that the French plaintiffs had ever acquiesced in the correctness of the legal position advanced by the Canadian defendants. Nevertheless, apart from everything else, the Court held that during the period of delay (much longer than here) the Canadian wineries had invested large amounts of money in the research and development of "domestic champagne", and had carved out a domestic market. The injunction was refused, and for these and other reasons the action was wholly dismissed.

p. 297, confirmé par la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 71 D.L.R. (4th) 575n, autorisation de pourvoi devant la Cour suprême de Canada refusée, [1991] 1 R.C.S. x. Dans cette affaire, l'institut français des vins et les producteurs français de champagne ont tenté d'empêcher les producteurs de vin canadiens d'utiliser le nom «champagne» pour leurs produits. Rien n'indiquait que les demandeurs français avaient reconnu la justesse de la thèse juridique avancée par les défendeurs canadiens. Néanmoins, indépendamment de toute autre considération, la cour a statué que, pendant le délai lui-même (qui était beaucoup plus long qu'en l'espèce), les producteurs de vin canadiens avaient investi des sommes considérables dans la recherche et la mise au point d'un «champagne canadien» et s'étaient taillés une place sur le marché intérieur. L'injonction a été refusée et l'action a été rejetée intégralement pour ces raisons notamment.

82

However, as the authors of Sharpe, *Injunctions and Specific Performance*, *supra*, also point out at para 1.870, delay plus detriment do not necessarily bar the action entirely. There may be delay combined with prejudice which "has less drastic effect and which is relevant to the issue of remedial choice, that is, delay sufficient to deprive the plaintiff of specific relief but not to bar action altogether". In *Stephenson Jordan & Harrison Ltd. v. MacDonald & Evans* (1951), 69 R.P.C. 10 (C.A.), at p. 16, it was considered relevant to the grant of an injunction that the third party sought to be enjoined (as the appellants are in this case) had not been alerted to the alleged breach of confidence "before they had...incurred any substantial expense". The plaintiff was left to its claim for financial compensation. In this case, the delay of the respondents, combined with the ongoing investment and commercial activity of the appellants based on Caesar Cocktail in the interim, argued powerfully against the grant of injunctive relief.

Toutefois, comme les auteurs le font également remarquer au par. 1.870 de l'ouvrage de Sharpe intitulé *Injunctions and Specific Performance*, *op. cit.*, le retard et le préjudice n'empêchent pas nécessairement d'intenter l'action. Il peut y avoir un retard conjugué à un préjudice qui [TRADUCTION] «a un effet moins draconien et qui est pertinent quant à la question du choix de la réparation, à savoir un retard suffisant pour priver le demandeur d'une réparation particulière, mais non pour empêcher toute action». Dans *Stephenson Jordan & Harrison Ltd. c. MacDonald & Evans* (1951), 69 R.P.C. 10 (C.A.), à la p. 16, le tribunal a jugé pertinent pour la délivrance d'une injonction le fait que le tiers qui devait être visé par cette injonction (comme c'est le cas des appelants en l'espèce) n'avait pris connaissance de l'abus de confiance allégué qu'[TRADUCTION] «après avoir [...] dépensé des sommes considérables». Il restait la possibilité pour la demanderesse de réclamer une indemnité pécuniaire. Dans la présente affaire, le retard des intimées, conjugué à l'investissement et à l'activité commerciale relatifs au Caesar Cocktail auxquels s'étaient livrés les appelants dans l'inter-
valle, militaient fortement contre la délivrance d'une injonction.

(2) The “Nothing Very Special” Nature of the Information

As to the trial judge’s view that the “nothing very special” quality of the information militated against the grant of a permanent injunction, support is found in the discussion of *La Forest J.* in *Lac Minerals*, at p. 643:

Imposing a disability on a party in possession of confidential information from participating in a market in which there is room for more than one participant may be unreasonable, such as where the information relates to a manufacturing process or a design detail. In such cases, it may be that the obligation on the confidant is not to use the confidential information in its possession without paying compensation for it or sharing the benefit derived from it. [Emphasis added.]

The Court of Appeal in this case nevertheless reversed the trial judge’s ruling and granted a permanent injunction. Newbury J.A. thought it inequitable to subject the defendant, in effect, to a forced sale of the confidences. She preferred the approach of Lord Evershed M.R. in *Terrapin*, *supra*, at p. 135, where he doubted that the misappropriation of confidential information by a competitor should be regarded as “merely a matter of compensation in pounds, shillings and pence”. Newbury J.A. also quoted, at p. 349, the statement of Smith L.J. in *Shelfer v. City of London Electric Lighting Co.*, [1895] 1 Ch. 287 (C.A.), at p. 322, that

a person by committing a wrongful act (whether it be a public company for public purposes or a private individual) is not thereby entitled to ask the Court to sanction his doing so by purchasing his neighbour’s rights, by assessing damages in that behalf. . . .

The law would lose its deterrent effect if defendants could misappropriate confidential information and retain profits thereby generated subject only to the payment of compensation if, as and when they are caught and successfully sued.

(2) Le fait que les renseignements n’ont «rien de très particulier»

L’opinion du juge de première instance, suivant laquelle le fait que les renseignements n’avaient «rien de très particulier» militait contre la délivrance d’une injonction permanente, est étayée par l’analyse du juge La Forest dans *Lac Minerals*, à la p. 643:

Imposer à celui qui a reçu des renseignements confidentiels une incapacité de participer à un marché offrant de la place à plus d’un participant pourrait être déraisonnable, comme dans le cas où les renseignements portent sur un procédé de fabrication ou un détail de dessin. Dans de tels cas, il se peut que l’obligation imposée à celui qui a reçu les renseignements consiste à ne pas s’en servir sans verser d’indemnité à cet égard ou à partager les bénéfices qu’il en a tirés. [Je souligne.]

En l’espèce, la Cour d’appel a néanmoins infirmé la décision du juge de première instance et a accordé une injonction permanente. En fait, le juge Newbury a estimé qu’il serait injuste d’imposer à la partie défenderesse une vente forcée de ses renseignements confidentiels. Elle a préféré le point de vue exprimé par le maître des rôles lord Evershed, adopté dans *Terrapin*, précité, à la p. 135, où celui-ci doutait que l’appropriation illécite de renseignements confidentiels par un concurrent devait être considérée comme étant [TRADUCTION] «simplement une question d’indemnité en argent». Le juge Newbury a également cité, à la p. 349, les propos tenus par le lord juge Smith dans *Shelfer c. City of London Electric Lighting Co.*, [1895] 1 Ch. 287 (C.A.), à la p. 322, où il affirme que

[TRADUCTION] la personne qui commet un acte fautif (qu’il s’agisse d’une société publique à des fins publiques ou d’un simple particulier) n’a pas, de ce fait, le droit de demander à la cour de sanctionner son geste en lui permettant d’acheter les droits de son voisin, en déterminant des dommages-intérêts à cet égard . . .

La loi perdrait son effet dissuasif si les défendeurs pouvaient s’approprier illicitement des renseignements confidentiels et conserver les profits qu’ils en tirent, en versant simplement une indemnité si jamais ils se faisaient prendre et étaient poursuivis avec succès.

83

84

85

86

I think, however, that one's indignation in this case has to be tempered by an appreciation of the equities between the parties at the date of the trial. Eleven years had passed since Caesar Cocktail went into production, using "nothing very special" information that could promptly have been replaced (had the respondents made a timely fuss) by substitute technology accessible to anyone skilled in the art of juice formulation. At the date of trial, it would have been manifestly unfair to allow information of peripheral importance to control the grant of injunctive relief. The equities in favour of the respondents' claim for an injunction to put Caesar Cocktail off the market rightly yielded to the appellants' equities in continuing a business to whose success the confidential information had so minimally contributed.

(3) Adequacy of a Monetary Remedy

87

The present case essentially involves the settlement of financial accounts between business entities. The injunction, if granted, would have inflicted damage on the appellants disproportionate to the legitimate interest of the respondents: see, e.g., the *Spycatcher* case, *supra*, per Lord Goff, at p. 290:

But the [*Spycatcher* disclosures in the newspaper] were very short: they gave little detail of the allegations: a number of the allegations had been made before: and in so far as the articles went beyond what had previously been published, I do not consider that the judge erred in holding that, in the circumstances, the claim to an injunction was not proportionate to the legitimate aim pursued. [Emphasis added.]

An injunction in the circumstances of the present case would inflict competitive damage on the appellants in 1999 far beyond what is necessary to "restore" the respondents to the competitive position they would have enjoyed "but for" the breach 16 years ago on April 15, 1983.

Je pense toutefois qu'il faut tempérer son indignation en l'espèce en examinant les droits en *equity* des parties à la date du procès. Onze années s'étaient écoulées depuis que l'on avait commencé à produire le Caesar Cocktail à l'aide de renseignements n'ayant «rien de très particulier» qui auraient pu être remplacés promptement (si les intimées avaient réagi à temps) par d'autres techniques accessibles à toute personne spécialisée dans la formulation de jus. À la date du procès, il aurait été manifestement injuste de permettre que la délivrance d'une injonction dépende de renseignements d'importance secondaire. Les droits en *equity* favorisant la demande d'injonction des intimées visant à retirer le Caesar Cocktail du marché cédaient le pas à juste titre aux droits en *equity* des appelants de poursuivre des activités dont le succès tenait si peu aux renseignements confidentiels qui leur avaient été communiqués.

(3) L'à-propos d'une réparation pécuniaire

La présente affaire concerne essentiellement le règlement de comptes financiers entre des entités commerciales. Si elle avait été accordée, l'injonction aurait causé aux appelants un préjudice disproportionné au droit légitime des intimées: voir, par exemple, l'affaire *Spycatcher*, précitée, lord Goff, à la p. 290:

[TRADUCTION] Mais les [révélations du journal concernant l'affaire *Spycatcher*] étaient très brèves: elles donnaient peu de détails sur les allégations; certaines allégations avaient déjà été faites auparavant; de plus, dans la mesure où les articles allaient au-delà de ce qui avait déjà été publié, je ne considère pas que le juge a commis une erreur en statuant que, dans les circonstances, la demande d'injonction était disproportionnée à l'objectif légitime poursuivi. [Je souligne.]

Si une injonction était accordée dans les circonstances de la présente affaire, elle causerait aux appelants en 1999 un préjudice sur le plan de la concurrence allant bien au-delà de ce qui est nécessaire pour «rétablir» les intimées dans la position concurrentielle qu'elles auraient occupée «n'eût été» le manquement commis il y a 16 ans, le 15 avril 1983.

As in *Schauenburg Industries Ltd. v. Borowski* (1979), 101 D.L.R. (3d) 701 (Ont. H.C.), *per* Craig J., at p. 712, the blow to the respondents, whatever it may be, can be adequately compensated by money.

In these circumstances, the trial judge was correct to refuse a permanent injunction, and the permanent injunction issued by the British Columbia Court of Appeal should be vacated.

M. *The Measure of Financial Compensation*

The respondents, thus denied an injunction, must look entirely to dollars and cents for their restoration. I think, as stated, the Court of Appeal was correct to reject the trial judge's "consulting fee" approach in this case. The award would not restore the respondents to the position they would have been in but for the breach. The respondents did not lose a consulting fee. They were not in that business.

This case is closer to *Dowson & Mason Ltd. v. Potter*, *supra*, where the plaintiff, as here, was a manufacturer, not a seller of information. In that case, the court affirmed the trial judge's view (at p. 424) that:

... the proper basis for the assessment of damages is the loss suffered by the plaintiffs according to their loss of profits resulting from the assumed wrongful disclosure and use of the confidential information. ... [Emphasis added.]

In my view, however, the British Columbia Court of Appeal erred in being prepared to assume, for purposes of achieving an equitable result, that if Caesar Cocktail had been kept off the market because of its unconscionable origins, the respondents would have filled the void with sales of Clamato juice. The respondents' damages, on this assumption, would be their lost profit on the

Comme dans *Schauenburg Industries Ltd. c. Borowski* (1979), 101 D.L.R. (3d) 701 (H.C. Ont.), le juge Craig, à la p. 712, il est possible de remédier suffisamment à tout coup subi par les intimées en leur accordant une indemnité pécuniaire.

Dans ces circonstances, le juge de première instance a eu raison de refuser d'accorder une injonction permanente, et l'injonction permanente prononcée par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique devrait être annulée.

M. *Le calcul de l'indemnité pécuniaire*

Une injonction leur étant refusée, il ne reste plus aux intimées qu'à demander une indemnité en argent pour être rétablies dans la situation qui aurait été la leur n'eût été le manquement. Comme nous l'avons vu, je pense que la Cour d'appel a eu raison de rejeter la méthode des «honoraires d'expertise» adoptée en l'espèce par le juge de première instance. Cette indemnité ne remettrait pas les intimées dans la position qu'elles auraient occupée n'eût été le manquement. Les intimées n'ont pas perdu des honoraires d'expertise. Elles n'œuvraient pas dans ce domaine.

La présente affaire se rapproche davantage de l'arrêt *Dowson & Mason Ltd. c. Potter*, précité, où la demanderesse, comme en l'espèce, était un fabricant et non pas un vendeur d'information. Dans cette affaire, la cour a confirmé le point de vue du juge de première instance selon lequel (à la p. 424):

[TRADUCTION] ... il convient de calculer les dommages-intérêts en fonction de la perte subie par la demanderesse, qui doit être évaluée en fonction de la perte de profits qu'elle a subie à la suite des présumées communication et utilisation abusives des renseignements confidentiels ... [Je souligne.]

J'estime toutefois que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en étant disposée à supposer, pour en arriver à un résultat équitable, que si le Caesar Cocktail avait été gardé à l'écart du marché en raison de l'abus qui en est à l'origine, les intimées auraient comblé le vide ainsi créé par des ventes de jus Clamato. Suivant cette hypothèse, les dommages subis par

88

89

90

91

92

assumed sales of Clamato juice. While this approach puts the focus where it belongs, on the financial position of the respondents, it makes a number of unjustified assumptions. There is as yet no precise evidence that the sales of Clamato juice were affected by the marketing of Caesar Cocktail, and if so to what extent. The compensation order of the Court of Appeal raises issues of causation that concerned the courts as long ago as 1895 in *Robb v. Green*, [1895] 2 Q.B. 1, *per* Hawkins J., at pp. 19-20:

It is impossible with mathematical accuracy to ascertain [the loss]. It would be unjust to saddle the defendant with every loss of custom the plaintiff has sustained, for that cannot all be reasonably attributed to the unlawful action of the defendant. The specific instances as yet traced to the defendant's action are, it is true, but few; but still their loss does not form the limit of the injury to the plaintiff, for the wholesale canvass of his customers was likely to influence many and to diminish permanently his receipts and profits. On the other hand, fluctuation of business, bad times, and many other circumstances may possibly have contributed to the loss. I cannot, therefore, award the plaintiff an indemnity against the whole diminution of his trade.

les intimées seraient leurs profits perdus sur les ventes présumées de jus Clamato. Même si un tel point de vue met l'accent où il doit être, c'est-à-dire sur la situation financière des intimées, il repose sur un certain nombre d'hypothèses injustifiées. Il n'y a encore aucune preuve précise que la commercialisation du Caesar Cocktail a eu une influence sur les ventes du jus Clamato et, le cas échéant, dans quelle mesure. L'ordonnance d'indemnisation de la Cour d'appel soulève des questions de lien de causalité qui préoccupaient les tribunaux dès 1895 dans *Robb c. Green*, [1895] 2 Q.B. 1, le juge Hawkins, aux pp. 19 et 20:

[TRADUCTION] Il est impossible d'évaluer [la perte] avec une précision mathématique. Il serait injuste d'imputer au défendeur toute la perte d'achalandage subie par le demandeur puisqu'elle ne peut pas être raisonnablement attribuée entièrement à l'acte illicite du défendeur. Les cas précis que l'on peut relier à l'acte du défendeur sont, en vérité, peu nombreux; néanmoins les pertes subies ne constituent pas la limite du préjudice causé au demandeur puisque la sollicitation en bloc de ses clients était susceptible d'en influencer beaucoup et de diminuer de façon permanente ses recettes et profits. Par contre, la fluctuation des affaires, les périodes difficiles et de nombreuses autres circonstances peuvent avoir contribué à la perte. Je ne peux donc accorder au demandeur une indemnité pour toute la réduction des activités de son commerce.

93 In *Canson Enterprises*, *supra*, McLachlin J. emphasized, at p. 556, that "[t]he plaintiff's actual loss as a consequence of the breach is to be assessed with the full benefit of hindsight . . . but it is essential that the losses made good are only those which, on a common sense view of causation, were caused by the breach".

Dans *Canson Enterprises*, précité, le juge McLachlin souligne, à la p. 556, que «[l]a perte réelle du demandeur par suite du manquement doit être évaluée en bénéficiant pleinement de la rétrospective [...] mais il est essentiel que les pertes compensées soient seulement celles qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causées par le manquement».

94 The reference directed by the Court of Appeal should therefore continue, but on somewhat modified terms. Firstly, the mandate is to assess the loss attributable to the breach of confidence, if any, sustained by the respondents during the 12-month period following the termination. For this purpose, some guidance may be taken from the discussion of compensation for breach of trade secrets out-

Le renvoi ordonné par la Cour d'appel devrait donc se poursuivre, mais à des conditions quelque peu modifiées. Premièrement, il s'agit d'évaluer la perte attribuable à l'abus de confiance, s'il en est, que les intimées ont subie au cours de la période de 12 mois qui a suivi la résiliation. À cette fin, il peut être utile de consulter l'analyse qui a été faite de l'indemnisation en matière de divulgation de

lined in the *American Restatement (Third) of Unfair Competition*, c. 4, at § 45, p. 516:

e. Relief measured by plaintiff's loss. A frequent element of loss resulting from the appropriation of a trade secret is the lost profit that the plaintiff would have earned in the absence of the use by the defendant. The plaintiff may prove lost profits by identifying specific customers diverted to the defendant. The plaintiff may also prove lost profits through proof of a general decline in sales or a disruption of business growth following the commencement of use by the defendant, although the presence of other market factors that may affect the plaintiff's sales bears on the sufficiency of the plaintiff's proof. If the evidence justifies the conclusion that the sales made by the defendant would have instead been made by the plaintiff in the absence of the appropriation, the plaintiff may establish its lost profits by applying its own profit margin to the defendant's sales.

The respondents led some evidence of a general nature that Clamato's national market share dropped from 83.1 percent to 77.8 percent in the 12 months after termination, and that Caesar Cocktail picked up 7.1 percent of the national market in its first year of sales. The respondents will no doubt lead evidence that their loss of market share can be linked to evidence of sales that were in fact diverted to Caesar Cocktail or its derivatives in that period. The task of the Referee is to get as good an approximation as is possible at this late date of the magnitude of the respondents' loss. In pursuing this inquiry, the Referee ought not to demand from the respondents a level of proof that is greater than the subject matter permits. See, e.g., *Planon Systems Inc. v. Norman Wade Co.*, *supra*, per Spence J., at paras. 72-75.

Secondly, the compensable period is the 12 months following termination, as directed by the Court of Appeal. The appellants argue that the 12-month period ought to begin with the date of the notice of April 15, 1982 and point out that the trial judge said the appellants could have developed a Caesar Cocktail-like tomato juice without using the Clamato manufacturing information "within

secrets industriels dans l'*American Restatement (Third) of Unfair Competition*, ch. 4, au § 45, p. 516:

[TRANSCRIPTION] *e. Réparation selon la perte subie par le demandeur.* Font souvent partie de la perte découlant de l'appropriation d'un secret industriel les profits perdus que le demandeur aurait réalisés si le défendeur n'avait pas utilisé le secret industriel. Le demandeur peut établir la perte de profits en identifiant les clients qu'il a perdus au profit du défendeur. Il peut aussi l'établir en prouvant qu'il y a eu diminution générale de ses ventes ou ralentissement de la croissance de son entreprise après que le défendeur eut commencé à employer le secret, même si l'existence d'autres conditions du marché susceptibles d'avoir influencé les ventes du demandeur a une incidence sur le caractère suffisant de la preuve du demandeur. Si la preuve permet de conclure qu'en l'absence de l'appropriation, les ventes faites par le défendeur auraient plutôt été faites par le demandeur, ce dernier peut établir sa perte de profits en appliquant son propre pourcentage de marge bénéficiaire aux ventes réalisées par le défendeur.

Les intimées ont produit une preuve de nature générale que la part du marché national occupée par le Clamato a chuté de 83,1 pour 100 à 77,8 pour 100 au cours des 12 mois qui ont suivi la résiliation, et que le Caesar Cocktail a acquis 7,1 pour 100 du marché national au cours de sa première année de vente. Les intimées produiront sans doute une preuve que la perte de leur part du marché peut être reliée aux ventes qui ont été détournées au profit du Caesar Cocktail ou de ses produits dérivés au cours de cette période. La tâche de l'arbitre est de faire la meilleure évaluation possible à cette date tardive de l'ampleur de la perte des intimées. Ce faisant, l'arbitre ne doit pas exiger des intimées un degré de preuve plus élevé que ne le permet l'objet de l'enquête. Voir, par exemple, *Planon Systems Inc. c. Norman Wade Co.*, précité, le juge Spence, aux par. 72 à 75.

Deuxièmement, la période à l'égard de laquelle il peut y avoir indemnisation est celle de 12 mois qui a suivi la résiliation, comme l'a ordonné la Cour d'appel. Les appelants soutiennent que cette période de 12 mois devrait commencer à la date du préavis, savoir le 15 avril 1982, et ils soulignent que le juge de première instance a affirmé qu'ils auraient pu mettre au point un jus de tomates sem-

95

96

the 12-month notice period". The fact is, however, that on April 15, 1983, the date when the licence expired, the appellants did not have a formulation for Caesar Cocktail that complied with their legal obligations to the respondents. They had in fact taken no steps to produce a product that complied. I see no reason to "backdate" the fiction of their hypothetical research to the notice period. The appellants did not begin to sell a product in breach of the confidence until April 15, 1983. Thus began the period of unfair competition which turned the respondents' "opportunity" into a "lost opportunity". I therefore believe that the Court of Appeal was correct to start the compensable period on April 15, 1983. The trial judge found that the competition would have ceased to be unfair once the appellants could reasonably have been expected to come up with a tomato juice product independently of the confidential information. The trial judge fixed that period at 12 months. Accordingly, the respondents' argument to extend the compensation period beyond April 14, 1984 should also be rejected. As the market advantage created by the "nothing very special" information lapsed at the end of the 12-month period, an award that continued the compensable period beyond that date would benefit the respondents to an extent which the courts below found would be unjust.

blable au Caesar Cocktail, sans les renseignements sur la fabrication du Clamato, [TRADUCTION] «au cours de la période de préavis de 12 mois». Il reste cependant que, le 15 avril 1983, date à laquelle la licence a pris fin, les appelants n'avaient pas une formule de Caesar Cocktail conforme à leurs obligations légales envers les intimées. Il n'avaient, en réalité, pris aucune mesure pour fabriquer un produit conforme. Je ne vois aucune raison de faire remonter la fiction de leur recherche hypothétique à la période de préavis. Ce n'est que le 15 avril 1983 que les appelants ont commencé à commettre un abus de confiance par la vente d'un produit. C'est ainsi qu'a débuté la période de concurrence déloyale qui a transformé la «possibilité» des intimées en une «possibilité perdue». Je crois donc que la Cour d'appel a eu raison de fixer au 15 avril 1983 le point de départ de la période à l'égard de laquelle il pouvait y avoir indemnisation. Le juge de première instance a conclu que la concurrence aurait cessé d'être déloyale dès qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à ce que les appelants produisent un jus de tomates indépendamment des renseignements confidentiels. Le juge de première instance a fixé cette période à 12 mois. Par conséquent, il y a lieu aussi de rejeter l'argument des intimées à l'appui d'une prolongation de la période d'indemnisation au-delà du 14 avril 1984. Vu que l'avantage relatif au marché créé par les renseignements qui n'avaient «rien de très particulier» a cessé d'exister à la fin de la période de 12 mois, une décision de prolonger au-delà de cette date la période à laquelle il peut y avoir indemnisation bénéficierait aux intimées dans une mesure jugée injuste par les tribunaux d'instance inférieure.

97

Thirdly, the Referee may think it proper to have regard to the "other market factors" mentioned in the *American Restatement*. It must be remembered that, at the time of the termination, Caesar Canning and FBI Foods had built up a business infrastructure to which the respondents denied themselves access by their notice of termination, and which the appellants were perfectly entitled to utilize to advance their own economic interests thereafter. As counsel for the respondents acknowledged in oral argument, the appellants "had the distribution system, they had the experience,

Troisièmement, l'arbitre peut juger approprié de prendre en considération les «autres conditions du marché» mentionnées dans l'*American Restatement*. Il faut se rappeler qu'au moment de la résiliation Caesar Canning et Les aliments FBI avaient mis sur pied une infrastructure commerciale à laquelle les intimées ont renoncé par leur préavis de résiliation, et que les appelants avaient parfaitement le droit d'utiliser pour promouvoir leurs propres intérêts économiques par la suite. Comme l'avocat des intimées l'a reconnu dans sa plaidoirie, les appelants [TRADUCTION] «possédaient le

they'd built up the market and they had the contacts. Why did they have to take this [trade secret] as well?". His point was to emphasize the vulnerability of his clients to a breach of confidence. However, if in fact the sales of Clamato dropped in the 12 months following termination, as appears to be the case, it may be that at least some of the drop was caused by the self-inflicted deprivation of this business infrastructure, and was not causally related to the existence of Caesar Cocktail.

système de distribution, ils avaient l'expérience, ils avaient développé le marché et ils avaient les contacts. Pourquoi devaient-ils s'emparer de [ce secret industriel] également?». Il voulait par là souligner la vulnérabilité de ses clientes à un abus de confiance. Toutefois, si les ventes de Clamato ont effectivement chuté au cours des 12 mois qui ont suivi la résiliation, comme cela semble être le cas, il se peut que l'un des facteurs à l'origine de cette baisse ait été la renonciation à cette infrastructure commerciale, et n'ait aucun lien de causalité avec l'existence du Caesar Cocktail.

Fourthly, the assessment of the respondents' loss of profit may include consideration of the royalties otherwise payable under the Licence Agreement for the 12-month compensable period. While it is true the respondents intended to exit the licensing business and to confine themselves thereafter to manufacturing and distribution, it is also true that the appellants frustrated that intention by continuing to use at least part of what was licensed. The Referee may, therefore, as part of the assessment of the respondents' loss of profit, consider whether all or a portion of the licence fees otherwise payable (which represented the parties' own evaluation of the income stream attributable to the subject matter), should fairly be included in the calculation.

Quatrièmement, il est possible d'inclure dans le calcul de la perte de profits des intimées les redevances par ailleurs payables en vertu du contrat de licence pendant la période de 12 mois à l'égard de laquelle il peut y avoir indemnisation. S'il est vrai que les intimées avaient l'intention d'abandonner les activités d'attribution de licences et de se limiter, par la suite, à la fabrication et à la distribution, il est également vrai que les appelants ont déjoué cette intention en continuant d'utiliser au moins une partie de ce qui faisait l'objet de la licence. L'arbitre peut donc, dans le calcul de la perte de profits des intimées, examiner si la totalité ou une partie des droits de licence par ailleurs payables (qui représentaient l'évaluation faite par les parties du flux de revenu attribuable à l'objet en cause) devrait être à juste titre incluse dans le calcul.

98

Fifthly, the Referee will have to keep in mind that the objective is a broadly equitable result. Mathematical exactitude is neither required nor obtainable. In *United Horse-Shoe and Nail Co. v. Stewart* (1888), 13 App. Cas. 401 (H.L.), Lord Watson, admittedly in a patent case, said, at p. 413, that estimating the loss to the plaintiff's trade "must always be more or less matter of estimate, because it is impossible to ascertain, with arithmetical precision, what in the ordinary course of business would have been the amount of the [plaintiffs'] sales and profits". The Referee will have to operate by analogy with the principle expressed in *Wood v. Grand Valley Railway Co.* (1915), 51 S.C.R. 283, *per Davies J.*, at p. 289:

Cinquièmement, l'arbitre devra se souvenir qu'il s'agit d'atteindre un résultat généralement équitable. L'exactitude mathématique n'est ni requise ni possible. Dans *United Horse-Shoe and Nail Co. c. Stewart* (1888), 13 App. Cas. 401 (H.L.), certes une affaire de brevet, lord Watson a dit, à la p. 413, que l'évaluation de la perte subie par le commerce de la demanderesse [TRADUCTION] «doit toujours être plus ou moins une question d'estimation parce qu'il est impossible de déterminer, avec une précision arithmétique, à combien se seraient élevés, dans le cours ordinaire des affaires, les ventes et les profits [de la demanderesse]». L'arbitre devra procéder par analogie avec le principe formulé dans *Wood c. Grand Valley Railway Co.* (1915), 51 R.C.S. 283, le juge Davies, à la p. 289:

99

It was clearly impossible under the facts of that case [*Chaplin v. Hicks*] to estimate with anything approaching to mathematical accuracy the damages sustained by the plaintiffs, but it seems to me to be clearly laid down there by the learned judges that such an impossibility cannot “relieve the wrongdoer of the necessity of paying damages for his breach of contract” and that on the other hand the tribunal to estimate them whether jury or judge must under such circumstances do “the best it can” and its conclusion will not be set aside even if the amount of the verdict is a matter of guess work.

This principle was quoted and applied in *Penvidic Contracting Co. v. International Nickel Co. of Canada*, [1976] 1 S.C.R. 267, per Spence J., at pp. 279-80. See also *Apotex Fermentation Inc. v. Novopharm Ltd.*, *supra*, where the Manitoba Court of Appeal states, at p. 512:

Where injury has been suffered in a complex commercial setting, a “flexible and imaginative approach” to the assessment of the damages may be required.

100 These considerations are not, of course, exhaustive. I mention them because they arose out of the argument before us, and it is devoutly to be hoped that they may save the parties some time and money at the next stage of their 16-year long wrangle.

Disposition of the Appeal

101 The appeal is therefore allowed, with costs, and the Referee is directed to calculate the amount of compensation required to restore to the respondents what the respondents have lost as a result of the appellants’ breach of confidence. The period of calculation, for the reasons given, is to be restricted to the 12-month period commencing April 15, 1983. The award will carry pre-judgment interest from the dates of the losses, and post-judgment interest at table rates under the *Court Order Interest Act*, R.S.B.C. 1996, c. 79, will be used where applicable, or otherwise at two percent under banker’s prime. Absent special circumstances, simple interest is the usual award ancillary to equitable remedies in British Columbia: *Canson Enterprises Ltd. v. Boughton & Co.* (1992), 72

[TRADUCTION] Il était nettement impossible, d’après les faits de cette affaire [*Chaplin c. Hicks*], d’évaluer avec une précision mathématique les dommages subis par les demandeurs, mais il me semble que les juges ont clairement indiqué qu’une telle impossibilité ne peut «soustraire l’auteur de la faute à l’obligation de payer des dommages-intérêts pour sa rupture de contrat» et que, par contre, dans de telles circonstances, le tribunal, qu’il s’agisse d’un juge seul ou d’un jury, doit faire «de son mieux» pour les évaluer, et sa conclusion ne sera pas annulée même si la somme accordée est le résultat de conjectures.

Ce principe a été cité et appliqué dans *Penvidic Contracting Co. c. International Nickel Co. of Canada*, [1976] 1 R.C.S. 267, le juge Spence, aux pp. 279 et 280. Voir aussi *Apotex Fermentation Inc. c. Novopharm Ltd.*, précité, où la Cour d’appel du Manitoba affirme, à la p. 512:

[TRADUCTION] Lorsqu’un préjudice est subi dans un contexte commercial compliqué, il peut être nécessaire de recourir à une «méthode souple et imaginative» pour évaluer les dommages-intérêts.

Ces considérations ne sont évidemment pas exhaustives. Je les mentionne parce qu’elles sont ressorties de l’argumentation qui nous a été soumise, et il est à espérer sincèrement qu’elles permettront aux parties d’économiser du temps et de l’argent à la prochaine étape de leur querelle qui dure depuis 16 ans.

Dispositif concernant le pourvoi principal

Le pourvoi est donc accueilli, avec dépens, et il est ordonné à l’arbitre de calculer le montant de l’indemnité requise pour que les intimées puissent récupérer ce qu’elles ont perdu par suite de l’abus de confiance des appelants. Pour les motifs exposés, le calcul ne doit porter que sur la période de 12 mois commençant le 15 avril 1983. L’indemnité accordée comprendra l’intérêt avant jugement à partir de la date des pertes, et l’intérêt postérieur au jugement suivant le barème établi dans la *Court Order Interest Act*, R.S.B.C. 1996, ch. 79, s’il y a lieu, ou par ailleurs à un taux de deux pour cent inférieur au taux préférentiel des banques. En Colombie-Britannique, un intérêt simple est habituellement accordé dans le cas des réparations en *equity* lorsqu’il n’existe pas de circonstances parti-

B.C.L.R. (2d) 207 (S.C.), at p. 229, aff'd (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 262 (C.A.). The appellants will have their costs in this Court. In light of the history of divided success in the litigation, however, the respondents are still to have their costs in the Court of Appeal at Level 2, as ordered by that court, and the costs of the trial are to be referred to the trial court for disposition.

Disposition of the Cross-Appeal

For the reasons already given, I would reject the cross-appeal of Cadbury Schweppes et al. against the limitation of their compensation to the 12-month "head start" period. The cross-appeal cannot succeed unless we are persuaded that the courts below erred in their concurrent findings that the misused information was "nothing very special" and provided no more than a 12-month "head start". The evidence, on the contrary, amply supports these findings, and the cross-appeal must therefore be dismissed with costs.

Appeal allowed with costs. Cross-appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants: Davis & Company, Vancouver.

Solicitors for the respondents: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.

culières: *Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co.* (1992), 72 B.C.L.R. (2d) 207 (C.S.), à la p. 229, conf. par (1995), 11 B.C.L.R. (3d) 262 (C.A.). Les appelants ont droit à leurs dépens devant notre Cour. Toutefois, étant donné que les parties ont eu tour à tour gain de cause au cours du présent litige, les intimées ont encore droit à leurs dépens devant la Cour d'appel au second niveau, comme l'a ordonné cette cour, et la question des dépens du procès doit être renvoyée au tribunal de première instance pour qu'il prenne une décision à ce sujet.

Dispositif concernant le pourvoi incident

Pour les motifs déjà exposés, je suis d'avis de rejeter le pourvoi incident formé par Cadbury Schweppes et autres contre la limitation de leur indemnité à la période de «longueur d'avance» de 12 mois. Le pourvoi incident ne peut pas être accueilli à moins que nous ne soyons convaincus que les tribunaux d'instance inférieure ont commis une erreur dans leurs conclusions concourantes que les renseignements utilisés abusivement n'avaient «rien de très particulier» et ne conféraient rien de plus qu'une «longueur d'avance» de 12 mois. Au contraire, la preuve étaye amplement ces conclusions et le pourvoi incident doit donc être rejeté avec dépens.

Pourvoi principal accueilli avec dépens. Pourvoi incident rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Davis & Company, Vancouver.

Procureurs des intimées: Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.