



T-2028-95

ENTRE :

WHIRLPOOL CORPORATION et
INGLIS LIMITED,

demandereses,

- et -

CAMCO INC. et GENERAL ELECTRIC COMPANY,

défenderesses.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

Introduction

Il s'agit en l'espèce de l'appel d'une décision par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté le 3 avril 1997 la requête présentée par les défenderesses en vue d'obtenir la production de dossiers concernant des brevets. Plus particulièrement, les défenderesses cherchaient à obtenir des lettres échangées entre le conseiller juridique interne américain (spécialisé en droit des brevets) des demandereses, qui exercent leurs activités aux États-Unis, et un agent de brevets canadien à qui la poursuite de trois des brevets canadiens des demandereses avait été confiée. Les défenderesses cherchaient aussi au départ à obtenir des documents provenant des dossiers relatifs aux brevets américains des demandereses, mais elles ont retiré cette demande devant le protonotaire.

Les documents en cause n'existent que dans les dossiers de la demanderesse Whirlpool parce que l'agent de brevets canadien a détruit ses propres copies. Le protonotaire a statué que

ces documents faisaient l'objet du secret professionnel de l'avocat et qu'ils ne devaient pas être produits. Les défenderesses interjettent maintenant appel de cette ordonnance.

Les deux parties reconnaissent que les documents sont pertinents au litige actuel. Toutefois, il n'est pas contesté non plus que les lettres en cause n'ont pas été écrites en prévision d'un litige. Le protonotaire en est arrivé à cette même conclusion à la première page de sa décision : « À l'époque, aucun litige n'était expressément envisagé ». La seule question soumise à la Cour est celle de savoir si le protonotaire a commis une erreur de droit en statuant que les documents ne devaient pas être produits parce qu'ils faisaient l'objet du secret professionnel de l'avocat.

Fondement de la décision du protonotaire

Avec égards, je suis convaincu que le protonotaire a commis une erreur de droit en statuant que les demanderesses n'étaient pas tenues de produire les documents. De telles erreurs de droit doivent être corrigées : *Canada c. Aqua-Gem Investments Limited*, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.). À la page 3, dans la partie principale de sa décision, le protonotaire affirme que le secret professionnel s'applique parce que l'avocat américain des demanderesses avait expressément demandé les renseignements qu'il a reçus de l'agent de brevets canadien dans le but de conseiller sa cliente. Selon le protonotaire, l'avocat américain croyait que ces renseignements étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat. Le protonotaire a tenté de distinguer l'espèce de *Wheeler c. Le Marchant*, (1881) 17 Ch.D. 675. Le protonotaire conclut à la page 3 :

Dans *Wheeler v. Le Marchant*, l'avocat n'avait pas demandé à la personne en cause de produire les renseignements en vue de lui permettre de donner un avis ou une aide juridiques que lui demandait son client. Les renseignements existaient déjà, et l'avocat les a demandés. Cette demande n'a pas rendu les renseignements préexistants confidentiels. J'estime que lorsqu'un avocat demande à une personne de lui obtenir ou de lui produire et fournir des renseignements afin qu'il puisse donner un avis ou une aide juridiques à son client, ces renseignements peuvent éventuellement être demandés auprès d'autres sources, mais elles ne peuvent provenir des dossiers de l'avocat. Le fait qu'il se peut que les documents ou les renseignements contenus dans les dossiers de l'avocat américain proviennent d'un agent de brevets n'amointrit pas cette protection.

État du droit concernant les communications provenant d'un agent de brevets

Le protonotaire n'a cité aucune source pour appuyer sa conclusion selon laquelle lorsqu'un avocat demande des renseignements auprès d'un tiers en vue les transmettre par la suite à un client, ces renseignements sont protégés par le secret professionnel de l'avocat même si ce tiers est un agent de brevets. Toutefois, il existe une jurisprudence prépondérante et concluante en droit canadien selon laquelle les échanges entre un client et un agent de brevets ne font pas l'objet du secret professionnel de l'avocat à moins que les documents n'aient été préparés par l'intermédiaire de l'avocat du client et qu'ils l'aient été en prévision d'un litige : *Flexi-Coil Ltd. c. Smith-Roles Ltd. et al.*, (1983) 73 (2d) 89 (C.F. 1^{re} inst.), aux pages 92 et 93 [ci-après « *Flexi-Coil* »]. Dans *Lumonics Research Ltd. c. Gould*, (1983) 70 C.P.R. (2d) 11 (C.A.F.), à la page 15, [ci-après « *Lumonics* »], au nom de la Cour fédérale, le juge Pratte a dit :

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.

Ainsi que je l'ai mentionné relativement à l'instance actuelle, la poursuite des brevets au Canada constituait le principal sinon l'unique but des échanges entre l'agent de brevets canadien et le conseiller juridique interne américain. Dans *Proctor & Gamble Co. c. Calgon Interamerican Corp.*, (1980) 48 C.P.R. (2d) 63 (C.F. 1^{re} inst.), à la page 64 [ci-après « *Calgon* »] :

[TRADUCTION]

Bien qu'il ait apparemment été envisagé, du moins dans les documents les plus récents, que, une fois engagées, les actions en contrefaçon de ce brevet seraient intentées contre les défenderesses et d'autres, relativement aux produits alors sur le marché, les documents se rapportent directement au traitement de la demande au Bureau des brevets et uniquement de manière accessoire, si elles s'y rapportent, au litige envisagé.

A fortiori, lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas du tout question d'envisager un litige, le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas à la correspondance d'un agent de brevets.

Compétence de l'avocat américain

De même, pour ajouter à l'absence de secret professionnel se rattachant aux documents en cause, l'avocat américain **n'avait pas la compétence requise** pour conseiller ses clientes américaines sur le droit canadien des brevets en fonction des renseignements fournis par l'agent de brevets canadien. Par conséquent, avec respect pour l'opinion contraire, je ne suis pas d'accord avec le protonotaire lorsqu'il dit, aux pages 4 et 5 de sa décision : « Je suis convaincu que, dans ces circonstances, le conseiller interne de la demanderesse américaine peut être qualifié de conseiller juridique pour que celle-ci puisse être en mesure d'invoquer le secret professionnel de l'avocat ». Le protonotaire a cité *Re United States of America v. Mammoth Oil Co.*, [1925] 2 D.L.R. 966 (C.A. Ont.) [ci-après *Mammoth*]. Dans cette affaire, un avocat canadien avait donné des conseils aux États-Unis à un Américain sur un point de droit américain. La Cour a statué que cet avocat ne pouvait invoquer le secret professionnel de l'avocat comme excuse pour refuser de répondre aux questions des autorités américaines. La présente espèce est l'inverse de *Mammoth*. Nous avons affaire ici à un avocat américain qui donne des conseils à des clients américains sur le droit canadien des brevets en fonction de renseignements fournis par un agent de brevets canadien. Dans la présente affaire, personne, y compris l'agent de brevets canadien, n'a compétence à titre de professionnel du droit pour donner des conseils sur le droit canadien des brevets. Dans *Calgon*, précité, à la page 64, le juge Mahoney a cité *Mammoth*, une affaire que le protonotaire n'a pas citée dans ses propres motifs :

[TRADUCTION]

Il faut que le conseiller juridique avec qui la demanderesse a communiqué ait eu la compétence professionnelle pour le conseiller relativement au droit canadien : (*Mammoth*, précité). Bien qu'une telle communication avec un employé compétent soit protégée par le secret professionnel comme elle le serait si elle avait lieu avec un juriste compétent, **cet avocat doit avoir eu compétence pour exercer sa profession au Canada comme plaideur et procureur, et non comme agent de brevets.**

(non souligné dans l'original)

Dans *Montreal Fast Print (1975) Ltd. c. Polylok Corp.*, (1983) 74 C.P.R. (2d) 34 (C.F. 1^{re} inst.) [ci-après *Montreal Fast Print*], la Cour a examiné des circonstances semblables à celles de l'espèce. Il s'agissait d'un cabinet d'avocats canadien dont des membres agissaient aussi à

titre d'agents de brevets, et d'agents de brevets qui n'étaient pas des avocats. Le juge Walsh a dû parcourir la correspondance entre ce cabinet et des avocats américains représentant une entreprise cliente américaine. Aucune des lettres n'avait été rédigée en vue d'un litige. Aux pages 46 et 47 de sa décision, le juge Walsh a conclu que certains échanges relatifs aux demandes de brevet (entre un agent de brevets canadien et un avocat américain dans le but de fournir des conseils aux clients américains sur des questions de droit canadien) n'étaient pas protégés par le secret professionnel :

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.

(non souligné dans l'original)

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.

(non souligné dans l'original)

Aussi, à un égard important, l'instance actuelle diffère de *Montreal Fast Print* étant donné que toute la correspondance en cause est adressée à des personnes travaillant uniquement à titre d'agents de brevets et provient uniquement de ces personnes. Le fait qu'un agent de brevets était membre d'un cabinet qui offrait sous le même nom les services d'avocats et de procureurs ainsi que d'agents de brevets n'est pas pertinent. Comme le juge Mahoney l'a décidé à la page 65 dans *Calgon*, précité, c'est un agent de brevets plutôt qu'un des avocats du cabinet qui est le destinataire et l'auteur de la correspondance en cause en l'espèce.

Conclusion

C'est aux demanderesses qui invoquaient le secret professionnel de l'avocat qu'il incombait d'en prouver l'existence en vertu du droit canadien : (*Lumonics*, précité, à la page 16). Elles ne l'ont pas fait. L'avocat des demanderesses a cité *Descôteaux et autre c. Mierzwinski*, [1982] 1 R.C.S. 860, une décision de la Cour suprême du Canada, pour soutenir

que dans *Lumonics*, précité, la Cour d'appel fédérale avait mal interprété l'étendue du secret professionnel de l'avocat en ce qui concerne les agents de brevets. À la page 873 de l'arrêt *Descôteaux*, le juge Lamer (alors juge puîné) a dit :

Consulter un conseiller juridique inclut la consultation de ceux qui l'assistent de façon professionnelle (v.g. sa secrétaire, son stagiaire) et qui ont eu comme tel accès aux communications faites par le client dans le but d'obtenir un avis juridique.

Les demanderesse soutiennent que si le secret professionnel de l'avocat englobe les communications d'un stagiaire, à fortiori les documents produits par un professionnel expérimenté comme un agent de brevets devraient bénéficier de la même protection. Toutefois, elles n'ont pas été en mesure de citer des affaires où l'arrêt *Descôteaux* avait été interprété de cette façon. Qui plus est, les demanderesse n'ont pas cité d'affaires qui avaient remis en question les nombreuses décisions rendues après l'arrêt *Descôteaux* au sujet du rôle des agents de brevets et du secret professionnel de l'avocat. En fait, dans *Montreal Fast Print*, précité, le juge Walsh a tenu compte de l'arrêt *Descôteaux*. Toutefois, après un examen de la jurisprudence pertinente, y compris les décisions *Descôteaux* et *Flexi-Coil*, précitées, il a quand même statué à la page 42 de sa décision que « la distinction demeure entre les conseils juridiques donnés par un agent de brevets agissant à ce titre et ceux donnés par un avocat ». Il ressort du contexte des propos du juge Lamer dans l'arrêt *Descôteaux* que la Cour suprême traitait de la portée du secret professionnel de l'avocat en rapport avec un conseiller juridique professionnel. À la page 872 de la décision, juste avant le passage cité ci-dessus, le juge Lamer cite Wigmore (8 Wigmore, *Evidence*, paragraphe 2292 McNaughton, rév. 1961) :

[TRADUCTION]

Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.

En outre, le conseiller juridique interne américain, le destinataire et l'auteur des échanges en cause, n'était pas compétent pour donner des conseils à ses clientes américaines en fonction des renseignements fournis par l'agent de brevets canadien. Ce facteur constitue une autre raison

pour laquelle l'application du secret professionnel de l'avocat ne devrait pas être étendue aux documents dont il est question en l'espèce.

J'ai examiné les documents qui seront produits et je suis convaincu qu'ils concernent la correspondance entre un agent de brevets canadien et l'avocat interne américain des demandereses et qu'ils relèvent de la compétence de la Cour : *Proctor & Gamble Co. c. Nabisco Brands Ltd.*, (1989) 24 C.P.R. (3d) 570 (C.A.F.).

L'appel interjeté de l'ordonnance du protonotaire est accueilli. Aux termes de l'ordonnance distincte, les documents provenant des dossiers des avocats seront produits et mis à la disposition des défenderesses.

Max M. Teitelbaum

JUGE

OTTAWA
11 avril 1997

Traduction certifiée conforme

COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N° DU GREFFE : T-2028-95

INTITULÉ DE LA CAUSE : Whirlpool Corporation et Inglis Limited c. Camco Inc. et
General Electric Company

LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE : 7 avril 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM EN DATE DU 11 avril 1997

ONT COMPARU :

Chris Kvas POUR LES DEMANDERESSES

Ron Dimock POUR LES DÉFENDERESSES
Dino Clarizio

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Burrigar Moss POUR LES DEMANDERESSES
Toronto (Ontario)

Dimock, Statton, Clarizio POUR LES DÉFENDERESSES
Toronto (Ontario)