

T-2865-81

T-2865-81

**United States Surgical Corporation (Plaintiff)**

v.

**Downs Surgical Canada Limited (Defendant)**

Trial Division, Walsh J.—Ottawa, October 12 and 14, 1982.

*Practice — Motion for order removing plaintiff's solicitors from record — Junior formerly with law firm acting for defendant now with solicitors for plaintiff — Junior worked on file and privy to information given by defendant — Defendant also seeks amendment of order concerning time for discovery — No prejudice to defendant — Partner at plaintiff's law firm undertaking not to discuss case with new junior — Small number of patent firms meaning impossible for lawyers to change firms if defendant's argument sustained — Motion for order removing solicitors denied — Slight delay for discovery granted as defendant's solicitors embarrassed.*

Defendant's motion is for an order removing Sim, Hughes as solicitors of record for the plaintiff in that a junior formerly employed by the law firm acting for the defendant was now with Sim, Hughes. The solicitor, while with his former firm, had worked on this case and was privy to all the information supplied by the defendant. Sim, Hughes refused to withdraw from the record. Defendant also seeks the amendment of an order setting out a time limit with respect to discovery.

*Held*, motion to remove law firm from record denied subject to an undertaking; order dealing with discovery amended.

There was no suggestion of impropriety on the part of Sim, Hughes or the lawyer who changed firms. Although the cases relied on by the defendant lent some support to its contention, on the facts of this case the danger of any prejudice resulting to defendant from the lawyer changing firms was minimal or non-existent. The lawyer could only have been assisting the partners since he had but recently been called to the bar. Mr. Sim could conduct this litigation without his help. Sim had given his undertaking to the Court that he would not discuss this case with his new junior.

There are only a few law firms in Canada specializing in patent law and if any time a member of one of these firms went to another the latter had to abandon all its clients with litigation against parties represented by their new lawyer's former firm, it would be almost impossible for a patent attorney to

**United States Surgical Corporation (demanderesse)**

a c.

**Downs Surgical Canada Limited (défenderesse)**

Division de première instance, juge Walsh—Ottawa, 12 et 14 octobre 1982.

b

*Pratique — Requête en ordonnance qui excluait du dossier les procureurs de la demanderesse — Un avocat en second qui travaillait auparavant pour l'étude d'avocats représentant la défenderesse travaille maintenant pour les procureurs de la demanderesse — Cet avocat était responsable du dossier et était au courant des renseignements fournis par la défenderesse — La défenderesse sollicite aussi une modification de l'ordonnance concernant le délai imparti pour procéder à l'interrogatoire préalable — Aucun préjudice pour la défenderesse — Un associé de l'étude d'avocats occupant pour la demanderesse s'engage à ne pas discuter de l'affaire avec le nouvel avocat en second — L'existence d'un petit nombre d'études d'avocats s'occupant d'affaires de brevets voudrait dire qu'il serait impossible pour les avocats de changer de cabinet, si la prétention de la défenderesse était accueillie — Requête en ordonnance qui excluait les procureurs, rejetée — Un court délai pour la tenue de l'interrogatoire préalable est accordé, étant donné l'embarras causé aux procureurs de la défenderesse.*

c

d

e

f

g

La requête de la défenderesse tend à l'obtention d'une ordonnance qui excluait l'étude d'avocats Sim, Hughes comme procureur de la demanderesse inscrit au dossier, parce qu'un avocat en second qui travaillait auparavant pour l'étude d'avocats occupant pour la défenderesse travaille maintenant pour Sim, Hughes. Pendant qu'il travaillait pour son ancienne étude d'avocats, cet avocat s'est occupé de cette affaire et a été mis au courant de tous les renseignements fournis par la défenderesse. Le cabinet Sim, Hughes a refusé de se retirer du dossier. La défenderesse sollicite aussi une modification de l'ordonnance fixant un délai limite pour procéder à l'interrogatoire préalable.

*Jugement*: la requête tendant à faire exclure l'étude d'avocats du dossier est rejetée, sous réserve d'un engagement; l'ordonnance portant sur l'interrogatoire préalable est modifiée.

h

i

j

Il n'existe aucune allégation d'inconvenance de la part de l'étude Sim, Hughes ni de l'avocat qui a changé de cabinet. Bien que les affaires invoquées par la défenderesse appuient dans une certaine mesure sa prétention, le risque que le changement de cabinet cause un préjudice à la défenderesse est minime sinon inexistant, étant donné les faits de l'espèce. L'avocat n'aurait fait qu'assister ses associés, compte tenu de son admission récente au barreau. Dans le présent procès, Sim pourrait se passer de son aide. Sim s'est engagé devant la Cour à ne pas discuter de cette affaire avec son nouvel avocat en second.

Au Canada, il existe relativement peu d'études d'avocats se spécialisant en droit des brevets, et conclure que chaque fois qu'un membre de ces études décide de se joindre à une autre étude, cette dernière doit abandonner tous les clients en litige avec ceux représentés par l'ancienne étude du nouvel avocat,

change firms. The decision in *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.) was not intended to be given as wide an application as defendant seeks.

While the Court had little sympathy for the request to allow a further delay for discovery, the firm had undoubtedly been caused some embarrassment by the junior's departure and the Court was disposed to allow a slight additional delay.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### DISTINGUISHED:

*Sinclair v. Ridout & Moran*, [1955] O.R. 167 (H.C.); *Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al.* (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.); *MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.* (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.); *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).

##### REFERRED TO:

*Rakusen v. Ellis, Munday and Clarke*, [1911-13] All E.R. Rep. 813.

##### COUNSEL:

*D. F. Sim, Q.C.* for plaintiff.  
*R. Armstrong* for defendant.

##### SOLICITORS:

*Sim, Hughes*, Toronto, for plaintiff.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, for defendant.

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

WALSH J.: Defendant moves that the firm of Sim, Hughes be removed as solicitors of record for the plaintiff and accordingly asks for an amendment of the order dated September 13, 1982, directing defendant to hold an examination for discovery of plaintiff by October 15, 1982, and if further answers are sought or documents are required to move for same within two weeks after receipt of the transcript or by November 19, 1982, so that defendant be ordered to hold such examination for discovery within four weeks from the time plaintiff's new solicitors are retained or such greater time as the new solicitors may require. In the alternative if the law firm of Sim, Hughes is not removed from the record defendant then seeks an order amending the aforesaid order of September 13, 1982 so that defendant be required to hold the examination for discovery of plaintiff at a date four weeks from the date of the order made herein and that if further answers are sought or docu-

mettrait un avocat spécialisé dans des causes de brevets dans la quasi-impossibilité de changer de cabinet. La décision rendue dans *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.), n'a pas été conçue comme pouvant recevoir une application aussi large que celle que propose la défenderesse.

Bien que la Cour n'accueille pas avec beaucoup de sympathie la requête en prorogation du délai pour l'interrogatoire préalable, elle est disposée à accorder un court délai additionnel, le départ de l'avocat en second ayant indiscutablement causé quelque embarras à l'étude d'avocats.

#### JURISPRUDENCE

##### DISTINCTION FAITE AVEC:

*Sinclair v. Ridout & Moran*, [1955] O.R. 167 (H.C.); *Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al.* (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.); *MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.* (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.); *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).

##### DÉCISION CITÉE:

*Rakusen v. Ellis, Munday and Clarke*, [1911-13] All E.R. Rep. 813.

##### AVOCATS:

*D. F. Sim, c.r.*, pour la demanderesse.  
*R. Armstrong* pour la défenderesse.

##### PROCUREURS:

*Sim, Hughes*, Toronto, pour la demanderesse.  
*Rogers, Bereskin & Parr*, Toronto, pour la défenderesse.

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

LE JUGE WALSH: La défenderesse demande que l'étude d'avocats Sim, Hughes soit exclue comme procureur de la demanderesse inscrit au dossier. Elle sollicite donc une modification de l'ordonnance du 13 septembre 1982 lui ordonnant de procéder à un interrogatoire préalable de la demanderesse au plus tard le 15 octobre 1982, et si on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres documents, d'en faire la demande dans les deux semaines à compter de la réception de la transcription ou, au plus tard, le 19 novembre 1982, de manière qu'il lui soit ordonné de tenir cet interrogatoire préalable dans les quatre semaines à compter du jour où la demanderesse aura retenu les services de nouveaux procureurs ou dans un délai plus long que pourront demander les nouveaux procureurs. Subsidièrement, si l'étude d'avocats Sim, Hughes n'est pas exclue, la défenderesse demande alors une ordonnance modifiant ladite ordonnance du 13 septembre 1982 en sorte qu'elle soit tenue de tenir

ments are required to move for same within two weeks after receipt of the transcript.

With respect to the first issue raised by the motion the situation is an unusual one. One Donald M. Cameron was formerly employed by the firm of Rogers, Bereskin & Parr representing defendant from the time he was called to the bar in March 1981. The proceedings herein were commenced on May 26, 1981 and Mr. Cameron had responsibility for the file subject to the supervision of two senior partners of the firm. He assisted in the preparation of the defendant for the examination for discovery and had attended at such examination. Subsequently an interlocutory injunction was sought in an action commenced by plaintiff against defendant herein in the Supreme Court of Ontario and Mr. Cameron was again involved in all phases of preparation for argument of the interlocutory injunction application, including attendance of witnesses, attendance at all cross-examinations of plaintiff's witnesses and cross-examinations of defendant's witnesses, also attending in Court on the interlocutory injunction motion. He is accordingly privy to all information which was supplied by defendant not only in that action but in the present action.

On September 9, 1982, he advised the firm with which he was associated that he was leaving and had accepted employment with the firm of Sim, Hughes who represent plaintiff herein, his final working day with his former associates being September 24, 1982. Defendant's solicitors believe that under the circumstances plaintiff's attorneys, Sim, Hughes, should withdraw from the record and cease to represent plaintiff which said attorneys have refused to do so. It must be emphasized that there is no suggestion whatsoever of any impropriety on the part of Mr. Cameron or the Sim, Hughes law firm. He was free to change his association if he so chose, and it was by agreement that Mr. Cameron commenced work with the Sim, Hughes firm on October 4, taking a brief holiday

l'interrogatoire préalable de la demanderesse quatre semaines à compter de la date de l'ordonnance rendue en l'espèce, et si on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres documents, que la défenderesse soit tenue d'en faire la demande dans les deux semaines de la réception de la transcription.

Pour ce qui est de la première question soulevée par la requête, la situation est inhabituelle. Un certain Donald M. Cameron travaillait, auparavant, pour l'étude d'avocats Rogers, Bereskin & Parr, représentant la défenderesse depuis son admission au barreau en mars 1981. Les procédures en l'espèce ont été engagées le 26 mai 1981, et Cameron était responsable du dossier, sous le contrôle de deux associés plus anciens de l'étude. Il avait aidé la défenderesse à préparer l'interrogatoire préalable et y avait assisté. Une injonction interlocutoire fut par la suite sollicitée dans le cadre d'une action engagée par la demanderesse contre la défenderesse à l'instance devant la Cour suprême de l'Ontario, et Cameron participa de nouveau à toutes les phases de la préparation des actes de procédure préalables au débat sur la demande d'injonction interlocutoire, notamment la comparution de témoins, l'assistance à tous les contre-interrogatoires des témoins de la demanderesse et de ceux de la défenderesse, et la comparution en Cour au sujet de la requête en injonction interlocutoire. Il est, par conséquent, au courant de tous les renseignements fournis par la défenderesse non seulement dans cette action, mais aussi dans la présente action.

Le 9 septembre 1982, il avisa l'étude où il travaillait de son départ, et il fit savoir qu'il avait accepté de travailler pour l'étude Sim, Hughes qui occupe pour la demanderesse à l'instance, son dernier jour de travail avec ses anciens associés étant le 24 septembre 1982. D'après les procureurs de la défenderesse, les procureurs de la demanderesse, Sim, Hughes, devraient, dans les circonstances, se récuser et cesser de représenter la demanderesse, ce que lesdits procureurs ont refusé de faire. On doit souligner qu'il n'existe absolument aucune allégation d'inconvenance de la part de Cameron ni de l'étude Sim, Hughes. Il lui était loisible de changer d'étude si tel était son choix, et c'est de plein gré que Cameron a commencé à travailler pour l'étude Sim, Hughes le 4 octobre,

following termination of his employment with Rogers, Bereskin & Parr on September 24.

In addition to the present case in which it was indicated Mr. Cameron personally did considerable work, a letter of September 28, 1982, from Rogers, Bereskin & Parr requesting Sim, Hughes to withdraw from the record sets out that their firm had during the period of Mr. Cameron's employment with them other clients involved in litigation with clients represented by the Sim, Hughes firm including *Carling O'Keefe v. Labatts and Anheuser-Busch* and *Corning Glassworks v. Canstar et al.* It is important to note that no mention was made during the hearing on September 13, 1982 of the motion which led to the order setting a time schedule for completion of the examination for discovery of plaintiff's witness of any problem which might arise from the departure of Mr. Cameron from the firm representing the defendant to join the firm representing plaintiff although defendant's solicitors were aware at the time as a result of his resignation on September 9.

Defendant relies on the rules of professional conduct of the Law Society of Upper Canada, and the cases of *Sinclair v. Ridout & Moran*<sup>1</sup>, *Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al.*<sup>2</sup>, *MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.*<sup>3</sup> and *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall*.<sup>4</sup>

The *Sinclair v. Ridout & Moran* case is not directly in point since it dealt with a solicitor who had been introduced by plaintiff to defendants and had acted for both of them while they were negotiating for the purchase of a property and subsequently acted for defendants when litigation arose between the parties. In rendering judgment Chief Justice McRuer states at page 183:

This is a principle of ethical standards that admits of no fine distinctions but should be applied in its broadest sense . . . .

He also states at page 183:

<sup>1</sup> [1955] O.R. 167 (H.C.).

<sup>2</sup> (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.).

<sup>3</sup> (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.).

<sup>4</sup> (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).

après avoir pris de brèves vacances à la suite de son départ de chez Rogers, Bereskin & Parr le 24 septembre.

a Outre la présente affaire, où il a été établi que Cameron avait personnellement fait un travail considérable, le 28 septembre 1982, l'étude Rogers, Bereskin & Parr a écrit une lettre à Sim, Hughes pour lui demander de se retirer du dossier, exposant qu'elle avait eu, au cours de l'emploi de Cameron chez elle, d'autres clients ayant des litiges avec des clients représentés par l'étude Sim, Hughes, notamment dans l'affaire *Carling O'Keefe c. Labatts et Anheuser-Busch* et *Corning Glassworks c. Canstar et al.* Il importe de souligner qu'au cours de l'audition, le 13 septembre 1982, de la requête qui conduisit à l'ordonnance fixant un délai pour terminer l'interrogatoire préalable du témoin de la demanderesse, il n'a été question d'aucun problème qui pourrait survenir par suite du départ de Cameron de l'étude représentant la défenderesse pour se joindre à l'étude qui occupe pour la demanderesse, bien que les procureurs de la défenderesse en aient été conscients à l'époque par suite de la démission de Cameron le 9 septembre.

f La défenderesse se fonde sur les règles déontologiques de la Law Society of Upper Canada, et sur les affaires *Sinclair v. Ridout & Moran*<sup>1</sup>, *Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al.*<sup>2</sup>, *MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.*<sup>3</sup> et *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall*<sup>4</sup>.

g L'affaire *Sinclair v. Ridout & Moran* n'est pas directement pertinente, puisqu'il s'agit d'un procureur que le demandeur avait présenté aux défendeurs et qui avait agi pour les deux parties lors de négociations pour l'acquisition d'un bien-fonds, et h qui, par la suite, avait agi pour les défendeurs lorsqu'un litige s'éleva entre elles. En rendant le jugement, le juge en chef McRuer dit ceci à la page 183:

i [TRADUCTION] Il s'agit d'un principe de déontologie qui ne souffre aucune distinction subtile, mais qui devrait s'appliquer dans son sens le plus large . . . .

Il ajoute en outre à la page 183:

<sup>1</sup> [1955] O.R. 167 (H.C.).

<sup>2</sup> (1976), 12 O.R. (2d) 236 (H.C.).

<sup>3</sup> (1980), 31 O.R. (2d) 221 (H.C.).

<sup>4</sup> (1982), 35 O.R. (2d) 599 (C.A.).

Whether the defendants cunningly retained the plaintiff's solicitor to get him away from the plaintiff under these circumstances or not, as contended for by counsel for the plaintiff, is probably not important, but it is an element in their whole course of conduct and is some evidence of the conspiracy alleged in the pleadings.

There is no such suggestion in the present case.

In the case of *Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al.*, Goodman J. at pages 237-238 states:

In the present case I have reached the conclusion that I should not proceed to hear this motion for an interlocutory injunction so long as the solicitors of record for the plaintiff are the same solicitors who have always acted for the defendant association in the past. The evidence indicates that the defendant association has at no time had any other solicitor. It is also significant, of course, that the present solicitors for the plaintiff are still acting as solicitors for at least three of the individual defendants. In my view it would be almost impossible for them to cleanse from their minds any information which they may have received while acting on behalf of any of the defendants in the past relating in any way to the subject-matter of these proceedings. It is true that there has been no allegation or submission made by counsel for the defendants herein indicating any specific use or misuse of information obtained confidentially by reason of a solicitor-and-client relationship, but the fact remains that the possibility of that occurring is very real.

He therefore adjourned the application giving plaintiff an opportunity to obtain other counsel and concludes at page 238:

It simply seems to me that in the interest of all parties concerned, it is important that justice be seen to be done and in my view that can only take place if the solicitors who in the past were common to both parties, or at least to some of the parties, in these proceedings, be not the solicitors for the plaintiff.

Again the facts in the present case are substantially different.

In the case of *MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.*, it is stated at page 222:

Parties to a concluded lawsuit should feel that they have been fairly dealt with. How can they have confidence in a just result when their former solicitor acts for the other side in a matter where he advised both parties?

It refers to the British judgment of *Rakusen v. Ellis, Munday and Clarke*<sup>5</sup> in which it was stated at page 815:

<sup>5</sup> [1911-13] All E.R. Rep. 813.

[TRADUCTION] La question de savoir si, dans les circonstances, les défendeurs ont astucieusement retenu les services du procureur du demandeur pour l'arracher à ce dernier, comme l'a prétendu l'avocat du demandeur, n'importe probablement pas, mais cela fait partie de l'ensemble de leur conduite, et constitue un élément de preuve du complot allégué dans les plaidoiries.

Or, en l'espèce, il n'y a pas d'allégation semblable.

Dans l'affaire *Steed & Evans Ltd. v. MacTavish et al.*, le juge Goodman dit ceci aux pages 237 et 238:

[TRADUCTION] En l'espèce, je suis arrivé à la conclusion que je ne devrais pas procéder à l'audition de cette requête en injonction interlocutoire tant que les procureurs de la demanderesse inscrits au dossier sont ceux-là mêmes qui ont toujours agi pour la société défenderesse dans le passé. Il ressort de la preuve qu'à aucun moment, la société défenderesse n'a eu d'autre procureur. Bien entendu, il est révélateur que les présents procureurs de la demanderesse occupent encore pour au moins trois des défendeurs. À mon avis, il leur serait presque impossible de ne pas tenir compte des renseignements qu'ils auraient pu recevoir pendant qu'ils agissaient pour le compte de l'un quelconque des défendeurs dans le passé et se rapportant, d'une façon ou d'une autre, à l'objet de ces procédures. Il est vrai que les avocats des défendeurs à l'instance n'ont allégué ni invoqué aucun cas précis d'emploi ou d'abus de renseignements obtenus à titre confidentiel sur la base de rapports procureur-client, mais il reste que la possibilité que cela se produise demeure très réelle.

Il ajourna donc l'audition de la demande pour donner à la demanderesse l'occasion de retenir les services d'autres avocats, et il conclut ainsi à la page 238:

[TRADUCTION] Il me semble tout simplement que dans l'intérêt de toutes les parties en cause, il importe qu'il soit manifeste que justice est rendue, et à mon avis, cela ne peut se faire que si les procureurs qui, dans le passé, occupaient pour les deux parties, ou, du moins, pour certaines d'entre elles, ne soient pas, en l'espèce, les procureurs de la demanderesse.

Encore une fois, les faits de l'espèce sont considérablement différents.

Dans l'affaire *MTS International Services Inc. v. Warnat Corporation Ltd.*, il est dit ceci à la page 222:

[TRADUCTION] Le procès terminé, les parties devraient avoir le sentiment qu'on a agi équitablement envers elles. Comment peuvent-elles avoir confiance en un résultat équitable lorsque leur ancien procureur occupe pour l'autre côté dans une affaire où il a agi à titre de conseiller pour les deux parties?

Ces motifs renvoient à l'affaire britannique *Rakusen v. Ellis, Munday and Clarke*<sup>5</sup>, où il est dit ceci à la page 815:

<sup>5</sup> [1911-13] All E.R. Rep. 813.

... I do not doubt for a moment that the circumstances may be such that a solicitor ought not to be allowed to put himself in such a position that, human nature being what it is, he cannot clear his mind from the information which he has confidentially obtained from his former client. In my view, however, we must treat each of these cases, not as a matter of form, not as a matter to be decided upon the mere proof of a former acting for a client, but as a matter of substance. We must come to a conclusion before we allow any special jurisdiction over solicitors to be invoked, and we must be satisfied that there is real mischief and real prejudice which in all human probability will result if the solicitor is allowed to act.

This quotation is not of great help to defendant since it requires the Court to be satisfied that there will be real mischief or real prejudice which in all human probability will result.

Finally in the only case in which the same lawyer himself did not appear to be personally involved with both clients, that of *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall*, Madame Justice Wilson in rendering the judgment of the Court of Appeal stated at page 601:

The basis of the plaintiff's claim is that Mr. Stevens breached his solicitor/client duty to the plaintiff in undertaking to represent him on this transaction when he knew that he had a conflict of interests which impaired or was highly likely to impair his ability to act with the plaintiff's best interests solely and exclusively in mind. The plaintiff says that for the purpose of ascertaining whether such a conflict exists no distinction is to be made between Mr. Stevens, Mr. Woolley and the defendant law firm. It is, in other words, not open to Mr. Stevens to take refuge in the proposition that his right hand did not know what his left hand was doing. I agree with that submission.

While these cases lend some support to defendant's contention and certainly it is unfortunate that Mr. Cameron should become associated, even as a junior associate, with a law firm which is representing a client in litigation with a client for whom he had personally done considerable work in connection with that very case, I believe that on the facts of this case the danger of any prejudice being caused to defendant by Mr. Cameron having joined the Sim, Hughes firm is minimal if not non-existent.

Mr. Cameron, while probably a very competent patent attorney could only have been assisting his senior partners in their representation of the defendant in view of his relatively recent admission to the bar. Mr. Sim would not require any assist-

[TRADUCTION] ... je ne doute pas un instant que les circonstances peuvent être telles qu'un procureur ne devrait pas être autorisé à se mettre dans une position où, compte tenu de la nature humaine, il ne pourrait faire abstraction des renseignements qu'il a, à titre confidentiel, obtenus de son ancien client.

a Toutefois, à mon avis, nous devons traiter chacun de ces cas non pas comme une question de forme, non pas comme une question à trancher sur la base de la simple preuve d'une représentation antérieure d'un client, mais plutôt comme une question de fond. Nous devons arriver à une conclusion avant de permettre qu'un pouvoir spécial sur les procureurs soit invoqué, et nous devons être persuadés que, selon toute probabilité, un tort réel et un préjudice réel se produiront si le procureur est autorisé à agir.

Cette citation n'est pas d'un grand secours à la défenderesse, la Cour devant être persuadée que, selon toute probabilité, un tort réel ou un préjudice réel surviendra.

Finalment, dans la seule affaire où il semble que le même avocat n'a pas agi pour les deux clients, l'affaire *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall*, madame le juge Wilson, en rendant le jugement de la Cour d'appel, dit ceci à la page 601:

e [TRADUCTION] Le demandeur fait valoir principalement que Stevens a violé son devoir procureur-client envers lui en s'engageant à le représenter dans cette opération, bien qu'il sût qu'un conflit d'intérêts diminuait ou devait très probablement diminuer sa capacité à agir uniquement et exclusivement au mieux des intérêts du demandeur. Le demandeur dit qu'afin de déterminer si un tel conflit existe, aucune distinction ne doit être faite entre Stevens, Woolley et l'étude d'avocats défenderesse. Autrement dit, il n'est pas loisible à Stevens de se retrancher derrière la proposition que sa main droite ne savait pas ce que faisait sa main gauche. Je souscris à cet argument.

g Bien que ces causes appuient dans une certaine mesure la prétention de la défenderesse, et qu'il soit certes regrettable que Cameron devienne associé, même à titre de dernier associé, d'une étude d'avocats qui représente un client ayant un litige avec un client pour lequel il avait personnellement fait un travail considérable relativement à cette même affaire, je crois qu'étant donné les faits de l'espèce, le risque d'un préjudice causé à la défenderesse par la collaboration de Cameron avec l'étude d'avocats Sim, Hughes est minime, sinon inexistant.

Bien que Cameron soit probablement un avocat très compétent en matière de brevets, il n'aurait fait qu'assister ses associés plus anciens dans leur représentation de la défenderesse, compte tenu de son admission récente au barreau. Sim ne lui

ance or advice from him in the conduct of the plaintiff's case. Moreover, and what is important Mr. Sim, a highly reputable attorney, is well aware of the ethics of the situation, and no doubt Mr. Cameron also understands them well. Mr. Sim gave his undertaking to the Court that he would in no way discuss the case with Mr. Cameron and offered the same undertaking on behalf of Mr. Cameron who was present.

It is necessary moreover to look at the other side of the picture if such an order were granted. As Mr. Sim pointed out in argument there are comparatively few law firms in Canada specializing in patent law. He suggested that there are only three in Toronto and perhaps five or six others who do some patent work. Such cases frequently drag on for many years. At any given time members of one firm would represent many clients in litigation with clients represented by members of one of the other firms, and to conclude, which it would be necessary to do if full effect were to be given to the *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* judgment (*supra*) that any time a member of one firm decides to change his association to join another firm the latter firm must then abandon all clients engaged in such litigation would make it almost impossible for a patent attorney to ever change his association. This is particularly true in the case of a young patent attorney who might, during his association with one firm for a four or five-year period, have done some work on, or had knowledge of, cases involving a great many clients of that firm, many of whom might be engaged in litigation with clients of the firm he proposes to join. The latter firm would certainly not give up all these clients in order to engage him, and he is certainly entitled to seek employment where he chooses and a law firm can certainly engage a former associate of another and competing law firm. In the end result it must all come down to a question of ethics and each case must be looked at on the basis of its facts. While the *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* judgment is undoubtedly justified on the facts before the Court in that case, I do not believe that it was ever intended to be given as wide an application as defendant now seeks, or that it is in the interest of justice that this should be done.

demanderait aucune aide ni aucun avis dans la conduite de l'affaire de la demanderesse. De plus, et c'est ce qui importe, Sim, avocat de haute réputation, est bien conscient du problème de déontologie que pose la situation, comme l'est certainement Cameron. Sim s'est engagé devant la Cour à ne discuter en aucune façon de l'affaire avec Cameron, et a donné le même engagement au nom de ce dernier qui était présent.

Il est en outre nécessaire d'envisager l'autre côté de la médaille si une telle ordonnance est accordée. Comme l'a indiqué Sim dans son argumentation, il existe relativement peu d'études d'avocats se spécialisant en droit des brevets. D'après lui, il en existe seulement trois à Toronto et peut-être cinq ou six autres qui s'occupent, dans une certaine mesure, d'affaires de brevets. Souvent, ces causes s'étendent sur plusieurs années. À quelque moment que ce soit, des membres d'une étude d'avocats représentent beaucoup de clients en litige avec ceux représentés par des membres d'une des autres études, et conclure, ce qui s'imposerait si l'on devait donner plein effet au jugement rendu dans l'affaire *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* susmentionnée, que chaque fois qu'un membre d'une étude décide de quitter son emploi pour se joindre à une autre étude, cette dernière doit alors abandonner tous les clients qui sont parties à ces litiges, mettrait un avocat spécialisé dans des causes de brevets dans la quasi-impossibilité de jamais changer de cabinet. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d'un jeune avocat spécialisé dans des affaires de brevets qui, au cours de collaboration avec une étude pour une période de quatre ou de cinq ans, pourrait avoir participé à la préparation, ou avoir pris connaissance de causes auxquelles sont parties de nombreux clients de cette étude, dont plusieurs pourraient être engagés dans des litiges avec des clients de l'étude à laquelle il se propose de se joindre. Celle-ci n'abandonnerait certes pas tous ces clients pour l'engager, et il a certes le droit de chercher emploi là où il veut, et une étude peut certainement engager un ancien associé d'une autre étude concurrente. En fin de compte, tout se résume à une question de déontologie et chaque cas est un cas d'espèce. Bien que le jugement dans l'affaire *Davey v. Woolley, Hames, Dale & Dingwall* soit indiscutablement fondé, compte tenu des faits présentés à la Cour, je ne crois pas qu'il ait jamais été conçu comme

Even without the undertaking given by Mr. Sim I would have concluded that this portion of defendant's motion should be dismissed subject to an order that Mr. Cameron will not discuss with Mr. Sim or any members of the Sim, Hughes firm anything whatsoever to do with this action or disclose any information which he has acquired as a result of the work he did on it. The undertaking merely confirms this.

With respect to the portion of defendant's motion seeking an amendment of the order of September 13, 1982 so as to allow further delay for the examination for discovery of plaintiff's witness, I have little sympathy for this. Defendant's solicitors were aware on September 13 that Mr. Cameron was leaving their employ to join the Sim, Hughes firm but this was not mentioned. It was made as a result of pressure from plaintiff's solicitors to force defendant not to delay further, and the excuse of defendant's solicitors that they did not as of September 13 fully appreciate the involvement of Mr. Cameron in the proceedings and the difficulty that would be caused for them by his absence is not an acceptable one. However, they have undoubtedly been caused some embarrassment and additional work as a result of this. I am therefore disposed to amend my order of September 13, 1982, so as to allow a slight additional delay on the understanding that, since plaintiff's solicitors and their client may well have been put to considerable inconvenience as all arrangements had been made for the examinations to take place on October 14 and 15, any new date fixed must be at the convenience of Mr. Sim and his client and defendant's solicitors will have to accommodate themselves to such new date and not seek any further delay. Such examination shall be held in Toronto within two weeks from the date of this order subject to the convenience of Mr. Sim and his client and if further answers are sought or documents are required following such examination defendant must move for same within one week after receipt of the transcript, and in any event no later than November 19, 1982, the date set in the original order.

pouvant recevoir une application aussi large que celle que propose actuellement la défenderesse, ou qu'il soit dans l'intérêt de la justice de le faire.

Même sans l'engagement pris par Sim, j'aurais conclu que cette partie de la requête de la défenderesse doit être rejetée, sous réserve d'une ordonnance portant que Cameron ne discutera ni avec Sim ni avec aucun autre membre de l'étude Sim, Hughes de quoi que ce soit touchant cette action, ni ne divulguera aucun renseignement qu'il a obtenu par suite du travail qu'il a fait là-dessus. L'engagement ne fait que confirmer ceci.

Pour ce qui est de la partie de la requête introduite par la défenderesse et tendant à obtenir une modification de l'ordonnance du 13 septembre 1982 prorogeant le délai pour l'interrogatoire préalable du témoin de la demanderesse, je n'accueille pas cette demande avec beaucoup de sympathie. Le 13 septembre, les procureurs de la défenderesse savaient que Cameron allait quitter son emploi pour se joindre à l'étude Sim, Hughes, mais il n'en a pas été fait mention. La requête a été introduite à la suite de la pression exercée par les procureurs de la demanderesse pour forcer la défenderesse à ne pas retarder davantage, et ce n'est pas une excuse acceptable que de dire, comme l'ont fait les procureurs de la défenderesse, qu'ils ne se sont pas pleinement rendu compte, le 13 septembre, de la participation de Cameron dans les présentes procédures et de la difficulté qui leur serait causée par son absence. Toutefois, cela leur a indiscutablement causé quelques embarras et quelque travail supplémentaire. Je suis donc prêt à modifier mon ordonnance du 13 septembre 1982, de manière à accorder un court délai additionnel, étant entendu que, puisque les procureurs de la demanderesse et leur client peuvent avoir connu beaucoup d'embarras, tous les arrangements pour les interrogatoires ayant été faits en fonction des 14 et 15 octobre, toute nouvelle date fixée devra convenir à Sim et à son client, et les procureurs de la défenderesse devront s'accommoder à cette nouvelle date et ne devront pas demander d'autres délais. Cet interrogatoire sera tenu à Toronto dans les deux semaines de la date de cette ordonnance, pourvu que cela convienne à Sim et à son client, et si on veut obtenir d'autres réponses ou d'autres documents à la suite de cet interrogatoire, la défenderesse devra en faire la demande dans la semaine qui suivra la



réception de la transcription, et, en tout état de cause, pas plus tard que le 19 novembre 1982, la date fixée dans l'ordonnance initiale.

### ORDER

Motion to remove the firm of Sim, Hughes as solicitors of record for the plaintiff is dismissed subject to the undertaking of Mr. Sim and Mr. Cameron not to discuss this action and Mr. Cameron not to reveal to Mr. Sim or any other members of the Sim, Hughes law firm any information he may have obtained while representing defendant.

The order of September 13, 1982, directing defendant to hold an examination for discovery of the plaintiff by October 15, 1982 is amended so as to direct that such examination for discovery shall be held in Toronto within two weeks from the date of this order subject to the convenience of Mr. Sim and plaintiff. Said order is further amended to require that if further answers are sought or documents required they must be moved for within one week after receipt of the transcript and in any event by November 19, 1982.

Costs of the motion are in favour of plaintiff in any event of the cause.

### ORDONNANCE

*a* La requête tendant à faire exclure l'étude Sim, Hughes en tant que procureur de la demanderesse inscrit au dossier est rejetée, sous réserve de l'engagement de Sim et de Cameron de ne pas discuter de cette action, et de l'engagement de Cameron de ne révéler à Sim ni à l'un quelconque des membres de l'étude Sim, Hughes aucun renseignement qu'il aurait obtenu pendant qu'il occupait pour la défenderesse.

*c* L'ordonnance du 13 septembre 1982 enjoignant à la défenderesse de tenir un interrogatoire préalable de la demanderesse le 15 octobre 1982 est modifiée: cet interrogatoire préalable devra se tenir à Toronto dans les deux semaines de la date de cette ordonnance, sous réserve de la convenance de Sim et de la demanderesse. Ladite ordonnance est en outre modifiée pour exiger que si on veut obtenir de nouvelles réponses ou d'autres documents, la défenderesse doit en faire la demande dans la semaine qui suivra la réception de la transcription et, en tout état de cause, pas plus tard que le 19 novembre 1982.

*d* Les dépens de la requête sont adjugés à la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause.