

T-1160-92

T-1160-92

Merck & Co. Inc., Merck Frosst Canada Inc. and Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. (*Plaintiffs*)

Merck & Co. Inc., Merck Frosst Canada Inc. et Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd. (*demandereses*)

v.

a

c.

Interpharm Inc., Allen Barry Shechtman, Bernard Sherman, Northam Medication Service Inc., Inter-American Office Service Inc., Medicine Club of America Inc., Leonard Clayman, Bluma Clayman, 643402 Ontario Limited and Medichem Inc. (*Defendants*)

b

Interpharm Inc., Allen Barry Shechtman, Bernard Sherman, Northam Medication Service Inc., Inter-American Office Service Inc., Medicine Club of America Inc., Leonard Clayman, Bluma Clayman, 643402 Ontario Limited et Medichem Inc. (*défenderesses*)

INDEXED AS: *MERCK & CO. v. INTERPHARM INC. (T.D.)*

c

RÉPERTORIÉ: *MERCK & CO. c. INTERPHARM INC. (1<sup>re</sup> INST.)*

Trial Division, Giles A.S.P.—Toronto, September 14 and 18, 1992.

Section de première instance, protonotaire adjoint Giles—Toronto, 14 et 18 septembre 1992.

*Barristers and Solicitors — Implied undertaking of confidentiality — Motion to remove Gowling, Strathy & Henderson as solicitors for plaintiffs — While enforcing Anton Pillar type order when acting for another plaintiff in another patent infringement action, Gowling may have obtained information about defendants' operations useful to plaintiffs herein — Information so obtained subject to implied undertaking of confidentiality — Whether solicitor should be removed if might or could wrongfully deploy information subject to undertaking — Motion dismissed — Cases dealing with solicitor and client privilege not applicable as no solicitor and client relationship between defendants and Gowling, merely implied obligation on Gowling — Implied undertaking of confidentiality of insufficient public interest, when balanced against right of party to choose own solicitors and public interest in efficient administration of justice, to require Court to disqualify any solicitor who might wrongly deploy information subject to undertaking — Solicitor who fails to observe undertaking subject to citation for contempt — Implied undertaking restrains what solicitor does with information, but cannot prevent solicitor from retaining it in his mind — So long as existence and content of any disclosure not disclosed outside firm, retaining counsel having experience of similar cases in interest of efficient administration of justice.*

d

*Avocats et procureurs — Engagement tacite de discrétion — Requête visant à faire déclarer Gowling, Strathy & Henderson inhabile à continuer à représenter les demandereses — À l'occasion de l'exécution d'une ordonnance de type Anton Pillar pour le compte d'une autre demanderesse dans une autre affaire de contrefaçon, Gowling aurait été en mesure d'apprendre sur les activités des défenderesses des renseignements qui pourraient être utiles aux demandereses dans la présente espèce — Les renseignements ainsi appris seraient régis par un engagement tacite de discrétion — Faut-il déclarer inhabile l'avocat qui pourrait communiquer à mauvais escient des renseignements régis par un tel engagement? — Requête rejetée — Les jugements concernant le secret professionnel des avocats ne s'appliquent pas, car Gowling est lié aux défenderesses, non pas par des rapports d'avocat à client, mais par une obligation tacite — L'intérêt public que représente l'engagement tacite, quand on le met sur la balance à l'opposé de celui que représentent le droit d'une partie de choisir son propre avocat et la bonne administration de la justice, n'est pas assez lourd pour qu'on exige des tribunaux qu'ils déclarent inhabile tout avocat qui pourrait communiquer à mauvais escient des renseignements régis par un tel engagement — L'avocat qui viole l'engagement s'expose à être poursuivi pour outrage au tribunal — L'engagement tacite limite l'usage qu'un avocat peut faire des renseignements appris, mais il ne peut pas l'empêcher de les retenir dans son esprit — Il est dans l'intérêt supérieur de la bonne administration de la justice de retenir les services d'avocats qui ont déjà plaidé des causes semblables, à condition toutefois que les renseignements qui leur ont été révélés et leur existence ne soient pas divulgués à l'extérieur de leur cabinet.*

e

f

g

h

i

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

LOIS ET RÈGLEMENTS

*Federal Court Rules, C.R.C., c. 663.*

*Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663.*

j

## CASES JUDICIAALLY CONSIDERED

## DISTINGUISHED:

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

## CONSIDERED:

*Eli Lilly and Co. v. Interpharm Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 4 (F.C.T.D.); *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.); *Spiliada Maritime Corpn. v. Cansule Ltd.*, [1987] A.C. 460 (H.L.); *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.).

## REFERRED TO:

*Bibby Bulk Carriers Ltd. v. Cansulex Ltd.*, [1989] Q.B. 155.

MOTION by defendants to remove Gowling, Strathy & Henderson as solicitors for plaintiffs. Motion dismissed.

## COUNSEL:

*Gordon F. Henderson, Q.C.* for plaintiffs.

*Harry B. Radomski* for defendants.

## SOLICITORS:

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, for plaintiffs.

*Goodman & Goodman*, Toronto, for defendants.

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

GILES A.S.P.: The motion before me was for an order removing Gowling, Strathy & Henderson (hereinafter "Gowling's") as solicitors for the plaintiffs. The principal ground was based on the fact that Gowling's had acted for the plaintiffs ("Eli Lilly") in *Eli Lilly and Co. v. Interpharm Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 4 (F.C.T.D.), an action by Eli Lilly against some of the defendants in this case and others for infringement of patents of certain drugs, not at issue in this case, allegedly infringed in the same manner as a patent at issue in this case has allegedly been infringed. In the course of prosecuting the Eli Lilly action an Anton Pillar type of order was obtained and in the course of enforcing that order the solicitors for Eli Lilly would have obtained information about the operations of these defendants which would possibly

## JURISPRUDENCE

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*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.

## DÉCISIONS EXAMINÉES:

*Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 4 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.); *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.); *Spiliada Maritime Corpn. v. Cansulex Ltd.*, [1987] A.C. 460 (H.L.); *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.).

## DÉCISION CITÉE:

*Bibby Bulk Carriers Ltd. v. Cansulex Ltd.*, [1989] Q.B. 155.

REQUÊTE des défenderesses visant à faire déclarer Gowling, Strathy & Henderson inhabile à continuer à représenter les demandereses. Requête rejetée.

## AVOCATS:

*Gordon F. Henderson, c.r.* pour les demandereses.

*Harry B. Radomski* pour les défenderesses.

## PROCUREURS:

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, pour les demandereses.

*Goodman & Goodman*, Toronto, pour les défenderesses.

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

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES: La requête dont je suis saisi vise à obtenir une ordonnance déclarant le cabinet d'avocats Gowling, Strathy & Henderson (ci-après désigné «Gowling») inhabile à continuer à représenter les demandereses. Elle se fonde principalement sur le fait que Gowling avait représenté les demandereses («Eli Lilly») dans l'affaire *Eli Lilly and Co. c. Interpharm Inc.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 4 (C.F. 1<sup>re</sup> inst). Dans l'affaire citée, Eli Lilly poursuivait plusieurs sociétés, dont certaines des défenderesses dans la présente espèce, pour contrefaçon relativement à certains brevets pharmaceutiques qui ne sont pas en cause dans la présente espèce, contrefaçon qui serait semblable à celle qui aurait été commise relativement à un brevet en litige dans la présente espèce. Au cours de cette poursuite, une

be of use to the plaintiffs in this action. The information so obtained would be subject to an implied undertaking of confidentiality. The moving defendants argue that to allow solicitors who are subject to such an implied undertaking to act for another party in whose favour they might deploy (to use a neutral term) the information was to risk bringing justice into disrepute and for that reason counsel sought to persuade me that Gowling's should be ordered removed as solicitors for the plaintiffs. I dismissed the motion for reasons given from the bench but indicated that if counsel requested, I would give brief written reasons, which on request I now do.

Counsel pressed me to analogize to those cases where solicitors were removed for being in a position of possibly being able to infringe solicitor and client privilege. In those cases cited the solicitor of a client had become or was associated with the solicitor for a party with opposing interests to the client. In this case there is no suggestion that any member of the plaintiffs' legal firm ever entered into a solicitor and client relationship with the defendants or any of them. While there is no allegation of any use of the information subject to the implied undertaking by the particular member of the firm acting for the plaintiffs, nor even of any transmission of that information by other members of the firm who acted for Eli Lilly to the member who is acting for these plaintiffs, neither is there any evidence of any chalkline, cone of silence or any other steps being taken to attempt to ensure that the particular members of the firm who acted for Lilly do not communicate with the members of the firm acting for the plaintiffs. Should I have found that the principles in the solicitor and client cases applied, and that therefore there was an onus on the plaintiffs' solicitors to prove an absence of possible conflict, I would have been required by *MacDonald Estate v. Martin*, [1990] 3 S.C.R. 1235 to order the solicitors removed because there is no evidence whatsoever to prove that a breach of the undertaking could not have taken place.

ordonnance de type Anton Pillar a été obtenue et, à l'occasion de son exécution, les avocats d'Eli Lilly auraient été en mesure d'apprendre sur les activités des défenderesses des renseignements qui pourraient être utiles aux demandereses dans la présente espèce. Les renseignements ainsi appris seraient régis par un engagement tacite de confidentialité. Les défenderesses qui m'ont présenté leur requête soutiennent qu'en permettant aux avocats liés par un tel engagement tacite de représenter une autre partie en faveur de laquelle ils pourraient communiquer (pour employer un terme neutre) les renseignements appris risque de ternir la réputation de la justice. Pour cette raison, leur avocat a tenté de me persuader d'ordonner que Gowling soit déclaré inhabile à continuer à représenter les demandereses. J'ai rejeté la requête en donnant oralement mes motifs à l'audience, mais j'ai indiqué que si l'avocat des défenderesses le demandait, je donnerais brièvement mes motifs par écrit, ce que je fais maintenant à sa demande.

L'avocat m'a prié de faire l'analogie avec des affaires dans lesquelles des avocats ont été déclarés inhabiles parce qu'ils se trouvaient dans une situation où ils risquaient de violer leur secret professionnel. Dans ces affaires, l'avocat d'un client a par la suite, soit représenté lui-même, soit travaillé pour le cabinet qui représentait une partie ayant des intérêts opposés à ceux dudit client. En l'espèce, rien n'indique qu'un membre du cabinet d'avocats des demandereses a jamais eu des rapports d'avocat à client avec l'une ou l'autre des défenderesses. Alors que personne n'a allégué que le membre du cabinet d'avocats qui représente les demandereses aurait utilisé les renseignements régis par un engagement tacite ou même que d'autres membres du cabinet d'avocats qui avaient représenté Eli Lilly lui auraient transmis de tels renseignements, rien n'indique non plus qu'on avait tracé une ligne à la craie, édifié un cône de silence ou pris d'autres mesures pour veiller à ce que les membres du cabinet d'avocats qui avaient représenté Lilly ne communiquent pas avec ceux qui représentent les demandereses. Si j'avais conclu que les principes établis par les jugements cités concernant le secret professionnel des avocats s'appliquaient à l'espèce et, par voie de conséquence, qu'il incombait aux avocats des demandereses de prouver qu'il ne pouvait y avoir incompatibilité, je serais obligé, aux termes de l'arrêt *Succession MacDonald*

Solicitor and client privilege is one of the basic principles which permit the operation of our justice system and public confidence in it. In order to support the public interest in the inviolability of the solicitor and client relationship the courts have imposed great inconvenience and have overridden without question personal rights such as the right of a person to choose his own counsel. In this case there is no suggestion that a lawyer who once acted for the defendant is now with the plaintiffs' firm. There is no suggestion of a solicitor and client relationship having been established between the defendants and anyone at Gowling's. The public interest in solicitor and client relationship is not engaged.

In my view the implied undertaking would be most impractical if it resulted in an ability to remove from a case any solicitor who was bound by an implied undertaking. The implied undertaking is not of sufficient public interest when balanced against the right of a party to choose his own solicitors and the public interest in the efficient administration of justice to require the Court to disqualify any solicitor who might wrongly deploy information subject to the undertaking. If a solicitor fails to observe the undertaking the remedy is to cite him for contempt, not to remove him.

A lawyer who takes cases regularly must have acquired a great deal of information subject to implied undertakings. In these days of specialized education and long work hours for junior lawyers, it is possible that a significant percentage of a lawyer's general knowledge will have been acquired in his practice of law, there having been little other opportunity for him to acquire the same. It is equally possible that a large portion of that general knowledge will be subject to implied undertakings. If the defendants' submissions are correct, few lawyers who have been called for any length of time will be able to take part in litigation. It is to be remembered that the undertaking is to the Court and is not limited to deploying

*c. Martin*, [1990] 3 R.C.S. 1235, de déclarer les avocats inhabiles parce qu'absolument rien ne prouve qu'une violation de l'engagement n'aurait pu se produire.

*a*

Le secret professionnel des avocats est l'un des principes fondamentaux qui permettent à notre justice de bien fonctionner et d'inspirer confiance au public. Par souci pour l'intérêt public que représente l'inviolabilité de ce secret, les tribunaux ont imposé de grands inconvénients et ont écarté catégoriquement des droits individuels tels que celui d'une personne de choisir son propre avocat. En l'espèce, rien n'indique qu'un avocat qui a naguère représenté une défenderesse travaille aujourd'hui pour le cabinet d'avocats représentant les demandereses. Rien n'indique que des rapports d'avocat à client s'étaient établis entre les défenderesses et quiconque travaillant pour Gowling. L'intérêt public que représente le secret professionnel des avocats n'est pas en jeu.

*d*

J'estime que l'engagement tacite serait tout à fait irréaliste s'il permettait de déclarer inhabile à représenter d'autres clients tout avocat qui y est tenu. L'intérêt public que représente l'engagement tacite, quand on le met sur la balance à l'opposé de celui que représentent le droit d'une partie de choisir son propre avocat et la bonne administration de la justice, n'est pas assez lourd pour contraindre les tribunaux à déclarer inhabile tout avocat qui pourrait communiquer à mauvais escient des renseignements régis par un tel engagement. Si un avocat viole l'engagement, il convient de le poursuivre pour outrage au tribunal et non de le déclarer inhabile.

*e*

*f*

*g*

Un avocat qui a une nombreuse clientèle doit nécessairement apprendre beaucoup de renseignements régis par des engagements tacites. À une époque où les avocats doivent, en début de carrière, faire des études spécialisées et travailler de longues heures, il est possible qu'une proportion notable de leurs connaissances générales soit acquise dans l'exercice de leur profession, connaissances qu'ils auraient peu d'occasions d'acquérir dans d'autres circonstances. Il est également possible qu'une majeure partie de ces connaissances générales soit régie par des engagements tacites. Si l'on accepte la thèse des défenderesses, il y aura peu d'avocats ayant quelque expérience qui pourront continuer à prendre part à

*h*

*i*

*j*

information in cases involving one or more of the same parties.

Counsel were unable to cite any case where the question of whether a solicitor should be removed who might or could wrongfully deploy information subject to the undertaking was considered. There are however a number of cases where it is hard to conceive that if there were any such general principle that it would not have been considered. In *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.) (case in which it is noted that the implied undertaking applies to information acquired as the result of an Anton Pillar type of order) the plaintiff alleged that the defendants had taken plans from the plaintiff. The defendants were ordered to surrender all such plans. A certain number of plans were surrendered. The plaintiff then commenced another action. The defendants in the second action included the defendants in the first action. An Anton Pillar type of order was obtained in the second action and a considerable number of plans were obtained which it was alleged ought to have been produced in response to the order in the first case. The report I have cited is of a motion to be released from the implied undertaking so that the information obtained as a result of the second order could be used in connection with contempt proceedings with regard to the first order. It is apparent that the use that is restricted by the implied undertaking does not include retaining the information in the brain or files of the lawyers so that it may be deployed for purposes such as considering the same when deciding whether contempt proceedings might be appropriate and indicating that a motion should be made to release the information from the implied undertaking so that it may be used in contempt proceedings.

Another set of circumstances in which I find it difficult to believe that disqualification of solicitors, because of the existence of an implied undertaking,

des procès. Il ne faut pas oublier que l'engagement de l'avocat est un engagement envers les tribunaux et ne se limite pas à la communication de renseignements dans les procès où une ou plusieurs parties sont d'anciens clients.

L'avocat des défenderesses n'a pas pu me citer un seul jugement où la question de savoir s'il fallait déclarer inhabile un avocat qui pourrait ou pouvait communiquer à mauvais escient des renseignements régis par l'engagement a été examinée. Il existe cependant plusieurs jugements dans lesquels il serait étonnant que, en supposant qu'un tel principe général existe, la question n'ait pas été examinée. Dans l'arrêt *Crest Homes Plc. v. Marks*, [1987] A.C. 829 (H.L.) (où le tribunal a fait remarquer que l'engagement tacite s'appliquait à des renseignements obtenus en conséquence d'une ordonnance de type Anton Pillar), la demanderesse soutenait que les défenderesses lui avaient pris des plans. Le tribunal a ordonné aux défenderesses de restituer les plans; un certain nombre d'entre eux ont été remis. La demanderesse a intenté alors un autre procès. Au nombre des défenderesses dans ce deuxième procès se trouvaient les défenderesses dans le premier procès. La demanderesse a obtenu une ordonnance de type Anton Pillar dans le deuxième procès et a pu reprendre possession d'un grand nombre de plans qui, selon elle, auraient dû être restitués lors de l'exécution de l'ordonnance obtenue dans le premier procès. L'arrêt que j'ai cité concerne une requête visant à libérer l'avocat de son engagement tacite afin que les renseignements obtenus en conséquence de la deuxième ordonnance puissent servir dans une poursuite pour outrage au tribunal relativement à la première ordonnance. Il est manifeste que les restrictions imposées par l'engagement tacite ne s'étendent pas à la rétention des renseignements dans le cerveau ou les classeurs des avocats et que ces renseignements peuvent être communiqués afin qu'ils puissent servir, notamment, à déterminer s'il convient d'intenter une poursuite pour outrage au tribunal et de présenter une requête visant à libérer l'avocat de son engagement tacite pour que les renseignements puissent être utilisés dans une poursuite pour outrage au tribunal.

Un autre arrêt où je trouve étonnant que la question de savoir s'il fallait déclarer les avocats inhabiles en raison de l'existence d'un engagement tacite de dis-

would not have been considered if there were such a principle is "the *Spiliada*" (*Spiliada Maritime Corpn. v. Cansulex Ltd.*, [1987] A.C. 460 (H.L.)). The *Spiliada* was one of a fleet of ships allegedly damaged by being loaded in Vancouver, British Columbia with allegedly damp sulphur. The ships had different owners, flew different flags, were bound to different foreign ports and apparently employed different types of bills of lading. However, their owners employed the same firm of English solicitors. Prior to the commencement of the *Spiliada* action a plaintiff had commenced an action with respect to damage allegedly done by damp sulphur to the ship *Cambridgeshire* by the same defendant as appears in the *Spiliada* action. After the *Cambridgeshire*, cases with respect to the *Artemis*, the *Semiramis* and possibly several other ships were commenced. Before the *Spiliada* case reached the House of Lords, it appears from the report of that case that 15 lawyers from the same firm with 75 files were deployed on similar cases. It is not clear how many ships were actually involved or how many cases. The House of Lords decision in the *Spiliada* was reported in 1987. In 1989 a dispute involving "the *Cleanthes*" was proceeding to arbitration. Again, damp sulphur loaded in Vancouver was involved. A motion was brought to release from the undertaking implied in the *Cambridgeshire*, a scientific report on the effect of damp sulphur on mild steel ("the mild steel report") (see *Bibby Bulk Carriers Ltd. v. Cansulex Ltd.*, [1989] Q.B. 155). It is quite apparent that the implied undertaking with regard to the mild steel report came into existence before the commencement of the *Spiliada* and continued in existence until after the House of Lords decision in the *Spiliada*. The motion for release of the mild steel report was not successful but it is quite apparent that the fact of the existence of the report must have been in the minds of the solicitors and have been there since they acted for the owners of the *Cambridgeshire*. The *Spiliada* deals with an order for service *ex juris*. There is no mention in the report of the case that the matter of the existence of an implied undertaking was even considered. However, in that the mild steel report would appear necessarily most relevant to any action involving the alleged damage by damp sulphur to the hull of a ship, I do not consider it possible that if there were any principle that solicitors restrained by an implied

création n'ait pas été examinée, en supposant qu'un tel principe existe, est l'arrêt «*Spiliada*» (*Spiliada Maritime Corpn. v. Cansulex Ltd.*, [1987] A.C. 460 (H.L.)). Le *Spiliada* est l'un de plusieurs navires qui auraient été endommagés parce qu'on les aurait chargés de soufre humide à Vancouver (Colombie-Britannique). Les navires appartenaient à des propriétaires différents, battaient des pavillons différents, se dirigeaient vers des ports étrangers différents et employaient apparemment des types différents de connaissements. Par contre, leurs propriétaires étaient représentés par le même cabinet d'avocats anglais. Avant le commencement du procès *Spiliada*, une demanderesse avait intenté un procès au sujet des dommages qui auraient été causés au navire *Cambridgeshire* par la même défenderesse dans le procès *Spiliada* en raison du chargement de soufre humide. Après le procès *Cambridgeshire*, d'autres procès concernant l'*Artemis*, le *Semiramis* et peut-être plusieurs autres navires ont été intentés. Avant que le procès *Spiliada* parvienne jusqu'à la Chambre des lords, il semble, d'après le compte rendu de cette affaire, que le même cabinet aurait commis 15 avocats avec 75 dossiers pour s'occuper d'affaires semblables. On ne sait pas le nombre exact des navires en cause ni celui des procès. L'arrêt de la Chambre des lords dans l'affaire *Spiliada* a été publié en 1987. En 1989, un litige concernant le «*Cleanthes*» était en instance d'arbitrage. Il s'agissait encore là de soufre humide chargé à Vancouver. Une requête était déposée en vue d'obtenir que soit libérée de l'engagement tacite pris dans l'affaire *Cambridgeshire* une étude scientifique sur l'effet du soufre humide sur l'acier doux («l'étude sur l'acier doux») (voir *Bibby Bulk Carriers Ltd. v. Cansulex Ltd.*, [1989] Q.B. 155). Il est manifeste que l'engagement tacite au sujet de l'étude sur l'acier doux existait déjà avant le procès *Spiliada* et qu'il restait en vigueur après sa conclusion à la Chambre des lords. La requête visant la communication de l'étude sur l'acier doux n'a pas été accueillie, mais il est manifeste que les avocats devaient connaître l'existence de cette étude puisqu'ils représentaient les propriétaires du *Cambridgeshire*. L'affaire *Spiliada* concernait une ordonnance autorisant la signification à l'extérieur du ressort de la Cour. Il n'y aucune mention dans le compte rendu de l'affaire que la question de l'existence d'un engagement tacite ait été même examinée. Cependant, vu que l'étude sur l'acier doux

undertaking should be removed, that Lord Goff would have indicated that it was in the best interests of justice that the same firm of solicitors be used in the *Spiliada* as had been used in the earlier cases. One of the principal reasons for Lord Goff finding that England was the *forum conveniens* for the *Spiliada*, was that the same firm of solicitors could be used if the case were tried in England. I think it is worth quoting from the speech of Lord Goff where he points out the advantages of using the similar case educated solicitors [at pages 485-486].

I believe that anyone who has been involved, as counsel, in very heavy litigation of this kind, with a number of experts on both sides and difficult scientific questions involved, knows only too well what the learning curve is like; how much information and knowledge has to be, and is, absorbed, not only by the lawyers but really by the whole team, including both lawyers and experts, as they learn about the interrelation of law, fact and scientific knowledge, having regard to the contentions advanced by both sides in the case, and identify in their minds the crucial matters on which attention has to be focused, why these are the crucial matters, and how they are to be assessed. The judge in the present case has considerable experience of litigation of this kind, and is well aware of what is involved. He was, in my judgment, entitled to take the view (as he did) that this matter was not merely of advantage to the shipowners, but also constituted an advantage which was not balanced by a countervailing equal disadvantage to Cansulex; and (more pertinently) further to take the view that having experienced teams of lawyers and experts available on both sides of the litigation, who had prepared for and fought a substantial part of the *Cambridgeshire* action for Cansulex (among others) on one side and the relevant owners on the other, would contribute to efficiency, expedition and economy—and he could have added, in my opinion, both to assisting the court to reach a just resolution, and to promoting a possibility of settlement, in the present case. This is not simply a matter, as Oliver L.J. suggested, of financial advantage to the shipowners; it is a matter which can, and should, properly be taken into account, in a case of this kind, in the objective interests of justice.

Before leaving the sulphur fleet I should perhaps note that the solicitor seeking release from the implied undertaking in *Bibby* were the solicitors act-

semble nécessairement très pertinente à l'égard de tout procès portant sur des dommages qu'aurait causés le soufre humide à la coque des navires, je doute fort, en supposant qu'il existe un principe voulant que les avocats tenus par un engagement tacite soient déclarés inhabiles, que le lord juge Goff eût indiqué qu'il était dans l'intérêt supérieur de la justice de permettre que le même cabinet d'avocats qui avait agi dans les procès antérieurs puisse agir dans le procès *Spiliada*. L'un des principaux motifs qu'a donnés le lord juge Goff pour statuer que dans l'affaire *Spiliada* le *forum conveniens* serait l'Angleterre était le fait que le même cabinet d'avocats pouvait être retenu si le procès se déroulait devant un tribunal anglais. J'estime qu'il vaut la peine de citer un extrait de son discours dans lequel il mentionnait les avantages de pouvoir utiliser des avocats qui avaient déjà plaidé des causes semblables [aux pages 485 et 486].

[TRADUCTION] Je crois que quiconque ayant plaidé dans un procès extrêmement complexe comme celui-ci, avec de nombreux experts dans les deux camps et de difficiles questions scientifiques à examiner, sait parfaitement l'aspect de la courbe d'apprentissage ainsi que la quantité de renseignements et de connaissances qui sont et doivent être assimilées, non seulement par les avocats, mais vraiment par tous les membres de l'équipe, y compris les experts, lorsqu'ils apprennent l'interaction du droit, des faits et des connaissances scientifiques, compte tenu des arguments avancés par les deux camps, et que leur esprit relève les questions cruciales auxquelles il faut consacrer une attention particulière, reconnaît pourquoi ce sont des questions cruciales et découvre la façon de les évaluer. En l'espèce, le juge a une expérience considérable des procès de ce genre et est parfaitement conscient des problèmes en cause. À mon avis, il pouvait légitimement estimer (comme il l'a fait) que non seulement la chose était avantageuse pour les propriétaires des navires, mais aussi que c'était un avantage qui n'entraînait pas un désavantage correspondant pour Cansulex. Il pouvait aussi légitimement estimer (de manière plus pertinente) qu'en l'espèce il serait plus efficace, plus expéditif et plus économique pour la justice—à mon avis, il aurait pu ajouter que cela aiderait le tribunal à trouver une juste solution au litige et favoriserait un éventuel règlement du différend—d'avoir dans les deux camps des équipes expérimentées d'avocats et d'experts qui avaient déjà préparé et défendu une bonne partie du procès *Cambridgeshire* pour le camp Cansulex (et d'autres clients) et pour le camp des propriétaires. Il ne s'agit pas simplement, comme l'a indiqué le lord juge Oliver, d'un avantage financier pour les propriétaires de navires; c'est une chose dont le tribunal, dans un procès comme celui-ci, peut et doit tenir compte dans l'intérêt objectif de la justice.

Avant de quitter l'affaire de la flotte chargée de soufre, je devrais peut-être mentionner que l'avocat qui demandait à être libéré de l'engagement tacite

ing for the owners of the *Cleanthes*, surely circumstances in which a motion to remove might have been expected if any such thing were usual.

In my view cases dealing with solicitor and client privilege do not apply to situations where solicitor and client privilege is not involved but implied obligations bind a solicitor. Next it is my view that the implied undertaking restrains what a solicitor does with the information but cannot prevent the solicitor from retaining it in his mind.

I believe the undertaking has been given its widest scope in *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.).

There the undertaking was held infringed by the lawyer supplying the information to a newspaper reporter in the apparent hope that the material would be used to aid an activist group for which she was also a lawyer. When criticizing the lawyer the House of Lords made no suggestion that there was anything improper in her acting for both clients. What was improper was the use she made of the information. In my view so long as the content of any disclosure and perhaps even its very existence are not disclosed outside the firm it is in the best interests of the efficient administration of justice that counsel be retained who have had the educational experience of participating in similar cases. I would therefore on general principles dismiss the motion.

In *MacDonald Estate v. Martin*, as I understand the reasons of the majority, it was held that when seeking to determine the applicability of solicitor and client privilege each case must be decided on its own facts. While I have concluded that solicitor and client privilege principles are not applicable to this case, if I should have considered this case on a subjective basis I note the following: this motion arises because this defendant fears that this counsel might use information supplied by the defendant under compulsion. That information must be of one or both of two basic kinds: either information relevant to the issues in this case or information irrelevant to the issues in this case. If the information is irrelevant the contempla-

pris dans l'affaire *Bibby* représentait les propriétaires du *Cleanthes*. Ce sont là des circonstances qui auraient dû donner vraisemblablement lieu à une requête visant à le déclarer inhabile si une telle déclaration était normale.

À mon avis, les jugements concernant le secret professionnel des avocats ne s'appliquent pas aux cas où l'avocat est lié, non pas par le secret professionnel, mais par des obligations tacites. D'autre part, j'estime que l'engagement tacite limite l'usage qu'un avocat peut faire des renseignements appris, mais il ne peut pas l'empêcher de les retenir dans son esprit.

Je crois que l'arrêt *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.) a donné à l'engagement sa plus grande portée.

Dans cette affaire, le tribunal a statué que l'avocate avait violé son engagement lorsqu'elle avait communiqué à un journaliste des renseignements qui, espérait-elle vraisemblablement, pourraient aider un groupe d'activistes qui avaient aussi retenu ses services. En critiquant l'avocate, la Chambre des lords n'a pas dit que c'était irrégulier de sa part de représenter à la fois ses deux clients. Ce qui était irrégulier, c'était l'usage qu'elle avait fait des renseignements. À mon avis, il est dans l'intérêt supérieur de la bonne administration de la justice de retenir les services d'avocats qui ont déjà plaidé des causes semblables, à condition toutefois que les renseignements qui leur ont été révélés, et peut-être leur existence même, ne soient pas divulgués à l'extérieur de leur cabinet. Par conséquent, je rejetterais la requête pour des principes généraux.

Selon l'arrêt *Succession MacDonald c. Martin*, si je comprends bien les motifs de l'opinion majoritaire, lorsqu'il s'agit de décider si le secret professionnel des avocats s'applique, il faut juger chaque cas en examinant les faits de l'espèce. Alors que j'ai conclu que les principes du secret professionnel des avocats ne s'appliquent pas à la présente espèce, voici les observations que je ferai si j'avais à examiner subjectivement cette affaire. Cette requête est présentée par la défenderesse qui craint que l'avocat utilise des renseignements qu'elle a fournis sous la contrainte. Les renseignements en cause doivent appartenir à l'une ou l'autre de deux catégories fondamentales: ou ils sont pertinents à l'égard des questions en litige en

tion of it within the law firm will do the defendant no harm. If, as is unfortunately not unknown in cases in this Court, the law firm attempts to plead or introduce in evidence irrelevant information, the defendant has remedies available in the Rules [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] to strike irrelevant pleadings or to request a judge to ignore irrelevant evidence or prohibit its introduction and in addition can presumably move for contempt. If the information is relevant the defendant will have to disclose it either in its affidavit of documents or in its oral discovery. The potential mischief in the case of relevant material is then that the solicitors might disclose it in that short period of time between the institution of the action and discovery. Against this mischief, of what I will call possible mistiming, I have to weigh such factors as the plaintiffs' right to choose their own counsel and the interests of justice in efficiency, savings in costs and savings in time. When so phrased the subjective decision is quite obviously in favour of the solicitors continuing to act. In my view, therefore, both the objective and subjective considerations require that this motion be dismissed.

ORDER:

Motion dismissed.

l'espèce ou ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas pertinents, leur examen au sein du cabinet d'avocats ne causera aucun tort à la défenderesse. Si le cabinet d'avocats essaie de les utiliser dans ses conclusions ou dans sa preuve, comme cela arrive malheureusement parfois devant cette Cour, les Règles [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663] offrent à la défenderesse des moyens de recours pour radier ces conclusions ou pour demander au juge de ne pas tenir compte de cette preuve ou de ne pas la recevoir, sans compter qu'elle peut vraisemblablement demander que l'avocat soit condamné pour outrage au tribunal. Si les renseignements sont pertinents, la défenderesse sera tenue de les déclarer, soit dans son affidavit relatif aux documents, soit pendant l'interrogatoire préalable. Le tort qui risque d'être causé si les renseignements sont pertinents, c'est que les avocats pourraient les divulguer pendant le bref intervalle de temps entre l'introduction de l'instance et l'interrogatoire préalable. Pour contrebalancer ce tort, résultant de ce que j'appellerais un déphasement possible, je dois prendre en considération des facteurs tels que le droit des demanderesse de choisir leur propre avocat et l'intérêt d'une justice efficace, rapide et économique. Compte tenu de ces paramètres, la décision subjective penche manifestement en faveur du maintien des avocats. Par conséquent, j'estime que les considérations tant objectives que subjectives exigent que la requête soit rejetée.

ORDONNANCE:

La requête est rejetée.