

T-2953-81

T-2953-81

Montreal Fast Print (1975) Ltd. (Plaintiff)

v.

Polylok Corporation (Defendant)

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, June 30 and July 12, 1983.

Patents — Practice — Discovery — Production of documents — Privilege — Patent agent also lawyer wearing two hats — Lawyers having “in-house” patent agents — Whether communications between latter and client or American lawyers privileged — Whether privilege attaching if acting merely as patent agents and not giving legal advice — Inter-office communications — Privilege concept now broader than mere rule of evidence — Reference to cases on privilege of solicitors and patent agents — Fraud invoked against privilege claim — Mere allegation of fraud insufficient — Privilege existing for client-patent agent communications through medium of solicitor if in contemplation of or during litigation: Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd. et al. (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (F.C.T.D.) — Criteria to be adopted in classifying documents as privileged or not set out — Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 332(1).

This is a motion for an order requiring production of documents on examination for discovery relating to the prosecution of either certain Canadian patent applications or their American counterpart applications. Two law firms are involved. The Canadian lawyers are agents of the American attorneys for the purposes of the Canadian patent applications, and both law firms are agents of the defendant. The Canadian law firm employs patent agents who are not lawyers. The defendant did not correspond directly with a patent agent as such, but only with lawyers who were either also patent agents or employed patent agents. The correspondence was not, however, in contemplation of litigation. The defendant claims that communications between “in-house” patent agents and the defendant or the American attorneys are privileged, as they are employees or agents of the lawyers. The plaintiff contends that no privilege attaches when a patent agent acts merely as such and is not giving legal advice. The affidavits claiming privilege refer to persons acting under the direction of lawyers or persons under their control for the purpose of giving legal advice.

Held, the defendant shall submit a further affidavit classifying documents according to the following guidelines:

1. Copies of all documents filed in the Canadian Patent Office are not privileged.

Montreal Fast Print (1975) Ltd. (demanderesse)

c.

^a Polylok Corporation (défenderesse)

Division de première instance, juge Walsh—Ottawa, 30 juin et 12 juillet 1983.

*b Brevets — Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Privi-
lège — Agent de brevets cumulant deux fonctions — Avocats ayant à leur emploi des agents de brevets «maison» — Les communications entre ceux-ci et leur cliente ou les avocats américains sont-elles protégées par le privilège de la confidentialité? — Ce privilège existe-t-il lorsqu'ils agissent simplement comme agents de brevets et ne donnent pas d'avis juridique? — Communications entre bureaux — Le concept de privilège s'est élargi au-delà de la portée d'une simple règle de preuve — Référence aux causes portant sur le privilège entre avocat, client et agent de brevets — Fraude invoquée à l'encontre de la réclamation de privilège — Une simple allégation de fraude n'est pas suffisante — Il existe un privilège pour les communications échangées entre un client et un agent de brevets par l'intermédiaire d'un procureur si elles ont été faites en vue ou au cours d'un litige: Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et autre (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F. 1^{re} inst.) —
e Établissement de critères permettant de déterminer si un document est protégé par le privilège de confidentialité ou non — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 332(1).*

Il s'agit d'une requête visant à obtenir, à l'aide d'une ordonnance, la production, pendant un interrogatoire préalable, de documents se rapportant à certaines demandes de brevets présentées au Canada ou à des demandes analogues présentées aux États-Unis. Deux cabinets d'avocats sont concernés. Les avocats canadiens sont des représentants des avocats américains pour les fins des demandes de brevets canadiens, et les deux cabinets sont des représentants de la défenderesse. Le cabinet d'avocats canadien a recours à des agents de brevets qui ne sont pas des avocats. La défenderesse n'a pas communiqué directement avec un agent de brevets comme tel, mais seulement avec des avocats qui étaient aussi des agents de brevets ou des agents de brevets employés par des avocats. Toutefois, la communication n'a pas eu lieu en vue d'un litige. La défenderesse prétend que les communications entre les agents de brevets «maison» et la défenderesse ou les avocats américains sont protégées par le privilège de confidentialité puisqu'ils sont des employés ou des représentants des avocats. La demanderesse soutient qu'il n'y a pas de privilège lorsqu'un agent de brevets agit simplement à ce titre et ne donne pas d'avis juridique. Les affidavits où l'on revendique le privilège font référence à des personnes agissant selon les directives des avocats ou des personnes dont ils ont la surveillance pour fournir des conseils juridiques.

Jugement: la défenderesse devra présenter un affidavit supplémentaire dans lequel les documents seront classés conformément aux directives suivantes:

1. Les copies de tous les documents déposés au Bureau des brevets du Canada ne sont pas privilégiées.

2. Communications from the American attorneys to the Canadian lawyers or to the client, and vice versa are privileged, except communications to or from patent agents members of such firms acting solely as patent agents. The Supreme Court of Canada in *Descôteaux et al. v. Mierzwinski*, [1982] 1 S.C.R. 860; (1982), 44 N.R. 462 held that a lawyer's client is entitled to have all communications made with a view to obtaining legal advice kept confidential. Whether communications are made to the lawyer or to employees, and whether they deal with matters of an administrative nature or the actual nature of the legal problem, all information which a person must provide in order to obtain legal advice is privileged. In *Lumonics Research Limited v. Gould*, [1983] 2 F.C. 360; (1983), 46 N.R. 483 (C.A.), it was held that professional legal privilege does not extend to communications between clients and patent agents, even if those communications are made for the purpose of obtaining or giving legal advice, as patent agents as such are not members of the legal profession. The plaintiff relied upon *Moseley v. The Victoria Rubber Company* (1886), L.T. Rep. N.S. 482 (Ch.D.) where the communication was between the plaintiff and a lawyer standing in two relations, i.e. as solicitor and as patent agent, towards the plaintiff. The plaintiff did not state in which capacity the solicitor stood when the communications took place. A further answer was ordered. Reference was also made to *IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée v. Xerox of Canada Limited*, [1978] 1 F.C. 513 (C.A.) where it was found that privilege did not attach to a letter written by the manager of the patent department because there was no indication that it was by the writer in his capacity as a legal adviser. In *Solosky v. The Queen*, [1980] 1 S.C.R. 821, privilege was held not to apply to communications in which legal advice was not sought. In *Procter & Gamble Co. v. Calgon Interamerican Corporation et al.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (F.C.T.D.), correspondence directed to a patent agent rather than a lawyer was not privileged, although the law firm carried on practices as lawyers and as patent agents under the same name, as the dominant purpose of the communications was to obtain issue of the patent. In *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd. et al.* (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (F.C.T.D.) communications between a client and patent agent through the medium of the client's solicitor was held to be privileged if made in contemplation of or during the course of litigation. In *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 Ex.C.R. 27, it was held the fact that an accountant uses his knowledge and skill as an accountant in placing a factual situation before a lawyer to obtain legal advice, does not make the communications that he makes as a representative any the less communications from the client to the lawyer.

While the tendency is to extend privilege to cover communications made by third parties to the solicitor, including information obtained from agents or employees of the solicitor, the distinction is still maintained between legal advice given by a patent agent as such and opinions given by a lawyer. The difficulty occurs in making a distinction between when the lawyer, who is also a patent agent or employs patent agents, is

2. Les communications des avocats américains adressées aux avocats canadiens ou à la cliente et vice versa sont privilégiées, à l'exception des communications avec les agents de brevets travaillant pour ces firmes et agissant en simple qualité d'agents de brevets. La Cour suprême du Canada a statué dans l'arrêt *Descôteaux et autre c. Mierzwinski*, [1982] 1 R.C.S. 860; (1982), 44 N.R. 462 que le client d'un avocat a droit au respect de la confidentialité de toutes les communications faites dans le but d'obtenir un avis juridique. Qu'ils soient communiqués à l'avocat lui-même ou à des employés, qu'ils portent sur des matières de nature administrative ou sur la nature même du problème juridique, tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d'obtenir un avis juridique sont privilégiés. Dans l'arrêt *Lumonics Research Limited c. Gould*, [1983] 2 C.F. 360; (1983), 46 N.R. 483 (C.A.), la Cour a statué que le privilège attaché à la profession juridique ne s'étend pas aux communications entre clients et agents de brevets, même si elles sont échangées dans le but d'obtenir un avis juridique, les agents de brevets n'appartenant pas, en tant que tels, à la profession juridique. La demanderesse invoque l'arrêt *Moseley v. The Victoria Rubber Company* (1886), L.T. Rep. N.S. 482 (Ch.D.) dans lequel il y a eu échange de communications entre le demandeur et un avocat entretenant deux relations avec celui-ci, c'est-à-dire celle d'avocat et d'agent de brevets. Le demandeur n'a toutefois pas indiqué à quel titre agissait le procureur lorsque les communications ont été échangées. Il a été ordonné qu'une réponse plus élaborée soit présentée. On a également cité l'arrêt *IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée c. Xerox du Canada Limitée*, [1978] 1 C.F. 513 (C.A.) où il a été décidé qu'une lettre écrite par le directeur du service des brevets ne bénéficiait pas du privilège de confidentialité parce que rien n'indiquait que son auteur l'avait écrite en sa qualité de conseiller juridique. Dans l'arrêt *Solosky c. La Reine*, [1980] 1 R.C.S. 821, la Cour a décidé que le privilège ne s'applique pas aux communications n'ayant pas trait à la consultation juridique. Dans la décision *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corporation et autre* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F. 1^{re} inst.) on a jugé que la correspondance adressée à un agent de brevets plutôt qu'à un avocat n'est pas privilégiée, même si le cabinet d'avocats exerçait sous la même raison sociale les fonctions d'avocats et d'agents de brevets, puisque le but principal des communications était d'obtenir la délivrance du brevet. Dans *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et autre* (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F. 1^{re} inst.) la Cour a décidé qu'il existait un privilège pour les communications échangées entre un client et un agent de brevets par l'intermédiaire du procureur du client si elles ont été faites en vue ou au cours d'un litige. Dans l'arrêt *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 R.C.É. 27, la Cour a statué que lorsqu'un comptable utilise ses connaissances et ses talents de comptable pour exposer une situation de fait à un avocat pour obtenir des conseils juridiques, les communications qu'il fait à titre de représentant n'en constituent pas moins des communications entre l'avocat et le client.

Même si la tendance est à l'extension du privilège de façon à protéger les communications faites à un procureur par des tiers, comme les renseignements fournis par des représentants ou des employés du procureur, la distinction demeure entre les conseils juridiques donnés par un agent de brevets agissant à ce titre et ceux donnés par un avocat. Le problème se pose lorsqu'il faut faire une distinction entre le cas où l'avocat, qui est l'agent de

acting as a lawyer and when he is acting as a patent agent. The case law has made a distinction in situations where litigation was not contemplated. The primary purpose of the advice given in this case was to obtain the patents, which is patent agents' work, even though the patent agent can obtain legal advice from other members of his firm. The principle from *Flexi-Coil Ltd.*, *supra*, is applied.

3. Communications from the American law firm to the Canadian law firm are not privileged to the extent that they give advice on Canadian law.

4. Documents relating to the prosecution of the American counterpart applications are not admissible according to the judgment in *O'Cedar of Canada Ltd. v. Mallory Hardware Products Ltd.*, [1956] Ex.C.R. 299; (1955), 24 C.P.R. 103.

5. If the plaintiff wishes to invoke fraud to exclude all documents from privilege, it must submit an affidavit providing *prima facie* evidence of fraud. According to *In re Goodman & Carr et al. v. M.N.R.* [No. 1] (1968), 68 DTC 5288 (S.C.O.), a strong case of fraud must be established before the privilege is lost. *Re Romeo's Place Victoria Ltd.* (1981), 23 C.P.C. 194 (F.C.T.D.) established that an affidavit based primarily on information and belief was not sufficient to satisfy the standard of proof for allegations of fraud. Here there is not even an affidavit establishing an allegation of fraud. The statement in the *Flexi-Coil Ltd.* case that "Fraud is not alleged" does not mean that if it had been alleged this issue would have been dealt with merely on the basis of that allegation. It would be improper to find that a mere allegation of fraud is sufficient in order to obtain access to documents in the possession of the other party which would otherwise be privileged. No argument was heard on the question of fraud.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd. et al. (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (F.C.T.D.); *In re Goodman & Carr et al. v. M.N.R.* [No. 1] (1968), 68 DTC 5288 (S.C.O.); *O'Cedar of Canada Ltd. v. Mallory Hardware Products Ltd.*, [1956] Ex.C.R. 299; (1955), 24 C.P.R. 103.

CONSIDERED:

Descôteaux et al. v. Mierzwinski, [1982] 1 S.C.R. 860; (1982), 44 N.R. 462; *R. v. Littlechild* (1979), 51 C.C.C. (2d) 406 (Alta. C.A.); *Solosky v. The Queen*, [1980] 1 S.C.R. 821; *Lumonics Research Limited v. Gould*, [1983] 2 F.C. 360; (1983), 46 N.R. 483 (C.A.); *Moseley v. The Victoria Rubber Company* (1886), L.T. Rep. N.S. 482 (Ch.D.); *IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée v. Xerox of Canada Limited*, [1978] 1 F.C. 513 (C.A.); *Procter & Gamble Co. v. Calgon Interamerican Corporation et al.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (F.C.T.D.); *Re Duncan (decd.)*, [1968] 2 All E.R. 395 (Prob.); *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 Ex.C.R. 27; *Re Romeo's Place Victoria Ltd.* (1981), 23 C.P.C. 194 (F.C.T.D.).

brevets ou qui emploie des agents de brevets, agit en sa qualité d'avocat et le cas où il agit en sa qualité d'agent de brevets. La jurisprudence a fait une distinction dans les cas où aucun procès n'était envisagé. En l'espèce, le but principal des conseils donnés était d'obtenir des brevets, ce qui relève du travail des agents de brevets, même si l'agent de brevets peut obtenir des avis juridiques d'autres membres de son cabinet. Le principe tiré de la décision *Flexi-Coil Ltd.*, précitée, est appliqué.

3. Les communications du cabinet d'avocats américain adressées au cabinet canadien ne sont pas privilégiées dans la mesure où elles fournissent des conseils sur le droit canadien.

4. Suivant l'arrêt *O'Cedar of Canada Ltd. v. Mallory Hardware Products Ltd.*, [1956] R.C.É. 299; (1955), 24 C.P.R. 103, les documents relatifs à la poursuite des demandes correspondantes aux États-Unis ne sont pas admissibles.

5. Si la demanderesse désire invoquer la fraude pour soustraire tous les documents de l'application du privilège, elle doit fournir une preuve *prima facie* de fraude. Aux termes de la décision *In re Goodman & Carr et al. v. M.N.R.* [N° 1] (1968), 68 DTC 5288 (C.S. Ont.), il faut prouver l'existence d'une fraude grave pour que le privilège soit perdu. La décision *Re Romeo's Place Victoria Ltd.* (1981), 23 C.P.C. 194 (C.F. 1^{re} inst.) a posé le principe qu'un affidavit fondé principalement sur des renseignements tenus pour véridiques ne suffisait à répondre aux exigences de preuve en matière d'allégations de fraude. Il n'y a même pas, en l'espèce, d'affidavit à l'appui de l'allégation de fraude. Même si la décision *Flexi-Coil Ltd.* a déclaré que «La fraude n'est pas invoquée», cela ne signifie pas que si elle l'avait été, la Cour aurait tranché le litige en se fondant seulement sur cette allégation. Il ne serait pas approprié de conclure qu'il suffit d'alléguer la fraude pour obtenir l'accès à des documents que possède la partie adverse et qui, en d'autres circonstances, seraient privilégiés. Aucun argument n'a été entendu sur la question de fraude.

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et autre (1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F. 1^{re} inst.); *In re Goodman & Carr et al. v. M.N.R.* [N° 1] (1968), 68 DTC 5288 (C.S. Ont.); *O'Cedar of Canada Ltd. v. Mallory Hardware Products Ltd.*, [1956] R.C.É. 299; (1955), 24 C.P.R. 103.

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860; (1982), 44 N.R. 462; *R. v. Littlechild* (1979), 51 C.C.C. (2d) 406 (C.A. Alb.); *Solosky c. La Reine*, [1980] 1 R.C.S. 821; *Lumonics Research Limited c. Gould*, [1983] 2 C.F. 360; (1983), 46 N.R. 483 (C.A.); *Moseley v. The Victoria Rubber Company* (1886), L.T. Rep. N.S. 482 (Ch.D.); *IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée c. Xerox du Canada Limitée*, [1978] 1 C.F. 513 (C.A.); *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corporation et autre* (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F. 1^{re} inst.); *Re Duncan (decd.)*, [1968] 2 All E.R. 395 (Prob.); *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 R.C.É. 27; *Re Romeo's Place Victoria Ltd.* (1981), 23 C.P.C. 194 (C.F. 1^{re} inst.).

COUNSEL:

G. A. Macklin, Q.C. for plaintiff.
R. E. Dimock for defendant.

SOLICITORS:

Gowling & Henderson, Ottawa, for plaintiff.
Sim, Hughes, Toronto, for defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

WALSH J.: Plaintiff's motion seeks as follows:

1. An order requiring the defendant to produce at the continuation of the examination for discovery of Mr. Daniel Duhl, the president of the defendant, all documents in its possession, custody or power relating to the prosecution of the patent application which resulted in Canadian letters patent 1,097,488 or the U.S. counterpart application and including but not limited to:

- (a) the defendant's files relating to the prosecution of the said applications;
- (b) the files of Pennie and Edmonds and Messrs. Herridge, Tolmie, the patent agents of the defendant relating to the prosecution of the said patent applications; and
- (c) any prior art searches and search reports which were prepared before the filing of the said patent applications.

and furthermore, to produce any documents in the defendant's possession, custody or power relating to the prosecution of the applications respecting the alleged invention of Canadian patent 1,099,124 or its U.S. counterpart and any documents relating to the invention date; including but not limited to the defendant's files, Messrs. Pennie and Edmonds' files and Messrs. Herridge, Tolmie's files relating to the said patent application;

2. Such further and other order as to this Honourable Court may seem just; and

3. Its costs of this application.

AVOCATS:

G. A. Macklin, c.r. pour la demanderesse.
R. E. Dimock pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Gowling & Henderson, Ottawa, pour la demanderesse.
Sim, Hughes, Toronto, pour la défenderesse.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

c LE JUGE WALSH: La requête de la demanderesse sollicite:

1. Une ordonnance enjoignant à la défenderesse de produire, à la reprise de l'interrogatoire préalable de M. Daniel Duhl, président de la défenderesse, tous les documents dont elle a la possession, la garde ou le contrôle, se rapportant à la demande de brevet qui a mené à la délivrance au Canada des lettres patentes 1097488, ou à la demande analogue présentée aux États-Unis, et notamment:

- a) les dossiers de la défenderesse concernant la poursuite desdites demandes;
- b) les dossiers des bureaux d'avocats Pennie and Edmonds et Herridge, Tolmie, agents de brevets de la défenderesse, concernant la poursuite desdites demandes de brevets;
- c) tous les documents concernant les recherches sur les techniques antérieures et les rapports de recherche qui ont été préparés avant le dépôt desdites demandes de brevets.

et en outre, de produire tous les documents dont elle a la possession, la garde ou le contrôle, se rapportant aux demandes concernant l'invention présumée qui fait l'objet du brevet canadien 1099124 ou du brevet américain analogue, et tous les documents concernant la date de l'invention; dont, notamment, les dossiers de la défenderesse, ceux de MM. Pennie et Edmonds et ceux de MM. Herridge, Tolmie concernant ladite demande de brevet;

2. Toute autre ordonnance que la Cour peut juger équitable d'accorder;

3. Les dépens de la présente demande.

On June 7, 1983, Mr. Justice Addy granted the motion subject however, in the event of privilege regarding any of the documents being claimed by the defendant, that the defendant on or before June 17, 1983, files and serves on the plaintiff an affidavit identifying such documents, detailing the general nature of their contents and the grounds on which privilege is being claimed, and submitting a written application for a special date for hearing of such claim for privilege or directions pertaining thereto. This time frame was subsequently extended to June 24 by order of Mr. Justice Cattanach dated June 21, the hearing of the question of privilege being set for June 30.

Another motion had been dealt with by Mr. Justice Cattanach on June 22, 1983, calling upon Daniel Duhl to re-attend at Ottawa before June 30 to answer unanswered questions asked in his examination for discovery. A great many questions were involved and the judgment classifies them in some detail. It concludes at page 4:

Questions 1676, 1170-1172, 3043, 3045-3048, 3051-2, 1831, 1904-1906, 2524, 2997 (second part) involve questions of production of documents for which a claim of privilege is made and should be the subject-matter of a separate motion which may be brought on any regular motion day before the Motions Judge and it is decided that the Judge who dealt with the other questions as set out herein did not deal with and is not seized with these questions.

The documents for which a claim of privilege is made, if they can be located, shall be produced before the Court at the return of the motion together with a list of documents.

By consent judgment rendered on June 30, 1983, the delay for re-attendance was extended to July 15, 1983.

Two law firms are involved, that of Pennie and Edmonds, the American attorneys for the defendant and Herridge, Tolmie, the Canadian attorneys. Both parties made extensive reference to the Supreme Court case of *Descôteaux et al. v. Mierzwinski*¹ which dealt with seizure by virtue of a search warrant to search for and seize documents at a legal aid bureau in which the applicant had allegedly lied about his financial means in order to obtain legal aid, which would be a criminal

¹ [1982] 1 S.C.R. 860; (1982), 44 N.R. 462.

Le 7 juin 1983, le juge Addy a accordé la requête à la condition, toutefois, qu'au cas où la défenderesse revendiquerait le privilège de confidentialité pour certains documents, elle produise et fasse signifier à la demanderesse, au plus tard le 17 juin 1983, un affidavit identifiant ces documents, précisant la nature générale de leur contenu et les motifs pour lesquels elle demande le privilège, et qu'elle présente une demande écrite pour que soit fixée la date de l'audition de cette demande de privilège ou pour obtenir des directives relatives à celle-ci. Le juge Cattanach, dans une ordonnance datée du 21 juin 1983, a prorogé le délai jusqu'au 24 juin, la date de l'audition sur la question du privilège étant fixée au 30 juin.

Le 22 juin 1983, le juge Cattanach s'est prononcé sur une autre requête demandant que Daniel Duhl compare à nouveau à Ottawa avant le 30 juin pour répondre aux questions auxquelles il n'avait pas répondu au moment de son interrogatoire préalable. Il s'agissait d'un grand nombre de questions et le jugement les classe par catégories assez détaillées. On trouve la conclusion suivante à la page 4:

[TRADUCTION] Les questions 1676, 1170-1172, 3043, 3045-3048, 3051-2, 1831, 1904-1906, 2524, 2997 (deuxième partie) concernent la production de documents pour lesquels une demande de privilège est présentée et devraient faire l'objet d'une requête séparée à présenter au juge des requêtes au cours d'un jour réservé à l'audition des requêtes; le juge qui a examiné les autres questions exposées aux présentes ne les a pas tranchées et n'en est pas saisi.

S'ils peuvent être identifiés, les documents visés par la demande de privilège devront être déposés à la Cour avec une liste de documents, au moment de la présentation de la requête.

Le délai pour la nouvelle comparution a été prorogé jusqu'au 15 juillet 1983 par un jugement sur consentement rendu le 30 juin 1983.

Deux bureaux d'avocats sont concernés, celui de Pennie and Edmonds, avocats américains de la défenderesse, et Herridge, Tolmie, ses avocats canadiens. Les deux parties ont abondamment cité l'arrêt de la Cour suprême *Descôteaux et autre c. Mierzwinski*¹ qui portait sur une saisie effectuée en vertu d'un mandat de perquisition autorisant la fouille d'un bureau de l'aide juridique et la saisie de documents dans lesquels le requérant était présumé avoir menti au sujet de ses moyens financiers

¹ [1982] 1 R.C.S. 860; (1982), 44 N.R. 462.

offence. Privilege was invoked but was not upheld in the Superior Court [[1978] C.S. 792] which found that application for legal aid was completed before a solicitor-client relationship began. The Quebec Court of Appeal dismissed the appeal from this judgment. While the Supreme Court of Canada dismissed the appeal it did however hold that a solicitor-client privilege did arise at the legal aid application stage, but that it did not protect communications which constituted an element of crime. The whole question of privilege was exhaustively examined in the Supreme Court judgment. At pages 878-879 S.C.R.; pages 523-524 N.R. reference is made to a judgment by Laycraft J.A. in Alberta in the case of *R. v. Littlechild*:²

A number of cases establish the principle that solicitor-client privilege extends both to communications between the agents of a client and his solicitor and to communications between a client and agents of the solicitor. In *Wheeler v. Le Marchant* (1881), 17 Ch. D. 675 at p. 682, Jessel, M.R., said:

The actual communication to the solicitor by the client is of course protected, and it is equally protected whether it is made by the client in person or is made by an agent on behalf of the client, and whether it is made to the solicitor in person or to a clerk or subordinate of the solicitor who acts in his place and under his direction.

In *Lyell v. Kennedy* (1884), 27 Ch. D. 1, Cotton, L.J., said at p. 19:

But then this privilege is confined to that which is communicated to or by that man [the client] by or to the solicitors or their agents, or any persons who can be treated properly as agents of the solicitors. We have therefore thought it right, in order to prevent an evasion of what is the proper view of the law by the use of that word 'agents,' to require that the Defendant shall put in a further affidavit stating whether the agents mentioned were his agents, or whether they were the agents of the solicitors and persons so employed by the solicitor as to be his agents, including such agents as every solicitor's clerk may be said to be, who would all be entitled to the protection given to solicitors. Subject, then, to that alteration, we think that the protection claimed is in law good.

The defendant argues that this would also extend privilege to patent agents working for lawyers but not to a patent agent acting on his own for the client.

² (1979), 51 C.C.C. (2d) 406 (Alta. C.A.), at p. 411.

pour bénéficier de l'aide juridique, ce qui aurait constitué une infraction criminelle. Le privilège de la confidentialité a été invoqué mais n'a pas été accordé par la Cour supérieure [[1978] C.S. 792] qui a conclu que la demande d'aide juridique avait été remplie avant la naissance de la relation avocat-client. La Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel de ce jugement. Même si la Cour suprême du Canada a rejeté l'appel dont elle a été saisie, elle a toutefois jugé que le privilège des communications entre avocat et client prend naissance au stade de la présentation de la demande d'aide juridique mais qu'il ne protège pas les communications qui constituent un élément du crime. Cette question du privilège a fait l'objet d'un examen approfondi dans le jugement de la Cour suprême. Aux pages 878 et 879 R.C.S.; 483 N.R., est cité le jugement du juge Laycraft, juge d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt *R. v. Littlechild*:²

[TRADUCTION] Plusieurs décisions établissent le principe que le privilège des communications entre avocat et client s'étend aussi bien aux communications entre les représentants du client et son avocat qu'aux communications entre un client et des représentants de son avocat. Dans l'arrêt *Wheeler v. Le Marchant* (1881), 17 Ch. D. 675 à la p. 682, le maître des rôles Jessel dit:

La communication même du client à son avocat est, cela va de soi, protégée; elle est également protégée si elle est faite par le client en personne ou pour lui par l'un de ses représentants, qu'elle soit faite à l'avocat en personne ou à un clerk ou employé de l'avocat qui agit à sa place et selon ses instructions.

Dans l'arrêt *Lyell v. Kennedy* (1884), 27 Ch. D. 1, le lord juge Cotton dit à la p. 19:

Mais alors ce privilège se limite à ce qui a été communiqué par cette personne ou à elle [le client] aux avocats ou par eux ou leurs représentants ou toutes personnes qu'on peut considérer à juste titre comme les représentants des avocats. Nous avons donc estimé juste, en vue d'éviter que l'on s'éloigne de la bonne interprétation de la règle de droit par l'emploi du mot «représentants», d'exiger que le défendeur produise une autre déclaration sous serment indiquant si les représentants mentionnés sont les siens ou s'ils sont les représentants des avocats et des personnes employées par l'avocat de manière à être ses représentants, y compris des représentants tel le clerk d'un avocat, qui, tous, ont droit à la protection accordée aux avocats. Alors, sous réserve de cette modification, nous pensons que la protection revendiquée est justifiée en droit.

La défenderesse allègue qu'on pourrait par conséquent étendre le privilège aux agents de brevets employés par des avocats mais non à un agent de brevets qui, travaillant pour son propre compte, agit au nom de son client.

² (1979), 51 C.C.C. (2d) 406 (C.A. Alb.), à la p. 411.

The Supreme Court judgment concludes at pages 892-893 S.C.R.; 537-538 N.R.:

In summary, a lawyer's client is entitled to have all communications made with a view to obtaining legal advice kept confidential. Whether communications are made to the lawyer himself or to employees, and whether they deal with matters of an administrative nature such as financial means or with the actual nature of the legal problem, all information which a person must provide in order to obtain legal advice and which is given in confidence for that purpose enjoys the privileges attached to confidentiality. This confidentiality attaches to all communications made within the framework of the solicitor-client relationship, which arises as soon as the potential client takes the first steps, and consequently even before the formal retainer is established.

The difficulty in the present case arises from the fact, as the plaintiff points out, that a patent agent who is also an attorney-at-law wears two hats. Patent applications at the Canadian Patent Office have to be prosecuted by a patent agent, not by an attorney. In the present case Canadian attorneys representing the defendant have in their employ patent agents who are not attorneys, but might perhaps be described as "in-house" agents who, according to the defendant, are employees or agents hence communications between them and the client or the American attorneys are also privileged.

The plaintiff contends that no such privilege attaches when they are acting merely as patent agents and not giving legal advice. It is conceded of course that since any such communication to or from the Commissioner of Patents in connection with the processing of the patent applications are available to plaintiff they are not privileged, so the issue applies primarily to what can be referred to as inter-office communications between either firm of attorneys or between them and the client.

Reference was also made to the case of *Solosky v. The Queen*³ which was referred to in the *Descôteaux* judgment although the facts are entirely different. It held that privilege is no longer regarded merely as a rule of evidence which acts

Le jugement de la Cour suprême se termine comme suit aux pages 892 et 893 R.C.S.; 497 et 498 N.R.:

En résumé, le client d'un avocat a droit au respect de la confidentialité de toutes les communications faites dans le but d'obtenir un avis juridique. Qu'ils soient communiqués à l'avocat lui-même ou à des employés, qu'ils portent sur des matières de nature administrative comme la situation financière ou sur la nature même du problème juridique, tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d'obtenir un avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent du privilège de confidentialité. Ce droit à la confidentialité s'attache à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel.

Comme le fait remarquer la demanderesse, le problème en l'espèce découle du fait qu'un agent de brevets qui est également avocat cumule les fonctions de deux emplois. Les demandes de brevets présentées au Bureau des brevets du Canada doivent être poursuivies par un agent de brevets et non par un avocat. En l'espèce, les avocats canadiens de la défenderesse ont à leur emploi des agents de brevets qui ne sont pas avocats mais qu'on pourrait peut-être décrire comme étant des agents «maison»; selon la défenderesse, ce sont des employés ou des représentants du bureau d'avocats et, par conséquent, les communications entre ceux-ci et leur cliente ou les avocats américains sont également protégées par le privilège de la confidentialité.

La demanderesse soutient qu'un tel privilège n'existe pas lorsqu'ils agissent simplement comme agents de brevets et ne donnent pas d'avis juridique. Bien entendu, il est admis que, puisque la demanderesse peut obtenir toutes les communications faites avec le commissaire des brevets au sujet du traitement des demandes de brevets, ces communications ne sont pas privilégiées; le litige porte donc principalement sur les communications entre les deux bureaux d'avocats ou entre ceux-ci et leur cliente.

On a également invoqué l'arrêt *Solosky c. La Reine*³ qui a été cité dans le jugement *Descôteaux*, quoique les faits soient totalement différents. Dans cet arrêt, la Cour suprême déclare que le privilège n'est plus considéré seulement comme une règle de

³ [1980] 1 S.C.R. 821.

³ [1980] 1 R.C.S. 821.

as a shield to prevent privileged material being tendered in evidence in a court room, but that Canadian courts have moved towards a broader concept of solicitor-client privilege though not so far as to recognize it as a fundamental principle which might be categorized as a "rule of property". In the case of *Lumonics Research Limited v. Gould*⁴ the Federal Court of Appeal dealt directly with privilege of a solicitor or patent agent. At pages 365-366 F.C.; 488-489 N.R. the judgment reads as follows:

Counsel for the appellant drew two inferences from that premise: first, that the American solicitors, in their relationship with the respondents, were acting in the capacity of patent agents and not as solicitors; second, that, as a consequence, the communications between those solicitors and the respondents were, in fact, communications between patent agents and clients which were not privileged since the legal professional privilege does not extend to patent agents.

It is clear that, in this country, the professional legal privilege does not extend to patent agents. The sole reason for that, however, is that patent agents as such are not members of the legal profession. That is why communications between them and their clients are not privileged even if those communications are made for the purpose of obtaining or giving legal advice or assistance.

On the other hand, all confidential communications made to or by a member of the legal profession for the purpose of obtaining legal advice or assistance are privileged, whether or not those communications relate to the kind of legal advice or assistance that is normally given by patent agents. Legal advice does not cease to be legal advice merely because it relates to proceedings in the Patent Office. Those proceedings normally raise legal issues; for that reason, when the assistance of a solicitor is sought with respect to such proceedings, what is sought is, in effect, legal advice and assistance. And this in spite of the fact that a solicitor, as such, cannot represent an applicant in proceedings before the Patent Office.

The plaintiff refers to several cases in support of the dual role argument. In the first of these, that of *Moseley v. The Victoria Rubber Company*,⁵ Chitty J. stated, at page 485:

It is quite clear, I need not say, in point of law, that communications between a man and his patent agent are not privileged. Therefore, seeing the nature of this correspondence which is referred to, and seeing the double character which the plaintiff's solicitor occupies, it appears to me that the defendants are entitled to an answer more precise; and a more precise answer,

preuve qui fait fonction d'écran pour empêcher que des documents privilégiés ne soient produits en preuve dans une salle d'audience, mais que les tribunaux canadiens s'orientent vers une notion plus large du privilège entre avocat et client tout en n'allant pas jusqu'à reconnaître qu'il s'agit d'un principe fondamental qui pourrait être qualifié de «règle de propriété». Dans l'arrêt *Lumonics Research Limited c. Gould*⁴, la Cour d'appel fédérale s'est prononcée directement sur la question du privilège d'un procureur ou d'un agent de brevets. Voici le texte des pages 365 et 366 C.F.; 488 et 489 N.R. de ce jugement:

De cette hypothèse, l'avocat de l'appelante a tiré deux conclusions: premièrement, les procureurs américains, dans leurs rapports avec les intimés, agissaient en leur qualité d'agents des brevets et non de procureurs; deuxièmement, il en découle que la correspondance entre ces procureurs et les intimés était, en fait, une correspondance entre agents des brevets et clients qui n'était pas confidentielle, le privilège attaché à la profession juridique ne s'étendant pas aux agents des brevets.

Au Canada, il est clair que le privilège de la profession juridique ne s'étend pas aux agents des brevets. Toutefois, la seule raison en est que les agents des brevets, en tant que tels, n'appartiennent pas à la profession juridique. C'est la raison pour laquelle la correspondance entre eux et leurs clients n'est pas confidentielle, même si cette correspondance est échangée dans le dessein d'obtenir ou de donner des conseils juridiques.

D'autre part, tous les renseignements confidentiels donnés à un membre de la profession juridique ou provenant de ce dernier en vue d'obtenir des conseils juridiques sont exempts de production, que ces renseignements se rapportent ou non au genre d'avis ou d'opinions juridiques que donnent normalement des agents de brevets. Un conseil juridique ne cesse pas de l'être simplement parce qu'il a trait à des procédures devant le Bureau des brevets. D'habitude, ces procédures donnent lieu à des questions juridiques; pour cette raison, lorsqu'on a recours aux services d'un procureur relativement à ces procédures, ce qu'on demande réellement, ce sont des conseils et de l'aide juridiques, et ce, en dépit du fait qu'un procureur, en tant que tel, ne saurait représenter un requérant dans des procédures devant le Bureau des brevets.

La demanderesse cite plusieurs décisions à l'appui de sa théorie du double rôle. La première est celle de *Moseley v. The Victoria Rubber Company*⁵ dans laquelle le juge Chitty a déclaré à la page 485:

[TRADUCTION] Inutile de dire que du point de vue juridique, les communications entre une personne et son agent de brevets ne sont pas privilégiées. Par conséquent, vu la nature de la correspondance en cause et vu la double position occupée par le procureur du demandeur, il me semble que les défendeurs ont droit à une réponse plus précise, et je suis convaincu qu'il est

⁴ [1983] 2 F.C. 360; (1983), 46 N.R. 483 (C.A.).

⁵ (1886), L.T. Rep. N.S. 482 (Ch.D.).

⁴ [1983] 2 C.F. 360; (1983), 46 N.R. 483 (C.A.).

⁵ (1886), L.T. Rep. N.S. 482 (Ch.D.).

I am satisfied, could be given. The statement is, "confidential communications between myself and my solicitor". But he does not state that those communications took place between the plaintiff and his solicitor in that relation one to the other. It may be that the communication took place in the other relation, that of patent agent. The communication is between the plaintiff and a person standing in two relations towards the plaintiff. I think, therefore, that it is right, instead of making the order for production, which was the thing asked for, to order that there shall be a further answer.

Later on the same page the learned Justice states:

... I am not saying that with a view at the present moment of showing that the patent of 1883 is invalid, but I am merely making that as a general statement. Then the defendants say that, though they cannot make any definite statement as to the effect of the correspondence that took place in regard to the patent of 1884, there is fair ground for believing that the two inventions have been so closely connected that in the communications which they wish to get at, namely, communications between the plaintiff and his patent agent, there will be material facts to be disclosed which will assist their case in breaking down the patent of 1883. I am not disposed myself to allow fishing interrogatories, but it seems to me that I should be doing no injustice to the parties if I say that there ought to be a further answer, and I do so say as to the patent of 1884.

Reference was also made to the Federal Court of Appeal case of *IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée v. Xerox of Canada Limited*⁶ in which it was found that there was nothing in a letter for which privilege was claimed to indicate that it was by the writer in his capacity as an attorney. He was also manager of the patent department of the company and there was nothing to indicate that he wrote as a legal adviser. The judgment goes on to state, at page 517:

In view of this disposition of the question it is unnecessary for us to decide in this case whether even if the letter was written by a lawyer acting in that capacity privilege could attach since it was written, not to the client, but to the patent agents employed by it for the prosecution of a patent application. Neither do we have to decide whether or not the letter was written in anticipation of litigation or whether the lawyer was advising in respect of laws upon which he was not qualified to advise since he was an American attorney and may have been, in part, giving his views on the prosecution of Canadian patent applications.

In the case of *Solosky (supra)* at page 835 Dickson J. states:

There are exceptions to the privilege. The privilege does not apply to communications in which legal advice is neither sought nor offered, that is to say, where the lawyer is not contacted in his professional capacity. Also, where the communication is not

possible de donner cette réponse. La déclaration porte «communications confidentielles entre moi-même et mon procureur». Il n'y est toutefois pas dit que ces communications ont été échangées dans le cadre de la relation qui existe entre le demandeur et son procureur. Il est possible qu'elles aient plutôt été échangées dans le cadre de ses relations avec son agent de brevets. La communication a eu lieu entre le demandeur et une personne qui entretient deux genres de relations avec celui-ci. J'estime donc que plutôt que de rendre l'ordonnance de production demandée, il y a lieu d'ordonner que soit présentée une réponse plus élaborée.

Le juge poursuit, à la même page:

[TRADUCTION] ... je ne dis pas cela dans le but de montrer aujourd'hui que le brevet de 1883 est nul, je ne fais qu'une affirmation générale. Les défendeurs déclarent ensuite que, bien qu'ils ne puissent pas faire de déclaration précise sur les conséquences de la correspondance échangée au sujet du brevet de 1884, il y a tout lieu de croire que les deux inventions sont si étroitement liées que les documents qu'ils désirent obtenir, c'est-à-dire ceux échangés entre le demandeur et son agent de brevets, contiendront des faits importants qui viendront appuyer leurs attaques contre la validité du brevet de 1883. Je ne suis pas prêt à permettre des examens allant au hasard, mais il me semble que je ne commettrai d'injustice envers aucune des parties si je déclare qu'il devrait y avoir une réponse plus élaborée et c'est mon avis en ce qui concerne le brevet de 1884.

On a également cité l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée c. Xerox du Canada Limitée*⁶; il y a été décidé que rien dans la lettre pour laquelle on demandait le privilège de la confidentialité n'indiquait que son auteur l'avait écrite en sa qualité d'avocat. Celui-ci était également directeur du service des brevets de la compagnie et rien n'indiquait qu'il écrivait en sa qualité d'avocat. Le jugement porte, à la page 517:

Vu le règlement de cette question, il est donc inutile de décider si une lettre écrite par un avocat en sa qualité d'avocat peut être jugée de nature confidentielle lorsqu'elle est adressée non pas au client, mais aux agents de brevets de ce client dans le but de poursuivre une demande de brevet. Nous n'avons pas non plus à décider si la lettre a été écrite en vue de la préparation d'un procès ou si l'avocat donnait des conseils au sujet de certaines lois sans y être habilité parce qu'il était avocat aux États-Unis et qu'il donnait son avis sur la poursuite de demandes de brevets au Canada.

À la page 835 de l'arrêt *Solosky* (précité), le juge Dickson déclare:

Le privilège connaît des exceptions. Il ne s'applique pas aux communications qui n'ont trait ni à la consultation juridique ni à l'avis donné, c'est-à-dire, lorsque l'avocat n'est pas consulté en sa qualité professionnelle. De même, le privilège ne se rattache

⁶ [1978] 1 F.C. 513 (C.A.).

⁶ [1978] 1 C.F. 513 (C.A.).

intended to be confidential, privilege will not attach, *O'Shea v. Woods*, ([1891] P. 286), at p. 289.

In the case of *Procter & Gamble Co. v. Calgon Interamerican Corporation et al.*⁷ Mahoney J. stated at page 65:

Among the documents which I have excluded from the claim of privilege is correspondence between the plaintiff and Messrs. Gowling & Henderson of Ottawa. That firm carries on practises as barristers and solicitors and as patent agents under the same name. The correspondence is directed to and from one of the patent agents rather than one of the lawyers.

At page 64 he stated:

I am entirely satisfied that the dominant purpose of all of the communications was to obtain the issue of the patent. While it was apparently contemplated, at least in the more recent documents, that, once issued, actions for its infringement would be brought against the defendants and others in respect of products then on the market, the documents clearly relate directly to the processing of the application in the Patent Office and only coincidentally, if at all, to contemplated litigation, be it this action or another. It follows that only those communications between the plaintiff and its legal advisers and not the communications between either of them and third parties are amenable to the claimed privilege. Communications with third parties are privileged only if their dominant purpose was the instruction of the plaintiff's legal advisers in anticipation of this action: *Waugh v. British Railways Board*, [1979] 3 W.L.R. 150 (H.L.).

The legal adviser with whom the plaintiff communicated must have been professionally qualified to advise it in respect of Canadian law: *Re United States of America v. Mammoth Oil Co.*, [1925] 2 D.L.R. 966, 28 O.W.N. 22 (Ont. C.A.). While such a communication with a qualified employee is as privileged as if with a qualified private practitioner, any such lawyer must have been qualified to practise law in Canada as a barrister and solicitor, not as a patent agent.

In the British case of *Re Duncan (decd.)*⁸ Ormrod J. stated, at page 399:

I, therefore, hold that all the documents which are communications passing between the plaintiff and his foreign legal advisers are privileged, whether or not proceedings in this or any other court were or were not contemplated when they came into existence.

The defendant's counsel stated he was also one of the counsel in the *Procter & Gamble* case (*supra*) and that Mr. Justice Mahoney did not have the *Duncan* case before him at the time he made his finding with respect to foreign legal advisers.

pas à une communication qui n'est pas censée être confidentielle, *O'Shea v. Woods*, ([1891] P. 286), à la p. 289.

Dans la décision *Procter & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corporation et autre*⁷, le juge Mahoney a déclaré à la page 65:

Les documents que j'ai exclus de la demande de privilège comprennent la correspondance échangée entre la demanderesse et MM. Gowling & Henderson d'Ottawa. Ceux-ci exercent sous la même raison sociale les fonctions d'avocats et d'agents de brevets. La correspondance est échangée avec un des agents de brevets plutôt qu'avec un des avocats.

Il a dit à la page 64:

Je suis tout à fait convaincu que le but principal de toutes les communications échangées était d'obtenir la délivrance du brevet. Même si on envisageait apparemment, du moins dans les documents les plus récents, d'intenter, une fois que le brevet serait délivré, des actions en contrefaçon contre les défenderesses et d'autres personnes au sujet de produits alors sur le marché, il est évident que les documents se rapportent directement au traitement de la demande présentée au Bureau des brevets et que s'ils se rapportent au litige envisagé soit dans cette action soit dans une autre, c'est tout au plus par coïncidence. Il s'ensuit que peuvent être soumises au privilège demandé uniquement les communications entre la demanderesse et ses conseillers juridiques et non les communications entre l'un et l'autre de ceux-ci et des tiers. Les communications avec des tierces parties ne sont privilégiées que si leur but principal était de donner des directives aux conseillers juridiques de la demanderesse en vue de la présente action: *Waugh v. British Railways Board*, [1979] 3 W.L.R. 150 (H.L.).

Le conseiller juridique avec lequel la demanderesse a communiqué devait avoir la compétence professionnelle requise pour la conseiller en matière de droit canadien: *Re United States of America v. Mammoth Oil Co.*, [1925] 2 D.L.R. 966, 28 O.W.N. 22 (C.A. Ont.). Bien qu'une telle communication avec un employé qualifié bénéficie du même privilège que celle faite à un praticien privé qualifié, tout conseiller juridique doit être qualifié pour exercer au Canada en sa qualité d'avocat, et non en sa qualité d'agent de brevets.

Dans l'arrêt anglais *Re Duncan (decd.)*⁸, le juge Ormrod a dit à la page 399:

[TRADUCTION] Je conclus par conséquent que tous les documents qui constituent des communications échangées entre le demandeur et ses conseillers juridiques étrangers sont privilégiés qu'on ait ou non envisagé d'intenter des poursuites devant ce tribunal ou tout autre tribunal lorsqu'ils ont pris naissance.

L'avocat de la défenderesse a déclaré qu'il était un des avocats dans la cause *Procter & Gamble* (précitée) et qu'on n'avait pas soumis au juge Mahoney le cas de l'arrêt *Duncan* au moment où il a rendu sa décision au sujet des conseillers juridiques étrangers.

⁷ (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (F.C.T.D.).

⁸ [1968] 2 All E.R. 395 (Prob.).

⁷ (1980), 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F. 1^{re} inst.).

⁸ [1968] 2 All E.R. 395 (Prob.).

In a recent judgment in the case of *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd. et al.* [(1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (F.C.T.D.)], Mahoney J. states at pages 92-93:

As to solicitor-client privilege, I take the law to be that an absolute privilege, assertable by the client, exists as respects all communications between the client and his solicitors for the purpose of obtaining and giving legal advice whether the communication is direct or through the client's agent. No privilege exists as respects direct communications between a client and a patent agent. Privilege does exist in respect of communications between a client and a patent agent through the medium of the client's solicitor if made in contemplation or during the course of litigation.

It must be pointed out that in the present case Herridge, Tolmie are not only agents of the American law firm Pennie and Edmonds for the purposes of the Canadian patent applications but that both law firms are agents of the client Polylok Corporation. The client does not appear to have engaged or corresponded directly with a patent agent as such, but only with attorneys who were either also patent agents or had patent agents in their employ. However, it cannot be said that the correspondence was in the course of or in contemplation of litigation.

The question of privilege with respect to communications with third parties is discussed in Sopinka and Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases* (Buttersworth, Toronto, 1974) at page 169 where they state:

The concept of solicitor-client privilege in Anglo-Canadian law has not been limited solely to those communications passing between an individual and his lawyer. The umbrella of protection has been extended to cover other communications made by third parties which may be used by the solicitor in preparing his case for trial. Written opinions of experts who have been asked to conduct tests or to formulate a judgment upon certain facts, or statements taken from witnesses, or reports prepared by investigators, all of which assist the solicitor in the preparation and presentation of his case, fall within the ambit of the protection. Courts, however, have imposed a restriction upon the claiming of privilege for third party communications which no longer applies to statements made directly between a solicitor and his client. In order for privilege to attach to third-party communications, the requirement still persists that such communications must have been made in relation to existing or contemplated litigation.

At page 171 however they state:

The proviso that the document be prepared for the purpose of litigation, however, has not been rigidly applied with respect to

Dans un jugement récent, *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et autre* [(1983), 73 C.P.R. (2d) 89 (C.F. 1^{re} inst.)], le juge Mahoney dit aux pages 92 et 93:

a En ce qui concerne le secret professionnel entre l'avocat et son client, la loi reconnaît, à mon sens, l'existence d'une immunité absolue que le client peut invoquer, à l'égard de toutes les communications entre le client et son avocat se rapportant aux opinions juridiques obtenues ou données, et ce, que la communication se fasse directement ou par l'entremise de l'agent du client. Il n'existe aucune immunité à l'égard des communications directes entre le client et l'agent de brevets. Mais l'immunité existe relativement aux communications entre le client et l'agent de brevets par l'entremise de l'avocat du client, si elles sont faites en prévision ou au cours d'un litige.

c Il faut remarquer qu'en l'espèce Herridge, Tolmie représente le bureau d'avocats américain Pennie and Edmonds dans les demandes de brevets au Canada, et aussi que ces deux bureaux d'avocats sont les représentants de la cliente Polylok Corporation. Il ne semble pas que la cliente ait retenu les services d'un agent de brevets ou traité directement avec un agent de brevets mais qu'elle se soit uniquement adressée à des avocats qui étaient également agents de brevets ou avaient des agents de brevets à leur employ. On ne peut cependant pas affirmer que la correspondance a été échangée au cours ou en vue de la préparation d'un litige.

f Sopinka et Lederman ont examiné la question du privilège des communications avec des tiers dans *The Law of Evidence in Civil Cases* (Buttersworth, Toronto, 1974), à la page 169:

g [TRADUCTION] En droit canadien-anglais, la notion du privilège des communications entre avocat et client ne se limite pas aux communications échangées entre une personne et son avocat. On a étendu cette protection à d'autres communications faites par des tiers que le procureur peut utiliser pour préparer sa preuve pour le procès. Les avis écrits des experts auxquels on a demandé d'effectuer des tests ou d'exprimer leur opinion sur certains faits, les déclarations de témoins, les rapports préparés par des enquêteurs, tout ce qui aide le procureur à préparer et à faire valoir ses prétentions entre dans les limites de cette protection. Les tribunaux ont toutefois imposé pour la revendication du privilège des communications avec des tiers une condition qui ne s'applique désormais plus aux déclarations faites directement entre un procureur et son client. Il est encore nécessaire pour que le privilège s'applique aux communications avec des tiers, que ces communications aient été faites au sujet d'un litige en cours ou prévu.

j Ils déclarent cependant à la page 171:

[TRADUCTION] La condition voulant que le document soit préparé pour les fins d'un litige n'a cependant pas été rigoureux-

all factual or investigatory reports furnished to the solicitor. The creation of such a document or report may have a twofold purpose.

In the case of *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*⁹ Jackett P., as he then was, stated at pages 35-36:

... that, where an accountant is used as a representative, or one of a group of representatives, for the purpose of placing a factual situation or a problem before a lawyer to obtain legal advice or legal assistance, the fact that he is an accountant, or that he uses his knowledge and skill as an accountant in carrying out such task, does not make the communications that he makes, or participates in making, as such a representative, any the less communications from the principal, who is the client, to the lawyer; and similarly, communications received by such a representative from a lawyer whose advice has been sought are none the less communications from the lawyer to the client.

The plaintiff also wished to invoke the question of fraud which would eliminate the defendant's claim for privilege. This was dealt with in the *Solosky* case (*supra*) at pages 835-836 where the judgment states:

More significantly, if a client seeks guidance from a lawyer in order to facilitate the commission of a crime or a fraud, the communication will not be privileged and it is immaterial whether the lawyer is an unwitting dupe or knowing participant. The classic case is *R. v. Cox and Railton* ((1884), 14 Q.B.D. 153), in which Stephen J. had this to say (p. 167): "A communication in furtherance of a criminal purpose does not come in the ordinary scope of professional employment."

The case of *In re Goodman & Carr et al. v. M.N.R.* [No. 1],¹⁰ a judgment of the Supreme Court of Ontario, is authority for the proposition that a strong case of fraud must be established, however, before the privilege is lost. At page 5289 the judgment states:

3. A mere allegation of fraud in the pleading is not sufficient: a *prima facie* case of fraud must be made out in fact.

Similarly in the case of *Re Romeo's Place Victoria Ltd.*,¹¹ Collier J. after an extensive review of jurisprudence concluded that an affidavit based primarily on information and belief was not sufficient to satisfy either the requirements of the Federal Court Rule 332(1) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] or the standard of proof for allegations of fraud, and that in order to circumscribe

sement appliquée en ce qui concerne les rapports sur les faits ou les rapports d'enquêtes fournis au procureur. La préparation d'un tel document ou rapport peut avoir un double objectif.

Dans l'arrêt *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*⁹, le président Jackett (tel était alors son titre) a dit aux pages 35 et 36:

[TRADUCTION] ... lorsqu'un comptable est employé comme représentant, ou fait partie d'un groupe de représentants, dans le but d'exposer une situation de faits ou un problème à un avocat pour obtenir des conseils juridiques, les communications qu'il fait ou auxquelles il participe en sa qualité de représentant sont quand même celles du commettant, qui est le client, à l'avocat même s'il est comptable ou utilise ses talents et ses connaissances de comptable pour accomplir sa tâche. De même, les communications entre un tel représentant et un avocat dont on a demandé les conseils n'en constituent pas moins des communications entre l'avocat et le client.

La demanderesse voulait également invoquer la fraude afin d'écartier la possibilité pour la défenderesse de demander le privilège. Cette question a été examinée dans l'arrêt *Solosky* (précité) aux pages 835 et 836 du jugement:

Plus significatif, si un client consulte un avocat pour pouvoir perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, alors la communication n'est pas privilégiée et il importe peu que l'avocat soit une dupe ou un participant. L'arrêt classique est *R. v. Cox and Railton* ((1884), 14 Q.B.D. 153), où le juge Stephen s'exprime en ces termes (p. 167): [TRADUCTION] «Une communication faite en vue de servir un dessein criminel ne relève pas de la portée ordinaire des services professionnels.»

L'arrêt *In re Goodman & Carr et al. v. M.N.R.* [N° 1]¹⁰, de la Cour suprême de l'Ontario, a établi le principe qu'il faut toutefois prouver l'existence d'une fraude grave pour que le privilège soit perdu. Voici ce que dit le jugement à la page 5289:

[TRADUCTION] 3. Une simple allégation de fraude dans la plaidoirie n'est pas suffisante: il faut établir, à partir des faits, une preuve *prima facie* de fraude.

De même, dans la décision *Re Romeo's Place Victoria Ltd.*¹¹, le juge Collier, après un examen approfondi de la jurisprudence, a conclu qu'un affidavit fondé principalement sur la foi de renseignements tenus pour véridiques ne suffisait pas pour répondre aux exigences du paragraphe 332(1) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663] ou du genre de preuve requise dans le

⁹ [1969] 2 Ex.C.R. 27.

¹⁰ (1968), 68 DTC 5288 (S.C.O.).

¹¹ (1981), 23 C.P.C. 194 (F.C.T.D.).

⁹ [1969] 2 R.C.É. 27.

¹⁰ (1968), 68 DTC 5288 (C.S. Ont.).

¹¹ (1981), 23 C.P.C. 194 (C.F. 1^{re} inst.).

solicitor-client privilege on the ground of fraud a *prima facie* case must be made from first-hand knowledge. In the present case at this stage of proceedings there is not even an affidavit establishing an allegation of fraud which is made by the plaintiff in the pleadings. The plaintiff's counsel stated that he could refer to certain documents which would indicate that fraud had been committed by the defendant in its patent application for the first patent in suit, namely 1,097,488. This is not in issue with respect to application 1,099,124.

The plaintiff's counsel argued that he did not believe that any affidavit was necessary in view of the recent judgment of Mahoney J. in *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd. et al.*, which on page 90 states *inter alia* "Fraud is not alleged." I do not take this to mean, as the plaintiff's counsel contends, that if fraud had been alleged this issue would then have been dealt with by Mr. Justice Mahoney merely on the basis of that allegation. It appears to me to be merely a statement of fact that it was not one of the arguments for contending that privilege did not exist. Certainly it would not be proper to find that a party merely has to allege fraud in the pleadings and, as a result, without providing any *prima facie* evidence as to whether there is any basis in such allegation, obtain access to documents in the possession of the other party which would otherwise be privileged.

Under the circumstances I refused to hear any argument on the question of fraud, but on the contention of the plaintiff's counsel that, if the defendant's claims for privilege are sustained on the issues raised he should be given a chance to raise the issue of fraud, it was agreed that any arguments pertaining to such issue would be left for hearing at a future date, if this became necessary, and proper affidavits or other evidence to substantiate such an allegation were before the Court at that time. Not having heard any arguments on this issue I am not seized of it in the event that it is raised on a future hearing.

cas d'allégations de fraude, et qu'afin de limiter, pour des motifs de fraude, le privilège entre le procureur et le client, il fallait apporter une preuve *prima facie* fondée sur une connaissance personnelle des faits. Au stade actuel des procédures, il n'y a même pas, en l'espèce, d'affidavit à l'appui de l'allégation de fraude présentée par la demanderesse dans ses plaidoiries. L'avocat de la demanderesse a déclaré qu'il pourrait invoquer certains documents qui indiqueraient que la défenderesse a commis une fraude dans la première demande de brevet en cause, portant le numéro 1097488. Ce point n'a pas été soulevé à l'égard de la demande 1099124.

L'avocat de la demanderesse a fait valoir qu'il ne croyait pas qu'un affidavit était nécessaire compte tenu de la décision récente du juge Mahoney dans la décision *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et autre*, où l'on trouve notamment, à la page 90: «La fraude n'est pas invoquée.» Je ne crois pas que cela signifie, comme l'avocat de la demanderesse le soutient, que si la fraude avait été alléguée, le juge Mahoney aurait tranché le litige en se fondant simplement sur cette allégation. Il me semble qu'il s'agit d'un simple exposé du fait que la fraude ne constitue pas un des arguments invoqués à l'encontre du privilège. Il ne serait certainement pas approprié de conclure qu'il suffit à une partie d'alléguer la fraude dans ses plaidoiries, sans fournir de preuve *prima facie* à l'appui de cette allégation, pour obtenir l'accès à des documents que possède la partie adverse et qui, en d'autres circonstances, seraient privilégiés.

Compte tenu de ce qui précède, j'ai refusé d'entendre tout argument portant sur la question de la fraude; toutefois, l'avocat de la demanderesse a prétendu qu'on devrait lui donner l'occasion de soulever la question de la fraude si les demandes de privilège de la défenderesse étaient admises après examen des questions soulevées; il a donc été convenu que tous les arguments se rapportant à la fraude seraient entendus à une date ultérieure, si cela devenait nécessaire, et si la Cour était saisie des affidavits appropriés ou d'autres éléments de preuve justifiant une telle prétention. Comme je n'ai entendu aucun argument à cet égard, je ne prononcerai donc pas sur cette question qui pourra être soulevée dans une audition ultérieure.

While the jurisprudence is somewhat conflicting and there seems to be a tendency to extend the ambit of privilege to cover communications made by third parties to the solicitor including information obtained from experts and certainly information obtained from agents or employees of the solicitor, the distinction is still maintained between legal advice given by a patent agent as such and opinions given by an attorney or a solicitor. The difficulty occurs, as already stated, in making a distinction between when the lawyer who is also a patent agent or has patent agents in his full-time employ, is acting as a lawyer and when he is acting as a patent agent. While the actual submissions to the Patent Office have to be prepared and made by a patent agent it is evident that lawyers in a firm giving advice to the client would no doubt have discussed the legal implications of the submissions made to the Patent Office with the patent agents in their firm, or if they themselves are the patent agents making the submissions and are also lawyers they would certainly have used their legal knowledge in connection with same and advised the client accordingly. Nevertheless the jurisprudence appears to have made the distinction, at least in situations where litigation was not in contemplation. While in one sense it can be said that there is always a possibility of litigation arising out of any patent application, there is nothing in the present case to indicate that the primary purpose of any advice given to the client whether by the American attorneys or by the solicitors in Canada was not in connection with obtaining the patents in question, and this is primarily patent agents' work even though the patent agent can consult with or obtain legal advice from other members of his firm qualified to give such advice in connection with these applications.

I adopt the statement of my brother Mahoney J. in the *Flexi-Coil Ltd. v. Smith-Roles Ltd. et al.* case (*supra*) where he states [at page 93]:

Privilege does exist in respect of communications between a client and a patent agent through the medium of the client's solicitor if made in contemplation or during the course of litigation. [Emphasis mine.]

The defendant submitted two affidavits by Gordon J. Zimmerman, its Canadian counsel, in support of its claim for privilege, the first being dated June 17, 1983 and the second June 24, 1983.

Même si la jurisprudence est un peu contradictoire et si la tendance est apparemment à l'extension du privilège de façon à protéger les communications faites à un procureur par des tiers, comme les renseignements fournis par des experts et certainement ceux qui le sont par des représentants ou des employés du procureur, la distinction demeure entre les conseils juridiques donnés par un agent de brevets agissant à ce titre et ceux donnés par un avocat. Comme je l'ai déjà dit, le problème se pose lorsqu'il faut faire une distinction entre le cas où l'avocat, qui est également un agent de brevets ou qui emploie à temps plein des agents de brevets, agit en sa qualité d'avocat et le cas où il agit en sa qualité d'agent de brevets. Les demandes présentées au Bureau des brevets doivent être préparées et faites par un agent de brevets, mais il est évident que les avocats d'un bureau employant des agents de brevets discutent des répercussions juridiques des demandes avec ces agents ou, s'ils sont eux-mêmes en même temps agents de brevets et avocats, qu'ils utilisent certainement leurs connaissances juridiques quand ils présentent les demandes et conseillent leurs clients en conséquence. La jurisprudence semble cependant avoir fait cette distinction, du moins dans les cas où aucun procès n'était envisagé. Même si, dans un sens, on peut dire que toute demande de brevet peut donner lieu à un litige, rien n'indique en l'espèce que le but principal des conseils donnés à leur cliente, par les avocats américains ou par les avocats canadiens, n'était pas d'obtenir les brevets en question; cela relève principalement du travail des agents de brevets même si ceux-ci peuvent consulter d'autres membres de leur bureau ayant les compétences requises pour donner des conseils au sujet de ces demandes, ou leur demander des conseils juridiques.

Je fais mienne la déclaration de mon collègue le juge Mahoney dans la décision *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et autre* (précitée) où il dit [à la page 93]:

Mais l'immunité existe relativement aux communications entre le client et l'agent de brevets par l'entremise de l'avocat du client, si elles sont faites en prévision ou au cours d'un litige. [C'est moi qui souligne.]

La défenderesse a présenté à l'appui de sa demande de privilège deux affidavits de son avocat canadien, Gordon J. Zimmerman, le premier daté du 17 juin 1983 et le second, du 24 juin 1983. Il

It is not surprising that they are worded so as to extend the claim for privilege to communications made to or by patent agents in the employ of the solicitors who processed the patent applications. Annexed to the affidavit of June 17 are three lists of documents, Exhibit A being from the files of Pennie and Edmonds for the prosecution of the U.S. counterpart application to the application resulting in Canadian letters patent 1,097,488, Exhibit B being the list of the files of Herridge, Tolmie with respect to the prosecution of the two Canadian patent applications, Exhibit C being a list of documents in the files of the defendant Corporation relating to the two patent applications in Canada and their U.S. counterparts. No attempt is made to break down or categorize the various documents.

As examples of the manner in which the affidavits are drawn I would refer to paragraphs 6, 10, 12 and 13 of the affidavit of June 17 which read respectively as follows:

6. The documents listed in the exhibits attached hereto have been reviewed by counsel for the Defendant, and it is believed that the claim for privilege respecting the same is well founded in that the documents there listed are correspondence and memoranda made by attorneys representing the Defendant concerning proceedings in the United States Patent Office relating to the prosecution of certain patent applications there, and by lawyers representing the Defendant concerning proceedings in the Canadian Patent Office relating to the prosecution of various patent applications.

10. I am informed by Mr. Ross Gray, Q.C., and verily believe, that he is a partner in the law firm of Herridge, Tolmie. Furthermore, his law firm had carriage of the prosecution of the Canadian patent applications in issue herein. I am further informed by Mr. Gray and verily believe that anyone who performed work on the prosecution files did so as a lawyer or as an employee of the law firm, under instructions of a lawyer as is the general practice of Herridge, Tolmie, and that such work was legal assistance and intended to be maintained confidential.

12. The Defendant has available for inspection by the Court, if required, copies or originals of all the documents so listed for which privilege is claimed. These documents include correspondence between the officers, employees or agents of the Defendant Corporation, lawyers or those acting under the instruction of lawyers from the law firms of Pennie & Edmonds and Herridge, Tolmie, and correspondence with the Patent Offices in Canada and the United States. The documents also include certain handwritten notes prepared by members of the law firms or those under their direction in connection with the

n'est pas surprenant qu'ils soient rédigés de façon à étendre la demande de privilège aux communications avec les agents de brevets employés par les avocats chargés des demandes de brevets. Trois listes de documents sont annexées à l'affidavit du 17 juin: la pièce A tirée des dossiers de Pennie and Edmonds concerne la poursuite aux États-Unis d'une demande analogue à celle qui a abouti au Canada à la délivrance des lettres patentes 1097488; la pièce B est la liste des dossiers de Herridge, Tolmie concernant la poursuite au Canada des deux demandes de brevets; finalement, la pièce C est une liste des documents contenus dans les dossiers de la compagnie défenderesse se rapportant aux deux demandes de brevets au Canada et aux demandes équivalentes aux États-Unis. On n'a pas essayé de classer les différents documents par catégories.

Voici, à titre d'exemples de la manière dont les affidavits sont rédigés, les paragraphes 6, 10, 12 et 13 de l'affidavit du 17 juin:

[TRADUCTION] 6. Les documents énumérés dans les pièces annexées aux présentes ont été examinés par l'avocat de la défenderesse et nous croyons que la demande de privilège concernant ces documents est bien fondée étant donné que ces documents comportent des lettres et des notes écrites par les avocats représentant la défenderesse dans des procédures intentées aux États-Unis devant le Bureau des brevets au sujet de la poursuite de certaines demandes de brevets, et par les avocats représentant la défenderesse dans des procédures devant le Bureau des brevets du Canada au sujet de la poursuite de diverses demandes de brevets.

10. Monsieur Ross Gray, c.r., affirme, et je le crois, qu'il est un des associés du bureau d'avocats Herridge, Tolmie. Son bureau était en outre chargé de la poursuite au Canada des demandes de brevets en cause en l'espèce. Monsieur Gray m'a de plus informé, et je le crois, que toute personne ayant travaillé aux dossiers de poursuite l'a fait en sa qualité d'avocat ou d'employé du bureau d'avocats, suivant les directives d'un avocat comme c'est l'usage général dans le bureau Herridge, Tolmie; tout travail ainsi effectué constituait une assistance juridique et devait rester confidentiel.

12. La défenderesse a à sa disposition pour les soumettre à l'examen de la Cour, si nécessaire, les copies ou les originaux de tous les documents ainsi énumérés pour lesquels le privilège est demandé. Ces documents comprennent la correspondance échangée entre les cadres, employés ou représentants de la compagnie défenderesse, les avocats ou ceux agissant suivant les directives des avocats des bureaux d'avocats Pennie & Edmonds et Herridge, Tolmie, et la correspondance échangée avec les Bureaux des brevets canadien et américain. Les documents comprennent également certaines notes manuscrites pré-

giving of legal assistance as set out above. The documents also contain certain internal memoranda or internal letters between members of the law firms required for the giving of such legal assistance.

13. The Defendant submits that these documents are all privileged as being documents prepared in connection with the giving of legal assistance by lawyers or those under their control, including the work product of the two law firms in question and internal communications generated with respect to the giving of such legal assistance.

In these paragraphs as throughout the affidavit there is frequent reference to persons acting under the direction of lawyers in the law firm, or persons under their control for the purpose of giving legal assistance. In paragraph 6 of the affidavit of June 24, the defendant takes the position that most of the documents listed are irrelevant. Although the question of relevancy was not argued before me, I am inclined to agree that at least some of the documents are irrelevant or of little interest, being merely letters enclosing payment to the Patent Office and legal fees, routine letters which presumably contain no legal advice, and so forth. There was no cross-examination on these affidavits which constitute the only evidence before the Court at the hearing of the motion. The allegations of fact in them therefore stand as uncontradicted at this stage.

There is some jurisprudence, although apparently not recent, to the effect that evidence relating to the prosecuting of a corresponding application in a foreign country is inadmissible on the issue of validity of the claims in a Canadian patent. I am referring to the case of *O'Cedar of Canada Ltd. v. Mallory Hardware Products Ltd.*¹² a judgment of President Thorson in which he stated at page 326 Ex.C.R.; page 131 C.P.R.:

It was stated that the petition for re-issue was based upon the proceedings on the United States patent and argued that the applicants for the patent had really brought the United States prosecution into the Canadian one. Objection was taken to this proposed evidence on the ground that what happened in another country under a different system of law could not affect the validity or invalidity of the claims in a Canadian patent. I ruled that the objection was well taken and the proposed evidence inadmissible.

¹² [1956] Ex.C.R. 299; (1955), 24 C.P.R. 103.

parées par des membres des bureaux d'avocats ou par des personnes travaillant sous leurs ordres dans le cadre des conseils juridiques dont il est fait mention plus haut. Certaines notes de service ou lettres internes échangées entre les membres des bureaux d'avocats afin de fournir des conseils et de l'aide juridiques font aussi partie de ces documents.

13. La défenderesse soutient que tous ces documents sont privilégiés étant donné qu'ils ont été préparés dans le cadre des conseils juridiques fournis par les avocats ou par les personnes dont ils ont la surveillance, notamment les résultats du travail effectué par les deux bureaux d'avocats en cause et les communications internes concernant ces consultations juridiques.

Dans ces paragraphes, comme c'est le cas partout dans l'affidavit, on fait souvent référence aux personnes agissant selon les directives des avocats du bureau d'avocats ou aux personnes dont ils ont la surveillance pour fournir des conseils juridiques. Au paragraphe 6 de l'affidavit du 24 juin, la défenderesse soutient que la plupart des documents énumérés ne sont pas pertinents. Bien que cette question de la pertinence n'ait pas été débattue devant moi, je suis porté à admettre qu'au moins certains des documents ne sont pas pertinents ou qu'ils revêtent peu d'intérêt étant donné qu'il s'agit simplement de lettres auxquelles sont joints les paiements des frais du Bureau des brevets et des honoraires des avocats, des lettres concernant les affaires courantes qui ne contiennent probablement pas de conseils juridiques, etc. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire sur ces affidavits qui constituent la seule preuve soumise à la Cour à l'audition de la requête. Les allégations de fait qui y sont contenues sont par conséquent non contredites.

Selon une jurisprudence, qui n'est toutefois pas très récente, la preuve relative à une action intentée dans un pays étranger au sujet d'une demande de brevet analogue n'est pas admissible en ce qui concerne la validité des demandes relatives à un brevet canadien. Je fais allusion à l'arrêt *O'Cedar of Canada Ltd. v. Mallory Hardware Products Ltd.*¹², dans lequel le président Thorson a déclaré à la page 326 R.C.É.; page 131 C.P.R.:

[TRADUCTION] On a affirmé que la requête visant une nouvelle délivrance était fondée sur des poursuites concernant le brevet américain et on a soutenu que les demandeurs du brevet avaient en réalité introduit l'action intentée aux États-Unis dans celle intentée au Canada. On s'est opposé à la preuve présentée au motif que ce qui s'est produit dans un autre pays dont le système juridique est différent ne peut affecter la validité ou l'invalidité des demandes relatives à un brevet canadien. J'ai décidé que l'objection était fondée et que la preuve proposée n'était pas admissible.

¹² [1956] R.C.É. 299; (1955), 24 C.P.R. 103.

There are 530 documents listed in the exhibits to Mr. Zimmerman's affidavit. The Court should not be required to examine them one by one to determine whether they are privileged or not.

I propose to set out on general lines, based on the jurisprudence, categories of documents that are privileged and not privileged as the case may be, and if this is insufficient to dispose of the matter and there are still areas of controversy the defendant must submit further affidavits classifying the documents, explaining specifically with respect to any significant document for which privilege is specifically claimed the basis for such claim. It is clearly insufficient to state that all the documents on the list are privileged. The list even includes a number of names of persons from whom documents emanated or to whom they were sent, only a few of whom are identified in the affidavits. No claim for privilege could be sustained on such a generalized affidavit. The Court has no means of knowing which of the persons named is an attorney, who is a patent agent, and who is a third party, or the positions they occupy, if in the defendant's employ.

The criteria which I believe should be adopted in classifying some of the documents as privileged and some as not privileged are as follows:

1. Copies of all correspondence and other documents in files of the Canadian Patent Office in connection with applications for Canadian letters patents 1,097,488 and 1,099,124 are not privileged.

2. All communications from Pennie and Edmonds to Herridge, Tolmie or to the client Polylok Corporation as well as all communications from Herridge, Tolmie or Polylok Corporation to Pennie and Edmonds or to each other are privileged, with the exception of communications addressed to patent agents members of said firms or emanating from such patent agents, acting solely in their quality as patent agents for prosecution of the Canadian applications and not constituting any legal advice, which are not privileged.

Les pièces jointes à l'affidavit de M. Zimmerman contiennent une liste de 530 documents. La Cour ne devrait pas être tenue de les examiner un par un afin de déterminer s'ils sont privilégiés.

^a Je propose de définir dans les grandes lignes, en me fondant sur la jurisprudence, les catégories de documents qui selon le cas sont privilégiés ou ne le sont pas; si cela ne suffit pas pour trancher la question du privilège et qu'il existe encore des points de controverse, la défenderesse devra présenter d'autres affidavits, dans lesquels les documents seront classés, expliquant précisément pour chaque document important les raisons pour lesquelles le privilège est revendiqué. Il est nettement insuffisant de déclarer que tous les documents énumérés dans la liste sont privilégiés. Cette liste comprend même un certain nombre de noms de personnes dont émanent les documents ou auxquelles ils ont été envoyés; seules quelques-unes de ces personnes sont identifiées dans les affidavits. Aucune demande de privilège ne pourrait être admise sur le fondement d'un affidavit aussi général. La Cour ne possède aucun moyen de savoir si ces personnes sont des avocats, des agents de brevets ou des tiers, ou de déterminer le poste qu'elles occupent si elles sont à l'emploi de la défenderesse.

^f À mon avis, les critères permettant de distinguer les documents privilégiés de ceux qui ne le sont pas, sont les suivants:

^g 1. Les copies de la correspondance et des autres documents relatifs aux demandes des lettres patentes canadiennes 1097488 et 1099124 et contenues dans les dossiers du Bureau des brevets du Canada ne sont pas privilégiées.

^h 2. Toutes les communications du bureau Pennie and Edmonds adressées au bureau Herridge, Tolmie ou à leur cliente Polylok Corporation de même que celles du bureau Herridge, Tolmie ou de Polylok Corporation adressées au bureau Pennie and Edmonds, ou toutes les communications échangées entre ceux-ci sont privilégiées; toutefois, ne sont pas privilégiées les communications avec les agents de brevets travaillant pour ces bureaux et agissant en leur simple qualité d'agents de brevets dans la poursuite des demandes de brevets au Canada, lorsque ces communications ne constituent pas des conseils juridiques.

3. Also excluded from privilege are communications from Pennie and Edmonds to Herridge, Tolmie in connection with said patent applications to the extent that any such communications purport to give advice with respect to Canadian law.

4. Documents in files relating to the prosecution of the U.S. counterpart applications to Canadian letters patents 1,097,488 and 1,099,124, while not privileged, are not admissible in evidence.

5. Since by application of the above criteria some of the documents will be found to be privileged the plaintiff may, if it still wishes to invoke fraud so as to exclude all documents from privilege, submit an affidavit and documentation providing *prima facie* evidence on which such an allegation can be made, and seek a special date for the hearing of this issue before any Judge of this Court.

ORDER

The defendant shall submit a further affidavit or affidavits classifying documents for which privilege is claimed in accordance with the criteria set out in the reasons for judgment herein as follows:

1. Copies of all correspondence and other documents in the files of the Canadian Patent Office in connection with applications for Canadian letters patents 1,097,488 and 1,099,124 are not privileged.

2. All communications from Pennie and Edmonds to Herridge, Tolmie or to the client Polylok Corporation as well as all communications from Herridge, Tolmie or Polylok Corporation to Pennie and Edmonds or to each other are privileged, with the exception of communications addressed to patent agents members of said firms or emanating from such patent agents, acting solely in their quality as patent agents for prosecution of the Canadian applications and not constituting any legal advice, which are not privileged.

3. Sont également exclues de l'application du privilège, les communications du bureau Pennie and Edmonds adressées au bureau Herridge, Tolmie relativement auxdites demandes de brevets dans la mesure où leur but est de fournir des informations sur le droit canadien.

4. Bien qu'ils ne soient pas privilégiés, les documents contenus dans les dossiers relatifs à la poursuite aux États-Unis des demandes de brevets correspondant aux lettres patentes délivrées au Canada sous les numéros 1097488 et 1099124 ne sont pas admissibles en preuve.

5. Étant donné qu'à la suite de l'application de ces critères, certains documents seront considérés comme privilégiés, la demanderesse, si elle désire encore invoquer la fraude pour soustraire tous les documents de l'application du privilège, peut présenter un affidavit et des documents fournissant une preuve *prima facie* à l'appui d'une telle allévation de fraude et demander que soit fixée une date pour l'audition de cette question devant un juge de la présente Cour.

ORDONNANCE

La défenderesse devra présenter un ou plusieurs affidavits supplémentaires dans lesquels les documents pour lesquels le privilège est demandé seront classés conformément aux critères énumérés dans les motifs du jugement aux présentes:

1. Les copies de la correspondance et des autres documents relatifs aux demandes de lettres patentes canadiennes 1097488 et 1099124 et contenues dans les dossiers du Bureau des brevets du Canada ne sont pas privilégiées.

2. Toutes les communications du bureau Pennie and Edmonds adressées au bureau Herridge, Tolmie ou à leur cliente Polylok Corporation de même que celles du bureau Herridge, Tolmie ou de Polylok Corporation adressées au bureau Pennie and Edmonds, ou toutes les communications échangées entre ceux-ci sont privilégiées; toutefois, ne sont pas privilégiées les communications avec les agents de brevets travaillant pour ces bureaux et agissant en leur simple qualité d'agents de brevets dans la poursuite des demandes de brevets au Canada, lorsque ces communications ne constituent pas des conseils juridiques.

3. Also excluded from privilege are communications from Pennie and Edmonds to Herridge, Tolmie in connection with said patent applications to the extent that any such communications purport to give advice with respect to Canadian law.

4. Documents in files relating to the prosecution of the U.S. counterpart applications to Canadian letters patents 1,097,488 and 1,099,124, while not privileged, are not admissible in evidence.

The affidavit shall be specific as to the document or documents with respect to which privilege is claimed and the reason for claiming the privilege in each case.

All other documents for which no claim of privilege can be made by application of the above criteria shall be produced for examination by the plaintiff. Disputed documents need not be produced prior to the continuation of the examination for discovery of Mr. Daniel Duhl, the parties having agreed that continuation of this examination will not be further delayed while awaiting production of these documents.

This order is made without prejudice to the right of the plaintiff to invoke the issue of fraud as a ground for ordering the production of documents relating to Canadian letters patent 1,097,488 for which privilege has been sustained if desired, at a special hearing before any Judge of this Court for that purpose, supported by evidence in the form of affidavits and accompanying exhibits sufficient to establish a *prima facie* case of fraud.

If any issue arises as to the proper application of the criteria set out herein to any specific document or documents, it may be decided at a hearing before any Judge of this Court.

Costs shall be in the event.

3. Sont également exclues de l'application du privilège, les communications du bureau Pennie and Edmonds adressées au bureau Herridge, Tolmie relativement auxdites demandes de brevets dans la mesure où leur but est de fournir des informations sur le droit canadien.

4. Bien qu'ils ne soient pas privilégiés, les documents contenus dans les dossiers relatifs à la poursuite aux États-Unis des demandes de brevets correspondant aux lettres patentes délivrées au Canada sous les numéros 1097488 et 1099124 ne sont pas admissibles en preuve.

L'affidavit devra préciser les documents pour lesquels le privilège est demandé et donner dans chaque cas les motifs de la revendication de ce privilège.

Tous les autres documents pour lesquels, après application des critères énumérés plus haut, il ne peut être présenté de demande de privilège devront être soumis à l'examen de la demanderesse. Il n'est pas nécessaire de déposer les documents qui font l'objet d'un différend avant la reprise de l'interrogatoire préalable de M. Daniel Duhl, les parties ayant convenu qu'il n'y avait pas lieu de retarder la reprise de cet interrogatoire pour attendre le dépôt des documents.

La présente ordonnance est prononcée sans préjudice du droit de la demanderesse d'invoquer, si elle le désire, la fraude comme motif pour que soit ordonnée la production des documents relatifs aux lettres patentes canadiennes 1097488 et pour lesquels le privilège a été accordé, à une audition spéciale tenue à cette fin devant un juge de la Cour; elle devra soumettre à l'appui de sa demande des affidavits et des pièces permettant d'établir une preuve *prima facie* de fraude.

S'il survient un litige concernant l'application à tout document particulier des critères exposés aux présentes, il pourra être tranché au cours d'une audition tenue par un juge de la présente Cour.

Les dépens suivront le sort de la cause.