

T-1607-92

T-1607-92

**J-Star Industries, Inc. (Appellant) (Opponent)****J-Star Industries, Inc. (appelante) (opposante)**

v.

c.

**Berg Equipment Co. (Canada) Limited (Respondent) (Applicant)****Berg Equipment Co. (Canada) Limited (intimée) (demanderesse)****INDEXED AS: J-STAR INDUSTRIES, INC. v. BERG EQUIPMENT Co. (CANADA) (T.D.)****RÉPERTORIÉ: J-STAR INDUSTRIES, INC. c. BERG EQUIPMENT Co. (CANADA) (1<sup>re</sup> INST.)**

Trial Division, Denault J.—Ottawa, August 18 and October 1, 1992.

Section de première instance, juge Denault—Ottawa, 18 août et 1<sup>er</sup> octobre 1992.

*Barristers and Solicitors — Conflict of interest — Non-lawyer personnel — Application to remove Scott & Aylen as trade-mark agents and solicitors of record for respondent, and for order prohibiting them from advising respondent with respect to trade-mark — Appellant alleging conflict of interest as former secretary to appellant's solicitor now working for respondent's solicitor — Arguing public perception of possible lack of fairness in legal process and Court should exercise supervisory jurisdiction to disqualify Scott & Aylen to ensure proper administration of justice — Application denied — Discussion of MacDonald Estate v. Martin, [1990] 3 S.C.R. 1235, (conflict of interest where solicitor changing firms) — Whether "public represented by reasonably informed person would be satisfied no use of confidential information would occur" — Presumption confidential information imparted not applying to non-lawyer personnel — Client must show non-lawyer personnel now employed by opposing counsel involved in preparation of client's case in such way as to have become privy to confidential information while employed by client's counsel — Untenable to presume secretary received confidential information relevant to appellant's interest in trade-mark — Measures taken to terminate secretary's continued involvement in matter sufficient — Reasonable member of public would not believe appellant's confidential information at risk — Reasonable person would not lose confidence in administration of justice if Scott & Aylen continues to represent respondent.*

*Avocats et procureurs — Conflit d'intérêts — Employés qui ne sont pas avocats — Requête visant à faire interdire à Scott & Aylen d'occuper pour l'intimée à titre d'agent et de procureur inscrit au dossier, et de la conseiller en ce qui concerne la marque de commerce en cause — L'appelante invoque le conflit d'intérêts du fait qu'une ancienne secrétaire de son procureur travaille maintenant pour le procureur de l'intimée — L'appelante soutient que cet état de choses donne une impression d'iniquité dans le système juridique et que la Cour doit exercer son pouvoir de contrôle pour assurer la bonne administration de la justice — Requête rejetée — Analyse de l'arrêt Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235 (conflit d'intérêts du fait qu'un avocat a changé d'étude) — Il échet d'examiner si le critère retenu tend à «convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels» — La présomption de communication de renseignements confidentiels ne s'applique pas aux employés qui ne sont pas avocats — Le client doit prouver que la personne actuellement employée par l'avocat de la partie adverse a participé à la préparation de son dossier de façon telle qu'elle a été mise au courant de renseignements confidentiels à l'époque où elle travaillait pour l'avocat de ce dernier — On ne saurait présumer que la secrétaire a reçu des renseignements confidentiels sur les prétentions de l'appelante sur la marque de commerce — Les mesures prises pour mettre fin à la participation de la secrétaire à cette affaire sont suffisantes — Le public, que représente la personne raisonnablement informée, ne penserait pas que les renseignements confidentiels de l'appelante soient en danger — Cette personne raisonnablement informée ne perdrait pas confiance dans l'administration de la justice si Scott & Aylen continue à représenter l'intimée.*

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## CONSIDERED:

*MacDonald Estate v. Martin*, [1990] 3 S.C.R. 1235; j (1990), 77 D.L.R. (4th) 249; [1991] 1 W.W.R. 705; 70 Man. R. (2d) 241; 121 N.R. 1.

## JURISPRUDENCE

## DÉCISION EXAMINÉE:

*Succession MacDonald c. Martin*, [1990] 3 R.C.S. 1235; (1990), 77 D.L.R. (4th) 249; [1991] 1 W.W.R. 705; 70 Man. R. (2d) 241; 121 N.R. 1.

## REFERRED TO:

*Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, T-1108-90, Cullen J., judgment dated 2/7/92, F.C.T.D., not yet reported.

## DÉCISION CITÉE:

*Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, T-1108-90, juge Cullen, jugement en date du 2-7-92, C.F. 1<sup>re</sup> inst., encore inédit.

## AUTHORS CITED

Law Society of Upper Canada, *Professional Conduct Handbook*, Toronto, 1990.

*a* DOCTRINE

Barreau du Haut-Canada, *Code de déontologie*, Toronto, 1990.

APPLICATION to remove *Scott & Aylen* as trade-mark agents and solicitors of record for respondent and prohibiting them from advising respondent with respect to trade-mark. Application dismissed.

*b* REQUÊTE visant à faire interdire à *Scott & Aylen* d'occuper pour l'intimée à titre d'agent et de procureur inscrit au dossier, et de continuer à la conseiller en ce qui concerne la marque de commerce en cause. Requête rejetée.

## COUNSEL:

*Peter Dauphinee* for appellant (opponent).  
*Kenneth E. Sharpe* for respondent (applicant).

*c* AVOCATS:

*Peter Dauphinee* pour l'appelante (opposante).  
*Kenneth E. Sharpe* pour l'intimée (demanderesse).

## SOLICITORS:

*Potvin & Company*, Ottawa, for appellant (opponent).  
*Scott & Aylen*, Ottawa, for respondent (applicant).

*d* PROCUREURS:

*Potvin & Company*, Ottawa, pour l'appelante (opposante).  
*Scott & Aylen*, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse).

*The following are the reasons for order rendered in English by*

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

DENAULT J.: This is an application by the appellant for an order removing both *Scott & Aylen, Patent and Trade-mark Agents* and *Scott & Aylen, Barristers and Solicitors*, as agents and solicitors of record for the respondent and for an order prohibiting these firms from continuing to advise and represent the respondent in matters relating to the trade-mark "Jamesway". The grounds of this motion relate to an alleged conflict of interest arising out of the change of employment of a secretary, Dorothee Paquin, who, having worked for the appellant's solicitor on matters involving the appellant's interest in the trade-mark at issue in this appeal, now finds herself employed by the respondent's solicitor.

*f* LE JUGE DENAULT: Il y a en l'espèce requête de l'appelante en ordonnance portant interdiction à *Scott & Aylen, Patent and Trade-mark Agents* (agents des brevets et des marques de commerce) et *Scott & Aylen, Barristers and Solicitors* (avocats), d'occuper pour l'intimée à titre d'agent et procureur inscrit au dossier, et en ordonnance portant interdiction à ces cabinets de continuer à conseiller et à représenter cette dernière en ce qui concerne la marque de commerce «Jamesway». Le motif invoqué dans la requête est un supposé conflit d'intérêts tenant au changement d'emploi d'une secrétaire, Dorothee Paquin, qui après avoir travaillé pour le procureur de l'appelante dans le dossier des prétentions de cette dernière sur la marque de commerce en cause, travaille maintenant pour le procureur de l'intimée.

Background:

On June 30, 1988, the respondent, Berg Equipment Co. (Canada) Limited, filed application No. 610,300 to register the trade-mark "Jamesway" for

Les faits de la cause:

*j* Le 30 juin 1988, l'intimée, Berg Equipment Co. (Canada) Limited, a déposé la demande n° 610 300 d'enregistrement de la marque de commerce «James-

use in association with a variety of wares which can be categorized generally as farm equipment. On April 7, 1989, the appellant, J-Star Industries, Inc., filed a statement of opposition to the respondent's application. An oral hearing of this matter was held before the Trade-marks Opposition Board on April 16, 1992. On April 30, 1992, David J. Martin, acting on behalf of the Registrar of Trade-marks, rendered a decision rejecting the appellant's opposition. The appellant has appealed the Registrar's decision to this Court and now seeks to prevent the *Scott & Aylen* firms from further advising and representing the respondent in matters relating to the "Jamesway" trade-mark.

From the outset of proceedings involving the rights in the "Jamesway" mark, the appellant has been represented by the law firm of *Potvin & Co.* and the associated patent and trade-mark agency practice of *Kirby, Eades, Gale, Baker & Potvin* (hereinafter referred to as "*KEGB & P*"), and in particular by J. Guy Potvin, a partner in both firms. The issue of ownership of the rights in this trade-mark have formed the subject-matter of litigation in at least one other instance in which *Potvin & Co.* and *Scott & Aylen* have represented opposing parties.<sup>1</sup>

Dorothée Paquin was employed as a legal secretary to J. Guy Potvin from October 1986 to April 10, 1992. She worked for Mr. Potvin while he was associated with the law firm of *Scott & Aylen* and followed him in 1989 when he left *Scott & Aylen* to found the law firm of *Potvin & Co.*

While employed by Mr. Potvin, Dorothée Paquin performed routine secretarial duties which included her taking dictation and typing correspondence and other documents related to the appellant's interests in the "Jamesway" mark. On April 10, 1992, Ms. Paquin left her employment with Mr. Potvin to return to *Scott & Aylen*, where she began to work for Mr. Terrence McManus, the solicitor representing the respondent in these proceedings.

<sup>1</sup> *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade-marks)* (T-1108-90), a s. 45 proceeding in respect of Registration No. 212/46349 for the trade-mark "Jamesway".

way» à utiliser pour une variété d'articles qu'on peut classer dans la catégorie générale du matériel agricole. Le 7 avril 1989, l'appelante, J-Star Industries, Inc., déposa sa déclaration d'opposition à la demande de l'intimée. L'affaire fut entendue le 16 avril 1992 par la Commission des oppositions des marques de commerce. Le 30 avril 1992, David J. Martin rendit au nom du registraire des marques de commerce une décision rejetant l'opposition de l'appelante. Celle-ci, qui a interjeté appel de cette décision devant la Cour, cherche maintenant à faire interdire aux cabinets *Scott & Aylen* de continuer à conseiller et à représenter l'intimée en ce qui concerne la marque de commerce «Jamesway».

Tout au long des procédures portant sur les droits relatifs à la marque de commerce «Jamesway», l'appelante a été représentée par l'étude d'avocats *Potvin & Co.* et par le cabinet d'agents des brevets et des marques de commerce *Kirby, Eades, Gale, Baker & Potvin* (lequel cabinet, désigné ci-après «*KEGB & P*», a des liens avec la première), et en particulier par J. Guy Potvin, qui est un associé dans l'un et l'autre cabinets. La question du droit de propriété sur la marque de commerce en cause a été le point litigieux dans au moins une autre instance dans laquelle *Potvin & Co.* et *Scott & Aylen* représentaient les parties opposées<sup>1</sup>.

Dorothée Paquin était la secrétaire juridique de J. Guy Potvin d'octobre 1986 au 10 avril 1992. Elle travaillait pour M. Potvin à l'époque où celui-ci était un associé dans l'étude *Scott & Aylen* et l'a suivi lorsqu'il est parti fonder sa propre étude *Potvin & Co.*

Lorsqu'elle travaillait pour M. Potvin, Dorothée Paquin remplissait les fonctions usuelles de secrétaire, y compris la prise de notes en dictée et la transcription dactylographique de la correspondance et d'autres documents relatifs aux prétentions de l'appelante sur la marque «Jamesway». Le 10 avril 1992, Mme Paquin quitta son emploi chez M. Potvin pour revenir à l'étude *Scott & Aylen*, où elle a commencé à travailler pour M. Terrence McManus, le procureur qui représente l'intimée dans cette instance.

<sup>1</sup> *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (T-1108-90), procédure fondée sur l'art. 45 contre l'enregistrement n° 212/46349 de la marque de commerce «Jamesway».

Since the date of Ms. Paquin's transfer of employment, the appellant has attempted to obtain an order, first from the Registrar of Trade-marks and now from this Court, disqualifying the *Scott & Aylen* firms from further representing the respondent in matters involving the "Jamesway" trade-mark.

At the hearing before the Trade-marks Opposition Board, the hearing officer, David J. Martin, rejected the appellant's request for an order disqualifying the *Scott & Aylen* firms. Although he stated that he had no jurisdiction to make such an order, Mr. Martin added that even if he had had the requisite jurisdiction, he would nonetheless have rejected the appellant's request.<sup>2</sup>

The appellant argues that Ms. Paquin's past involvement with the appellant's file and her subsequent transfer of employment to the offices of the respondent's solicitor creates a conflict of interest in that there now exists a possibility that confidential information, which was imparted to her previous employer and to which she had access, could now be misused to the appellant's prejudice. According to the appellant, the circumstances complained of raise a public perception of a possible lack of fairness in the legal process and, consequently, this Court should

<sup>2</sup> More specifically, in reference to the appellant's claim of the existence of a disqualifying conflict of interest in this case, the Registrar stated: "In the present case, even if there is the potential for the communication of confidential information (which is somewhat remote in the circumstances of this case), there is no risk that it will be used to the prejudice of the opponent. As I indicated in my April 14 letter, at this stage of the opposition, we are dealing only with legal argument on an evidential record that was finalized long before the secretary changed firms. I can see no way in which the secretary's change in employment three days prior to the opposition hearing could result in any prejudice to the opponent. Even if she imparted confidential information to the lawyer who is a partner in the law firm associated with the applicant's agent and this information fell into the hands of the individual who represented the applicant at the oral hearing, I do not see how this would assist that individual in making legal argument on a fixed evidential record. The opponent's agent assured me that it could although he was unable to provide any hypothetical examples to support his case."

Depuis la date du changement d'emploi de Mme Paquin, l'appelante a cherché à obtenir une ordonnance, d'abord de la part du registraire des marques de commerce et maintenant de la part de la Cour, pour empêcher les cabinets *Scott & Aylen* de continuer à représenter l'intimée en ce qui concerne la marque de commerce «Jamesway».

À l'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, le président d'audience, David J. Martin, a rejeté la demande faite par l'appelante d'une ordonnance d'inhabilité contre les cabinets *Scott & Aylen*. Tout en se déclarant incompétent pour rendre pareille ordonnance, M. Martin a ajouté que, eût-il été compétent, il aurait quand même rejeté la demande de l'appelante<sup>2</sup>.

L'appelante soutient que la participation antérieure de Mme Paquin au dossier de l'appelante et son engagement subséquent par l'étude du procureur de l'intimée constituent un conflit d'intérêts en ce qu'il y a maintenant la possibilité que des renseignements confidentiels, qui étaient communiqués à son employeur précédent et auxquels elle avait accès, pourraient être exploités au détriment de l'appelante. Selon celle-ci, cet état de choses donne une impression d'iniquité dans le système juridique et en conséquence, il y a lieu pour la Cour d'exercer son pouvoir de contrôle

<sup>2</sup> Plus précisément, le registraire a tiré cette conclusion au sujet de l'argument avancé par l'appelante au sujet de l'existence d'un conflit d'intérêts rédhibitoire: [TRADUCTION] «En l'espèce, même s'il y a une possibilité de communication de renseignements confidentiels (possibilité plutôt lointaine vu les faits et circonstances de la cause), il n'y a aucun risque que ces renseignements soient utilisés au détriment de l'opposante. Comme je l'ai fait savoir dans ma lettre du 14 avril, nous n'examinons, en cet état de la procédure d'opposition, que l'argumentation fondée sur un dossier des preuves qui a été arrêté longtemps avant que la secrétaire n'ait changé d'emploi. Je ne vois pas comment le fait que cette secrétaire ait changé d'emploi trois jours avant la date de l'audience d'opposition pourrait porter préjudice à l'opposante. À supposer qu'elle communique des renseignements confidentiels à l'avocat qui est un associé dans l'étude ayant des liens avec l'agent de la demanderesse et que ces renseignements tombent dans les mains de la personne qui représente celle-ci à l'audience, je ne vois en quoi cela aiderait cette personne dans son argumentation juridique basée sur un dossier des preuves définitivement clos. L'agent de l'opposante m'a assuré que cela se pourrait mais n'a pu présenter aucun cas de figure à l'appui de sa thèse.»

exercise its supervisory jurisdiction to disqualify the *Scott & Aylen* firms to ensure the proper administration of justice.

Evidence:

In support of its motion, the appellant relied, essentially, on the affidavits of J. Guy Potvin, David Morris, Laura McArthur, Stacey Cook and Colette Truax.

In his affidavit dated July 15, 1992, Mr. Potvin refers to his earlier affidavit, sworn on April 15, 1992, in which he describes, in greater detail, the above-stated facts leading up to this motion. In his second affidavit, Mr. Potvin describes his firm's ineffective attempts to discover, by means of correspondence sent to *Scott & Aylen*, whether the respondent would be seeking alternative counsel to represent it in its appeal of the Registrar's decision. The representations of counsel for the respondent, at the hearing of this motion, established quite clearly that the respondent intends to retain *Scott & Aylen* for the remainder of these proceedings.

David Morris, an articling student with *Potvin & Co.*, states in his affidavit, that during the hearing of this matter before the Trade-marks Opposition Board, "Terrance McManus represented to the hearing officer that his secretary, Dorothee Paquin, would not be involved in any of the work relating to the 'Jamesway' trade-mark matters, and that all related work would be given to another secretary in the *Scott & Aylen* firm". In her affidavit, Laura McArthur, a legal assistant with the law firm of *Potvin & Co.*, describes a telephone call she received from Dorothee Paquin. It appears from this affidavit that, on July 13, 1992, Ms. Paquin would have called the offices of *Potvin & Co.* to inquire about a page which was missing in the reasons for judgment forwarded to *Scott & Aylen* in the case of *Meredith & Finlayson v. Canada (Registrar of Trade-marks)*, *supra*, a case in which the law firms of *Scott & Aylen* and *Potvin & Co.* represented opposing interests in a dispute involving the "Jamesway" trade-mark.

The affidavits of Stacey Cook, a legal secretary at the firm of *Potvin & Co.*, and Colette Truax, a secre-

pour déclarer les cabinets *Scott & Aylen* inhabiles et assurer ainsi la bonne administration de la justice.

a Les preuves testimoniales:

À l'appui de sa requête, l'appelante se fonde essentiellement sur les affidavits de J. Guy Potvin, David Morris, Laura McArthur, Stacey Cook et Colette Truax.

Dans son affidavit en date du 15 juillet 1992, M. Potvin renvoie à celui qu'il avait précédemment établi le 15 avril 1992, et dans lequel il évoque avec plus de détails les faits susmentionnés qui ont abouti à la requête en instance. Le second affidavit de M. Potvin fait état des efforts qu'il avait faits en vain, par correspondance avec *Scott & Aylen*, pour savoir si l'intimée retiendrait les services d'un autre avocat pour la représenter lors de l'appel formé contre la décision du registraire. À l'audition de cette requête cependant, il ressort clairement des interventions de l'avocat de l'intimée que celle-ci entend garder les services de *Scott & Aylen* pour le reste de la procédure en cours.

David Morris, étudiant stagiaire à l'étude *Potvin & Co.*, déclare dans son affidavit qu'à l'audience de la Commission des oppositions des marques de commerce, [TRADUCTION] «Terrence McManus a déclaré au président d'audience que sa secrétaire, Dorothee Paquin, ne participerait pas à aucun travail relatif au dossier concernant la marque de commerce "Jamesway", et que tout le travail y relatif serait assigné à une autre secrétaire de l'étude *Scott & Aylen*». Dans son affidavit, Laura McArthur, clerc de l'étude *Potvin & Co.*, rappelle une communication téléphonique qu'elle a reçue de Dorothee Paquin. D'après cet affidavit, Mme Paquin aurait, le 13 juillet 1992, appelé l'étude *Potvin & Co.*, pour se renseigner au sujet d'une page manquante des motifs de jugement expédiés à l'étude *Scott & Aylen* dans la cause *Meredith & Finlayson c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, *supra*, cause dans laquelle les études d'avocats *Scott & Aylen* et *Potvin & Co.* représentaient les parties opposées dans un litige concernant la marque de commerce «Jamesway».

Les affidavits de Stacey Cook, une secrétaire juridique de l'étude *Potvin & Co.*, et de Colette Truax,

tary at *KEGB & P*, were submitted to this Court in sealed envelopes at the hearing of this motion. Counsel for the appellant insisted that these affidavits be submitted under confidential seal given the sensitive nature of the subject-matter contained therein. Appended to these affidavits are copies of documents and correspondence, contained in the appellant's file, which were prepared by Dorothée Paquin during the course of her employment with J. Guy Potvin.

In addition, the parties filed the affidavit and cross-examination of Dorothée Paquin, in which the issues of her knowledge of the confidential information contained in the appellant's file and the possibility of her breaching such confidences were examined.

In their representations to this Court, counsel for both parties relied on the decision of the Supreme Court of Canada in the case of *MacDonald Estate v. Martin* (hereinafter referred to as "*MacDonald Estate*").<sup>3</sup> In addition, counsel for the appellant discussed the rules and commentaries set out in the Law Society of Upper Canada's *Professional Conduct Handbook* and several cases in which the American courts have discussed the issue of conflict of interest as it relates to "non-lawyer personnel".

#### Issue:

The sole issue to be determined in this application is whether Dorothée Paquin's involvement with the appellant's file while she was employed by the appellant's solicitor and her subsequent employment with the law firm of *Scott & Aylen* create a disqualifying conflict of interest for the *Scott & Aylen* firms in these proceedings and in future matters dealing with the respondent's interests in the "Jamesway" trademark.

#### Discussion:

Although counsel for both parties referred, at length, to the findings of the Supreme Court of Canada in the case of *MacDonald Estate, supra*, the principles set out therein cannot be directly applied to the circumstances of this case to conclusively determine the issue before the Court. An analysis of the approach taken by the Supreme Court in *MacDonald*

une secrétaire du cabinet *KEGB & P*, ont été produits sous pli fermé à l'audition de cette requête. L'avocat de l'appelante a insisté pour que ces affidavits soient produits sous le sceau du secret, vu le caractère confidentiel de leur contenu. Ces affidavits sont accompagnés de copies de documents et de la correspondance qui figurent au dossier de l'appelante et que Dorothée Paquin avait préparés à l'époque où elle travaillait pour J. Guy Potvin.

Les parties ont en outre versé au dossier l'affidavit et la transcription du contre-interrogatoire de Dorothée Paquin, lequel contre-interrogatoire portait sur ce qu'elle savait des renseignements confidentiels contenus dans le dossier de l'appelante et sur le fait qu'elle pourrait en violer le secret.

Dans leur argumentation, les avocats de part et d'autre ont invoqué l'arrêt *Succession MacDonald c. Martin* (appelé ci-après «*Succession MacDonald*»<sup>3</sup>) de la Cour suprême du Canada. L'avocat de l'appelante a cité en outre les règles et commentaires du *Code de déontologie* du Barreau du Haut-Canada ainsi que plusieurs décisions américaines sur le conflit d'intérêts chez les «employés qui ne sont pas avocats».

#### Le point litigieux:

Il échet uniquement d'examiner, dans le cadre de cette requête, si la participation de Dorothée Paquin au dossier de l'appelante à l'époque où elle travaillait pour le procureur de cette dernière et son emploi subséquent à l'étude *Scott & Aylen* constituent pour les cabinets *Scott & Aylen* une situation de conflit d'intérêts rédhibitoire dans cette instance et dans toute instance future concernant les droits de l'intimée sur la marque de commerce «Jamesway».

#### Analyse:

Bien que les avocats des deux parties aient longuement cité les conclusions de l'arrêt *Succession MacDonald, supra*, de la Cour suprême du Canada, les principes qui y sont définis ne peuvent s'appliquer directement aux faits de la cause pour trancher de façon concluante le litige dont notre Cour est saisie. Cependant, une analyse de l'approche adoptée par la

<sup>3</sup> [1990] 3 S.C.R. 1235.

<sup>3</sup> [1990] 3 R.C.S. 1235.

*Estates* does, however, provide an excellent starting point for the resolution of the issue of conflict of interest as it applies to “non-lawyer personnel”.

In the *MacDonald Estate* case, the Supreme Court was asked to determine the appropriate standard to be applied in determining whether a law firm should be disqualified from continuing to act in a particular case by reason of a conflict of interest. The issue arose in the context of a solicitor who had been privy to the confidences of one party to a dispute and later joined the firm representing the opposing party in the action. In the reasons given for the majority of the Court, Mr. Justice Sopinka begins by setting out the three competing values to be considered in determining whether there exists a disqualifying conflict of interest. More specifically, Mr. Justice Sopinka states:

In resolving this issue, the Court is concerned with at least three competing values. There is first of all the concern to maintain the high standards of the legal profession and the integrity of our system of justice. Furthermore, there is the countervailing value that a litigant should not be deprived of his or her choice of counsel without good cause. Finally, there is the desirability of permitting reasonable mobility in the legal profession.<sup>4</sup>

I should point out that the third factor outlined in this passage is not relevant in the case before this Court, since Ms. Paquin is a secretary and not a member of the legal profession. However, the Court accepts that some consideration should also be given to the desirability of permitting reasonable mobility to “non-lawyer personnel” in their chosen field of endeavour.

In the case of *MacDonald Estate*, Mr. Justice Sopinka goes on to state that the appropriate test to be applied in conflict of interest situations is whether “the public represented by the reasonably informed person would be satisfied that no use of confidential information would occur”.<sup>5</sup> The Court then sets out the following two questions of relevance to the issue [at page 1260]:

(1) Did the lawyer receive confidential information attributable to a solicitor and client relationship relevant to the matter at hand? (2) Is there a risk that it will be used to the prejudice of the client?

<sup>4</sup> *Ibid.*, at p. 1243.

<sup>5</sup> *Ibid.*, at p. 1260.

Cour suprême dans cet arrêt représente un excellent point de départ pour la résolution de la question du conflit d'intérêts chez les «employés qui ne sont pas avocats».

<sup>a</sup> Dans la cause *Succession MacDonald*, la Cour suprême était appelée à définir la norme à appliquer pour juger si une étude d'avocats devait être déclarée inhabile à continuer à occuper dans un cas d'espèce pour cause de conflit d'intérêts. La question s'est posée parce qu'un procureur qui avait été mis au courant des renseignements confidentiels d'une partie au litige est entré par la suite au cabinet représentant la partie adverse dans l'action en justice. Prononçant les motifs du jugement majoritaire, le juge Sopinka commence par définir les trois valeurs contradictoires à prendre en considération pour juger s'il y a conflit d'intérêts rédhibitoire. Plus précisément, il a fait cette observation:

<sup>d</sup> Pour résoudre cette question, la Cour doit prendre en considération au moins trois valeurs en présence. Au premier rang se trouve le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire. Vient ensuite en contrepois, le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix. Enfin, il y a la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession.<sup>4</sup>

<sup>f</sup> Il y a lieu de noter que le troisième facteur invoqué dans le passage ci-dessus n'a pas application en l'espèce, puisque Mme Paquin est une secrétaire juridique et non une avocate. La Cour admet cependant qu'il faut prendre en considération dans une certaine mesure la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable d'accorder aux «employés qui ne sont pas avocats» dans leur travail.

<sup>i</sup> Pour en revenir à l'arrêt *Succession MacDonald*, le juge Sopinka y conclut que dans les affaires de conflit d'intérêts, le critère retenu doit tendre à «convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels»<sup>5</sup>. La Cour pose ensuite les deux questions suivantes qui sont au cœur du litige [à la page 1260]:

... premièrement, l'avocat a-t-il appris des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, qui concernent l'objet du litige? Deuxièmement, y a-t-il un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client?

<sup>4</sup> *Ibid.*, à la p. 1243.

<sup>5</sup> *Ibid.*, à la p. 1260.

Following his criticism of the “substantial relationship” test applied by the American courts in response to the first question outlined above,<sup>6</sup> Mr. Justice Sopinka sets out the following “rebuttable presumption”, inherent to the lawyer/client relationship:

“once it is shown by the client that there existed a previous relationship which is sufficiently related to the retainer from which it is sought to remove the solicitor, the court should infer that confidential information was imparted unless the solicitor satisfies the court that no information was imparted which could be relevant.”<sup>7</sup>

In my opinion, such a presumption does not apply to the relationship between a client and his solicitor’s secretary. Furthermore, although there may be a strong inference that lawyers who work in the same firm share confidences,<sup>8</sup> I do not believe that a similar inference can be drawn with respect to the exchanges between lawyers and their secretaries. In the case of “non-lawyer personnel”, it must be shown by the client that the person now employed by opposing counsel was involved in the preparation of the client’s case in such a way as to have become privy to confidential information while employed by the client’s counsel. It is quite simply untenable to presume that Ms. Paquin received confidential information relevant to the appellant’s interest in the “Jamesway” trade-mark, by the very nature of her relationship to the client or his solicitor.

In the *MacDonald Estate* case, the junior member of the firm in question had been actively involved in the preparation of the appellant’s case and was privy

<sup>6</sup> More specifically, Mr. Justice Sopinka states (at p. 1260):

In answering the first question, the court is confronted with a dilemma. In order to explore the matter in depth may require the very confidential information for which protection is sought to be revealed. This would have the effect of defeating the whole purpose of the application. American courts have solved this dilemma by means of the «substantial relationship» test. Once a «substantial relationship» is shown, there is an irrebuttable presumption that confidential information was imparted to the lawyer. In my opinion, this test is too rigid. There may be cases in which it is established beyond any reasonable doubt that no confidential information relevant to the current matter was disclosed. One example is where the applicant client admits on cross-examination that this is the case. This would not avail in the face of an irrebuttable presumption.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid., at p. 1262.

Après avoir critiqué le critère du «lien important» qu’appliquent les tribunaux américains face à la première des deux questions ci-dessus<sup>6</sup>, le juge Sopinka définit comme suit la «présomption irréfragable» qui s’attache aux rapports entre avocat et client:

... dès que le client a prouvé l’existence d’un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l’avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l’avocat convainc la Cour qu’aucun renseignement pertinent n’a été communiqué<sup>7</sup>.

À mon avis, cette présomption ne s’applique pas aux rapports entre le client et la secrétaire de son procureur. D’ailleurs, bien qu’il y ait fort à présumer que les avocats qui travaillent ensemble échangent des renseignements confidentiels<sup>8</sup>, je ne pense pas qu’on puisse tirer la même conclusion des échanges entre avocats et secrétaires. Lorsqu’il s’agit d’un «employé qui n’est pas avocat», le client doit prouver que la personne actuellement employée par l’avocat de la partie adverse a participé à la préparation de son dossier de façon telle qu’elle a été mise au courant de renseignements confidentiels à l’époque où elle travaillait pour l’avocat de ce dernier. On ne saurait présumer que Mme Paquin a reçu des renseignements confidentiels sur les prétentions de l’appelante sur la marque de commerce «Jamesway» du seul fait de ses rapports avec la cliente ou avec le procureur de cette dernière.

Dans la cause *Succession MacDonald*, l’avocat en second de l’étude en question, avant de rejoindre l’étude représentant l’intimé dans l’action, avait acti-

<sup>6</sup> Plus précisément, le juge Sopinka se prononce en ces termes (à la p. 1260):

Pour répondre à la première question, la cour doit résoudre un dilemme. Il peut en effet être nécessaire, pour examiner à fond la question, de révéler les renseignements confidentiels que l’on cherche justement à protéger. La requête perdrait alors tout sens. Les tribunaux américains ont résolu ce dilemme en adoptant le critère du «lien important». L’établissement d’un «lien important» fait naître une présomption irréfragable selon laquelle l’avocat a appris des faits confidentiels. À mon avis, ce critère est trop rigide. Il peut arriver qu’il soit prouvé hors de tout doute raisonnable qu’aucun renseignement confidentiel pertinent en l’espèce n’a été divulgué; le requérant a pu, par exemple, reconnaître ce fait au cours de son contre-interrogatoire. Or, cette preuve serait inefficace au regard d’une présomption irréfragable.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid., à la p. 1262.

to many confidences disclosed by the appellant to the primary solicitor assigned to the case, prior to transferring to the firm representing the respondent in the action. The evidence adduced before this Court does not establish a similar involvement on the part of Dorothée Paquin. There was no evidence to indicate that she had attended any meetings at which confidential information had been imparted by the appellant or during which any case strategy had been discussed. Furthermore, a review of the affidavit evidence containing copies of the correspondence and documents prepared by Dorothée Paquin in relation to the appellant's file did not disclose any confidential information which, in the hands of the respondent, could possibly be used against the appellant's interests.

The Court is satisfied, in the circumstances of this case, that the measures taken by Mr. McManus to terminate Dorothée Paquin's continued involvement in this matter are sufficient, despite Ms. Paquin's admissions on cross-examination that she may have inadvertently prepared routine correspondence for Mr. McManus relating to this case in the past. In my opinion, a reasonable member of the public would not believe, in this case, that the appellant's confidential information was at risk. Further, I am not convinced that such a reasonable person would necessarily lose confidence in the administration of justice given this Court's decision to allow the *Scott & Aylen* firms to continue to represent the respondent despite Ms. Paquin's "secretarial" involvement with the files of both parties to this action.

Upon considering the submissions of counsel and reviewing the evidence presented, I conclude that there exists no disqualifying conflict of interest in this case. Consequently, the appellant's motion is denied with costs.

vement participé à la préparation du dossier de l'appelante et avait été ainsi mis au courant de nombreux renseignements confidentiels communiqués par celle-ci à l'avocat principalement chargé de l'affaire. Les preuves et témoignages produits devant notre Cour n'établissent pas pareille participation de la part de Dorothée Paquin. Il n'y a aucune preuve établissant qu'elle ait assisté à l'une quelconque des réunions au cours desquelles l'appelante a communiqué des renseignements confidentiels ou discuté de la stratégie à adopter dans la poursuite de l'affaire. Enfin, l'examen des dépositions par affidavit, auxquelles étaient jointes des copies de la correspondance et des documents préparés par Dorothée Paquin dans le dossier de l'appelante, ne fait ressortir aucun renseignement confidentiel qui, dans les mains de l'intimée, pourrait être exploité au détriment de l'appelante.

Vu les faits et circonstances de la cause, la Cour conclut que les mesures prises par M. McManus pour mettre fin à la participation de Dorothée Paquin à cette affaire sont suffisantes, malgré l'aveu fait par celle-ci lors de son contre-interrogatoire que par le passé, elle a pu, par inadvertance, préparer la correspondance usuelle de M. McManus dans le cadre de cette affaire. À mon avis, le public, que représente la personne raisonnablement informée, ne penserait pas que les renseignements confidentiels de l'appelante soient en danger en l'espèce. D'ailleurs, je ne suis pas convaincu que cette personne raisonnablement informée perdrait nécessairement confiance dans l'administration de la justice par suite de la décision de cette Cour de permettre aux cabinets *Scott & Aylen* de continuer à représenter l'intimée malgré la participation de Mme Paquin, à titre de «secrétaire», aux dossiers de l'une et l'autre parties à cette action.

À la lumière de l'argumentation des avocats des deux parties ainsi que des preuves et témoignages produits, je conclus qu'il n'y a pas conflit d'intérêts rédhibitoire en l'espèce. En conséquence, la requête de l'appelante est rejetée avec dépens.