

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20070831

Dossier : T-2088-05

Référence : 2007 CF 879

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), Le 31 août 2007

En présence de monsieur le protonotaire Kevin R. Aalto

ENTRE :

**TAZCO HOLDINGS INC., EXCALIBRE OIL TOOLS LTD.,
et TEBO INDUSTRIES LTD.**

**Intimées
Défenderesses**

et

**ADVANTAGE PRODUCTS INC., GENESIS MACHINING SERVICES INC.,
et WEATHERFORD CANADA LTD.**

**Défenderesses
(Demandereses)**

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1] La présente requête porte une fois encore sur la question délicate à savoir si un cabinet juridique est en conflit d'intérêts s'il agit à l'encontre d'un ancien client. Les défenderesses cherchent à obtenir une ordonnance afin de retirer le cabinet Brownlee LLP (Brownlee) du dossier de l'intimée. Les défenderesses soutiennent que Brownlee est en conflit d'intérêts, car un des avocats du cabinet agissant dans le cadre de la présente action en contrefaçon de brevet a déjà été mandaté par la défenderesse Advantage Products Inc. (Advantage) pour intenter une action en contrefaçon de brevet en son nom. Les parties sont d'accord que la présente requête est présentée en vertu de l'article 369 des *Règles des Cours fédérales* et sera traitée comme telle. Ces dossiers reposant le plus souvent sur les faits, il faut donc présenter la preuve avancée dans les différents affidavits produits avec un certain degré de détail. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire sur aucun des affidavits.

Faits

[2] L'action a été intentée par la voie d'une déclaration émise le 22 novembre 2005 par Brownlee au nom des intimées. Une défense et demande reconventionnelle a été signifiée et déposée le 25 janvier 2006. Les intimées à l'action en contrefaçon de brevet soutiennent que les défenderesses ont contrefait leur brevet pour la production d'un dispositif appelé Torque Anchor. Le dispositif fabriqué et vendu par les défenderesses serait une contrefaçon du TorqStopper, protégé un brevet appartenant aux intimées. Il s'agit d'un dispositif utilisé principalement dans l'industrie pétrolière.

[3] Advantage a produit les affidavits de Lynn Tessier (Tessier), assermenté le 29 mars 2006, et de Daniel R. Horner (Horner), assermenté le 29 mars 2007. Tessier est l'inventeur de l'outil antirotation connu sous le nom TorqStopper, soit le dispositif breveté au cœur des procédures. Il est également le directeur d'Advantage. Horner est l'un des directeurs et l'avocat d'Advantage.

[4] Les intimées ont produit les affidavits d'Edward C. Moore (Moore), assermenté le 20 mars 2007 et de Neil F. Kathol (Kathol), assermenté le 21 mars 2007. Elles ont également produit un affidavit-réponse de Kathol, assermenté le 7 mai 2007. Moore est le président des intimées, Tazco Holdings Inc. (Tazco) et d'Excalibre Oil Tools (Excalibre). Kathol est associé chez Brownlee et agit pour le compte des intimées. Kathol est également l'avocat de Brownlee qui a agi pour Advantage dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet intentée par le passé et concernant le TorqStopper.

La preuve d'Advantage

[5] Avant la présente procédure, Advantage avait retenu les services de Kathol afin de mener une action en contrefaçon de brevet en son nom (l'action Corlac). Le mandat a duré d'environ octobre 2001 à août 2002 (le mandat Brownlee). Tessier indique que durant le mandat Brownlee, Kathol a travaillé de près avec différents membres d'Advantage, incluant Tessier, Horner, John Doyle, un employé d'Advantage, et d'autres associés au brevet TorqStopper. Dans le cadre de ce mandat, Tessier soutient que des renseignements confidentiels ont été transmis par Advantage à Kathol, plus particulièrement :

[TRADUCTION]

6. Dans le cours des communications d'Advantage, les procureurs des intimées, plus particulièrement M. Kathol, ont :
- (a) rédigé des contrats de licence et de sous-licence, y compris ceux dont étaient parties MSI et Advantage;
 - (b) discuté, en détail, des caractéristiques du TorqStopper et de son fonctionnement;
 - (c) discuté, en détail, des questions de contrefaçon de brevet en lien avec l'action Corlac avec messieurs Weber, Goodwin, Doyle et Malyszko et moi-même;
 - (d) discuté, en détail, de la stratégie à adopter dans le cadre de l'action en contrefaçon de brevet dans l'action Corlac avec messieurs Weber, Goodwin, Doyle et Malyszko et moi-même;
 - (e) participé à la rédaction de la déclaration produite par Advantage et MSI dans le cadre de l'action Corlac;
 - (f) préparé les affidavits de messieurs Weber et Doyle quant aux questions de contrefaçon de brevet dans le cadre de l'action Corlac; et
 - (g) de façon générale, obtenu des renseignements quant aux finances, à la structure des actions, aux intentions et aux intérêts étrangers, à la structure de la société, aux clients, aux fournisseurs de biens machinés, aux distributeurs et à la stratégie d'instance d'Advantage.
7. Ainsi, en raison de ces échanges, je suis d'avis que les procureurs des intimées, Brownlee Fryett, et plus précisément M. Kathol, détiennent des renseignements confidentiels concernant les affaires et les intérêts de la société Advantage ainsi que des caractéristiques personnelles et quant à la résistance aux litiges de M. Weber et moi-même, lesquels les intimées pourraient utiliser au détriment d'Advantage.

[6] Tessier ajoute qu'il n'a pas consenti à ce que Kathol ou Brownlee divulgue des renseignements confidentiels obtenus au cours du mandat Brownlee et de l'action Corlac. Les copies des relevés de comptes rendus par Brownlee à Advantage, s'échelonnant d'octobre 2001 à août 2002, sont annexées en pièces à l'affidavit de Tessier. La somme de ces relevés de compte

dépasse les 23 000 \$. Ces documents sont tous signés par Kathol, au nom de Brownlee. Brownlee semble avoir accompli beaucoup de travail pour Advantage, comme l'indiquent les comptes. Il semble impossible de croire qu'aucun renseignement confidentiel sur le TorqStopper n'a été transmis par Advantage à Kathol et à Brownlee dans le cadre du mandat Brownlee.

[7] Les relevés de compte détaillés font état, entre autres, des appels téléphoniques avec le client, des rencontres avec le client, l'examen de la demande de brevet, de correspondance avec le client, de correspondance avec Corlac quant à une action en passing-off et en contrefaçon de brevet, la rédaction des grandes lignes des licences en lien avec la technologie brevetée, la rédaction de la déclaration, la rédaction des contrats de licence, l'examen détaillé du brevet canadien, la rédaction d'affidavits, les appels téléphoniques avec Tessier, l'offre de conseils quant à la réclamation, etc. Toutes ces entrées témoignent du type de communication à laquelle on s'attend entre un avocat et son client. On peut déduire qu'Advantage a communiqué des renseignements confidentiels quant à ses affaires à son avocat. Soulignons que Kathol a participé à la rédaction d'affidavits. Bien que ce ne soit pas mentionné expressément dans les relevés de compte, il s'agissait présument d'affidavits à l'appui de l'injonction interlocutoire demandée dans le cadre de l'action Corlac. Il est nécessaire d'effectuer une divulgation complète et franche à la Cour dans le cadre d'un affidavit à l'appui d'une demande d'injonction. Par conséquent, Kathol a dû avoir une compréhension approfondie des affaires d'Advantage afin de rédiger ces affidavits. Il peut avoir oublié ces renseignements, comme il le soutient dans son affidavit, mais là n'est pas la question.

[8] Il y a eu une correspondance ainsi que des conversations téléphoniques entre Brownlee et l'avocat en propriété intellectuelle d'Advantage. Brownlee a envoyé à Advantage et aux autres une lettre datée du 3 février 2005 les enjoignant à ne pas contrefaire le brevet des intimées. L'avocat d'Advantage a répondu par lettre le 11 février 2005, indiquant que Brownlee était en conflit et ne pouvait pas agir à l'encontre d'Advantage. La lettre cite un passage de l'Alberta *Code of Professional Conduct*, nommément le paragraphe 3(b) du chapitre 6 :

[TRADUCTION]

Sauf consentement du client ou l'autorisation d'une cour en vertu de l'alinéa (c), un avocat ne peut pas agir à l'encontre d'un ancien client si celui-ci a eu accès à des renseignements confidentiels pouvant être utilisés au détriment du client dans le cadre du nouveau mandat.

[9] L'avocat d'Advantage invitait Brownlee à se retirer du dossier en raison du conflit provenant du fait que Kathol détenait des renseignements confidentiels sur Advantage. La correspondance s'est poursuivie, puis le 31 mars 2005, Horner a formellement demandé à Brownlee de se retirer de l'espèce. La lettre fait état de quatre catégories de renseignements confidentiels obtenus par Kathol dans le cadre de son mandat pour le compte d'Advantage dans l'action Corlac. Parmi les renseignements confidentiels mentionnés figurent les suivants :

1. renseignements confidentiels quant à la structure d'Advantage;
2. renseignements confidentiels quant à l'élaboration des brevets et de technologies exclusives;
3. les noms des clients, les stratégies de mise en marché, les listes de clients, les documents de revenus et de dépenses d'Advantage; et

4. les renseignements concernant la façon dont Advantage a mené ses poursuites et ses stratégies.

La lettre mentionne également [TRADUCTION] « s'il ne s'agit pas là d'un conflit, alors rien ne saura répondre à la définition d'un conflit ». L'auteur de lettre poursuit en informant Brownlee qu'à défaut de se retirer, il déposerait une requête afin d'obtenir une ordonnance lui interdisant d'agir au dossier.

[10] Horner soutient dans son affidavit qu'Advantage a toujours pris très au sérieux la question du conflit et que, tentant de convaincre Brownlee de se retirer, elle lui a envoyé l'affidavit de Tessier en avril 2006. En réponse, Kathol a informé l'avocat d'Advantage que Brownlee avait placé l'affidavit de Tessier sous scellé et qu'il n'avait pas été examiné, car [TRADUCTION] « il se pourrait qu'il contienne des allégations voulant que votre client ait transmis des renseignements [...] allant au-delà des renseignements véritablement transmis. Nous ne voulons pas connaître ces renseignements supplémentaires ». Horner a également joint un courriel de Kathol daté du 25 avril 2006 à son affidavit. Dans ce courriel, Kathol mentionne que Tazco se questionne à savoir si Brownlee devrait continuer à la représenter. Brownlee ne s'est pas retiré.

[11] L'action a traîné pendant plusieurs mois. Horner soutient que la question n'a pas avancé, car Advantage croyait que Brownlee allait se retirer du dossier. Horner soutient que c'est seulement en décembre 2006, lorsque Brownlee a répondu à un avis d'examen de l'état de l'instance, qu'Advantage a compris que Brownlee n'avait pas l'intention de se retirer du dossier. Horner a

affirmé que c'est à ce moment qu'Advantage a entrepris de déposer une requête aussitôt que raisonnablement possible pour obtenir le retrait de Brownlee du dossier.

La preuve des intimées

[12] En réponse à la requête, Moore soutient que Kathol agit pour le compte d'Excalibre depuis 1997 et qu'il a [TRADUCTION] « une connaissance intime des faits et des circonstances du dossier ». Moore avance également qu'il [TRADUCTION] « a été informé » que si Advantage souhaitait obtenir le retrait de Brownlee du dossier, alors [TRADUCTION] « elle devait faire sa demande sans autre délai ». Moore présente ensuite l'historique du présent dossier en appui à l'argument quant au délai.

[13] La déclaration a été produite, puis une défense et une demande reconventionnelle ont été signifiées et produites. Ensuite, il y a eu des tergiversations entre les parties quant aux plaidoiries; toutefois, aucune requête n'a été déposée en vue d'écarter Brownlee. Les plaidoiries ont été complétées en février 2007 et les défenderesses ont indiqué une fois encore qu'elles déposeraient une requête en vue d'obtenir le retrait de Brownlee du dossier. Les intimées ont produit leurs affidavits de documents en février 2007. La présente requête a finalement été déposée en mars 2007.

[14] Moore soutient dans son affidavit qu'il serait [TRADUCTION] « déçu » si la question du conflit pouvait désormais être soulevée. Il affirme que James Weber (Weber), le président d'Advantage, est la personne à l'avant-scène d'Advantage et qu'il est surpris que ce soit Tessier qui eut été assermenté en regard de l'affidavit pour Advantage, et non Weber. Il décrit également une

altercation qui s'est produite entre lui et Weber dans un salon professionnel quant à leurs brevets respectifs. Toutefois, cet incident n'est pas pertinent.

[15] Moore avance également que Kathol ne lui a rien dit quant à Advantage portant sur les caractéristiques personnelles et la résistance aux litiges de Tessier, Weber ou d'autres, tout comme il ne lui a rien dit quant aux finances, à la structure, à la résistance aux litiges, la clientèle ou la stratégie juridique d'Advantage. En outre, Moore soutient que la plupart de ces renseignements, comme le nom des fournisseurs, figurent sur le site d'Advantage. Par ailleurs, il dit connaître la plupart des clients d'Advantage, car ils opèrent dans le même marché.

[16] Kathol, dans son affidavit assermenté du 21 mars 2007, confirme l'existence du mandat Brownlee et admet avoir rédigé la déclaration dans l'action Corlac ainsi que les ententes sur les redevances, lesquelles sont fondées sur des ententes standards reposant sur des précédents. Kathol soutient n'avoir aucun souvenir d'avoir reçu des renseignements au sujet d'Advantage ou de ses directeurs qui soient uniques et nie avoir discuter [TRADUCTION] « en détail, de stratégie juridique ». Essentiellement, Kathol nie avoir eu accès à des renseignements privilégiés sur Advantage et caractérise ces renseignements de [TRADUCTION] « connaissances usuelles » dans le [TRADUCTION] « pétrole » ou disponibles par l'entremise de sources publiques. La majeure de son affidavit vise à écarter les allégations de [TRADUCTION] « confidentialité » d'Advantage; expliquant que le travail accompli était si standard que ni Kathol ni Brownlee n'a reçu de renseignements confidentiels.

[17] Dans un affidavit supplémentaire assermenté le 7 mai 2007, Kathol décrit une correspondance avec l'avocat d'Advantage dans lequel ce dernier a envoyé une lettre à Brownlee le 18 septembre 2006 enjoignant aux intimées de s'abstenir de contrefaire les brevets d'Advantage quant au TorqStopper. Brownlee a répondu par lettre le 26 septembre 2006, réitérant qu'il était l'avocat de Tazco. On ne retrouve aucune mention de l'allégation de conflit dans cette correspondance.

Questions en litige

[18] Les questions à trancher par notre Cour sont les suivantes :

1. Brownlee est-il en conflit entraînant inhabilité au point qu'il ne devrait plus agir au nom des intimées?
2. Le cas échéant, l'omission par Advantage de déposer une requête en ce sens rapidement permet-elle de permettre à Brownlee de continuer à agir au nom des intimées?

Conflit entraînant inhabilité - Critère applicable

[19] La Cour suprême du Canada a établi la démarche à adopter lorsqu'on traite avec un conflit d'intérêts éventuel. Dans *Macdonald Estate c. Martin*, [1990] 3 R.C.S. 1235, le juge Sopinka a indiqué que l'analyse de la Cour portait sur au moins trois valeurs concurrentes, comme suit :

1. le souci de préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire;
2. en contrepois, le droit du justiciable de ne pas être privé sans raison valable de son droit de retenir les services de l'avocat de son choix;
3. la mobilité raisonnable qu'il est souhaitable de permettre au sein de la profession.

[20] Ainsi, lorsqu'on analyse la question à savoir s'il existe un conflit entraînant inhabilité, le critère « doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels » (paragraphe 47). Il s'agit d'un critère en deux parties. La première partie nécessite qu'on détermine si l'avocat a-t-il appris, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, des faits confidentiels relatifs à l'objet du litige. La deuxième partie vise à déterminer s'il y a un risque que ces renseignements soient utilisés au détriment du client.

Discussion

[21] Dans l'espèce, la première question est à savoir si Brownlee, au cours du mandat Brownlee, a reçu des renseignements confidentiels pertinents à l'espèce. Nonobstant qu'il soutienne le contraire, il est inconcevable que Kathol n'eût pas reçu certains renseignements confidentiels au sujet d'Advantage dans le cadre de son mandat dans l'action Corlac. Il suffit d'un examen sommaire des relevés de comptes envoyés par Brownlee à Advantage pour déterminer que des renseignements ont été transmis par Advantage à Kathol. De plus, le nombre de relevés de compte démontre que Kathol s'est acquitté de plus de tâches que la simple rédaction d'une déclaration. Il a accompli une

somme considérable de travail et il est pour le moins douteux que ce travail porte sur les brevets détenus par Advantage ou ses filiales, lesquels sont au cœur même du présent litige.

[22] Le juge Sopinka a tenu les propos suivants quant à la réception de renseignements confidentiels :

À mon avis, dès que le client a prouvé l'existence d'un lien antérieur dont la connexité avec le mandat dont on veut priver l'avocat est suffisante, la Cour doit en inférer que des renseignements confidentiels ont été transmis, sauf si l'avocat convainc la Cour qu'aucun renseignement pertinent n'a été communiqué. C'est un fardeau de preuve dont il aura bien de la difficulté à s'acquitter. Non seulement la Cour doit être convaincue, au point qu'un membre du public raisonnablement informé serait persuadé qu'aucun renseignement de cette nature n'a été transmis, mais encore la preuve doit être faite sans que soient révélés les détails de la communication privilégiée. Néanmoins, je suis d'avis qu'il ne convient pas de priver de tout moyen d'action l'avocat qui veut s'acquitter de ce lourd fardeau.

[23] Ayant conclu qu'il y a eu un échange de renseignements confidentiels entre Advantage et Brownlee, par l'entremise de Kathol, il faut maintenant déterminer s'il y a un risque que ceux-ci soient utilisés au détriment du client. Cette question est beaucoup plus difficile à trancher. Le mandat Brownlee a eu lieu près de quatre ans avant le début de la présente procédure. Kathol soutient qu'il n'a aucun souvenir d'avoir reçu des renseignements confidentiels. Il n'a pas réexaminé l'ancien dossier et maintient que tous les documents reçus d'Advantage lui ont été retournés. Cependant, ceci n'est pas suffisant, en soi, pour répondre à la question. Comme l'a mentionné le juge Sopinka :

Il s'agit en deuxième lieu de décider si un mauvais usage sera fait des renseignements confidentiels. Un avocat qui a appris des faits confidentiels pertinents ne peut pas agir contre son client ou son

ancien client. Il sera automatiquement déclaré inhabile à agir. Peu importe qu'il donne l'assurance ou qu'il promette de ne pas utiliser les renseignements. L'avocat ne peut pas compartimenter son esprit de façon à trier les renseignements appris de son client et ceux obtenus d'autres sources. (Paragraphe 50)

[24] La question primordiale à trancher porte quant à l'existence du « risque » que les renseignements confidentiels seront utilisés au détriment du client. Le degré de « risque » n'est pas indiqué; on parle simplement « d'un » risque. Étant donné la portée du mandat réalisé par Kathol au nom d'Advantage ainsi que l'ampleur du travail réalisé par lui et Brownlee, il existe un risque les renseignements confidentiels soient utilisés au détriment d'Advantage. Bien que Kathol soutienne n'avoir aucun souvenir d'avoir reçu des renseignements confidentiels, il y a un risque que la mémoire lui revienne au cours du présent litige et que ces renseignements confidentiels soient utilisés à l'encontre d'Advantage. Par conséquent, Brownlee doit être décrété inhabile pour agir au nom des intimées dans l'espèce afin de préserver l'intégrité de notre système judiciaire dans l'esprit du public. Par conséquent, Kathol ayant eu des renseignements confidentiels, ni lui ni Brownlee ne peuvent agir contre leur ancienne cliente.

[25] Ma conclusion est appuyée par l'article 6 du *Code of Professional Conduct* (le *Code*) de la Law Society of Alberta. L'article prévoit les suivantes :

[TRADUCTION]

Un avocat qui détient des faits confidentiels ne peut pas agir contre son client ou son *ancien client* :

(b) il ne doit pas non plus agir ou continuer d'agir pour un autre client s'il avait l'obligation de divulguer de tels renseignements à ce dernier.

[26] Le *Code* comprend d'autres dispositions appuyant cette obligation prépondérante d'un avocat envers ses clients.

[27] De façon similaire, la proposition voulant qu'on doive maintenir une perception d'équité dans l'esprit du néophyte a été soutenue dans de nombreuses autres décisions (voir, par exemple, *O'Dea c. O'Dea* (1987), 68 N.F.L.D. & P.E.I.R. 67 confirmé par la N.F.L.D. C.A.).

[28] Ces principes ont également été confirmés de nouveau par la Cour suprême du Canada dans *R. c. Neil*, [2002] 3 R.C.S. 631. Monsieur le juge Binnie a statué, au nom de la Cour, que le « devoir de loyauté » est « essentiel à l'intégrité de l'administration de la justice et il est primordial de préserver la confiance du public dans cette intégrité » (paragraphe 12). De plus, la Cour a approuvé le raisonnement du juge Ground dans *Drabinsky c. KPMG* (1988), 41. O.R. (3d) 565 (Ont. Gen. Div.) :

[TRADUCTION]

Je suis de l'avis que la relation fiduciaire entre un client et son conseiller professionnel, qu'il soit avocat ou comptable, impose des obligations au fiduciaire au-delà du secret professionnel. Elle emporte un devoir de loyauté et de bonne foi, ainsi qu'un devoir de ne pas agir à l'encontre des intérêts du client.

[29] Tous ces principes ont été analysés et approuvés récemment par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Strother et al. c. 3464920 Canada Inc. et al.*, [2007] A.C.S. n° 24. Tandis que cet arrêt porte sur des clients concurrents, le juge Binnie a tenu les propos suivants au paragraphe 51 :

De même, dans l'arrêt *Succession MacDonald*, la règle de droit a été établie à la suite d'une évaluation de divers intérêts, notamment à la suite d'un

compromis entre la capacité d'un client de retenir les services de l'avocat de son choix et d'autres considérations telle la mobilité professionnelle des avocats. Toutefois, maintenant qu'elle a été établie, la règle de l'arrêt *Succession MacDonald* — qui interdit de divulguer des renseignements confidentiels — est appliquée comme une règle de « démarcation très nette ». Le droit à la confidentialité du client l'emporte sur le désir de mobilité de l'avocat. Il en va de même pour l'arrêt *Neil*. La règle de la « démarcation très nette » est le fruit de la mise en balance d'intérêts et non un mécanisme qui donne ouverture à une autre mise en balance interne. Dans l'arrêt *Neil*, la Cour a précisé ceci (par. 29) :

Cette ligne de démarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d'un autre client actuel — *même si les deux mandats n'ont aucun rapport entre eux* — à moins que les deux clients n'y aient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l'avocat ou l'avocate estime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire à l'autre. [En italique dans l'original.]

De plus, le juge Binnie a poursuivi en abordant le « devoir de loyauté » comme suit :

[56] Le devoir de loyauté est axé sur la capacité de l'avocat de bien représenter son client, mais il ne se limite pas à l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts avec d'autres clients concurrents. La notion de « conflit d'intérêts » a été définie dans l'arrêt *Neil* comme étant

un risque sérieux que les intérêts personnels de l'avocat ou ses devoirs envers un autre client actuel, **un ancien client** ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la représentation du client par l'avocat. (Je souligne.)

(*Neil*, adoptant, au par. 31, le § 121 de *Restatement (Third) of Law Governing Lawyers*, vol. 2, p. 244-245)

[30] Par conséquent, et en adaptant les propos du juge Binnie à l'espèce, le droit à la confidentialité de l'ancien client l'emporte sur le droit à l'avocat de son choix du client actuel.

[31] Les intimées soutiennent que leur avocat ne devrait pas être retiré du dossier pour trois raisons principales. D'abord, ils soutiennent que l'espèce repose seulement sur des allégations générales voulant que des renseignements confidentiels eussent été transmis à Kathol. Ils soutiennent que l'affidavit de Tessier ne comprend aucun détail quant aux renseignements confidentiels dont il est question et que le travail de Kathol était fondé sur [TRADUCTION] « des documents et des dossiers conventionnels de nature publique ». Par conséquent, ils estiment que Brownlee n'a pas eu en sa possession de renseignements confidentiels. Deuxièmement, ils soutiennent qu'il faut tirer une conclusion défavorable de l'omission par Advantage de produire un affidavit de son directeur général, Jim Weber. Finalement, ils avancent qu'Advantage les [TRADUCTION] « a portés à croire que les défenderesses n'étaient plus véritablement préoccupées par l'existence d'un conflit d'intérêts » en laissant s'écouler un temps considérable avant de déposer sa requête. Ainsi ils estiment qu'ils ne devraient pas être privés de l'avocat de leur choix. Ils citent plusieurs décisions à l'appui de leur position voulant que leur avocat ne doive pas être décrété inhabile en regard des faits de l'espèce.

[32] Je n'accorderai pas d'importance à ces arguments. D'abord, on déduit qu'il y a eu communication de renseignements confidentiels à l'avocat lorsqu'il y a eu un mandat avec le client par le passé. Dans l'espèce, il ne s'agit pas que d'une déduction. Tessier a produit en preuve le type de renseignements confidentiels communiqués à Kathol. Plus éloquentes encore : les entrées figurant sur les relevés de comptes remis par Kathol à Advantage. Ces entrées viennent appuyer le fait qu'il y ait eu des rencontres, des appels téléphoniques et des discussions avec les représentants d'Advantage, y compris Tessier. Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour croire que les

seuls renseignements échangés durant ces rencontres, ces appels téléphoniques et ces discussions étaient [TRADUCTION] « des documents et des dossiers conventionnels de nature publique ». De plus, les renseignements confidentiels quant aux brevets d'Avantage sont de toute évidence pertinents à l'enjeu du présent litige.

[33] Les décisions citées par les intimées ne les aident pas. La décision dans *Denharco Inc. c. Forespro Inc.* [1999] F.C.J. n° 97, de notre Cour, portait sur la question déterminante à savoir s'il y avait une preuve de l'existence d'une relation avocat-client suffisamment reliée au mandat contesté. Notre Cour a conclu que ce n'était pas le cas et n'a pas retiré l'avocat du dossier. La Cour a également souligné le fait qu'il s'agissait d'un associé du cabinet d'avocats qui n'avait aucune connaissance personnelle à savoir si des renseignements confidentiels pertinents avaient été transmis à l'avocat, et non au client assermenté en regard de l'affidavit. Dans l'espèce, la preuve est claire et convaincante : Brownlee a eu en sa possession des renseignements confidentiels pertinents au mandat actuel.

[34] Elles citent également *Groupe Tremca Inc. c. Techno Bloc Inc.*, [1999] F.C.J. n° 1813, une décision de la Cour d'appel fédérale. Dans cette affaire, la défenderesse avait consulté l'avocat de l'intimée quant à la mise en marché d'un produit qui pourrait enfreindre le brevet des intimés. On lui a répondu que le brevet n'empêchait pas la mise en marché de son produit. Sept ans plus tard, l'intimée a retenu les services du même avocat lui ayant donné ces conseils pour agir en son nom contre la défenderesse. Les intimées soutiennent que cette décision vient appuyer leur position, car il était manifeste qu'il y avait eu une relation entre l'ancien client et l'avocat, ce qui a mené à

son retrait du dossier. Ils soutiennent que la même relation n'existe pas dans l'espèce et qu'Advantage n'a pas suffisamment établi l'existence d'un lien entre le mandat Brownlee et le présent dossier. Or, la preuve est à l'opposé de cette prétention. La preuve devant la Cour est plus que suffisante pour permettre de conclure à l'existence d'un lien entre le mandat Brownlee et le présent dossier.

[35] Deuxièmement, quant à l'argument voulant qu'une conclusion défavorable doive être tirée du fait que Tessier eut été assermenté en regard de l'affidavit à l'appui de la présente requête, plutôt que Weber; la preuve démontre que Tessier est le co-inventeur du TorqStopper et qu'il est partie à l'entreprise des défenderesses. Les relevés de compte mentionnent également un appel téléphonique avec Tessier. Le lien existant entre Tessier et Advantage est suffisant pour lui permettre de témoigner quant aux renseignements confidentiels transmis à Kathol. Aucune conclusion défavorable n'en sera tirée.

Le délai avant le dépôt de la présente requête

[36] Finalement, les intimées soutiennent que notre Cour devrait les autoriser à conserver les services de l'avocat de leur choix en raison du retard dans le dépôt de la requête des demanderesses.

Comme le mentionne Moore au paragraphe 16 de son affidavit :

[TRADUCTION]

Étant donné que les défenderesses ont attendu au moins douze (12) mois avant de déposer leur requête et qu'elles ont omis de soulever le conflit avant que les intimées investissent temps et ressources dans les mesures entreprises avec leur avocat Brownlee LLP, je serais très déçu si les défenderesses pouvaient maintenant soulever la question d'un conflit devant cette honorable Cour. Je suis déçu que la requête en conflit a visiblement entraîné un retard dans l'obtention d'une ordonnance fixant l'échéancier.

[37] Cet argument semble vide. Advantage n'a pas créé le problème. Le problème a été créé par Brownlee. La question du conflit d'intérêts de Brownlee a été soulevée avant le dépôt de la déclaration. La question est demeurée d'actualité, nonobstant le fait qu'Advantage eut déposé sa défense et sa demande reconventionnelle. L'affidavit de Tessier a été envoyé à Kathol le 10 avril 2006, soit après le dépôt des plaidoiries. Brownlee n'a pris aucune mesure pour régler cette question, outre le fait de nier l'existence de tout conflit d'intérêts. En outre, Brownlee aurait pu demander un avis à la Law Society of Alberta, à l'instar de l'avocat dans *Denharco*, qui demanda l'avis au Barreau du Québec. Ils auraient pu présenter leur propre requête pour obtenir des directives. Or, ils n'ont rien fait. Ils sont à l'origine du conflit d'intérêts; ils devront composer avec les conséquences.

[38] Quant à la question du délai, il importe de tenir compte d'un autre élément. Notamment, quel est le motif expliquant le dépôt de la requête en récusation. Le juge Ground de la Cour supérieure de l'Ontario, dans *Credit Union Central of Ontario Limited c. Heritage Property Holdings Inc. et al.* (2007), CanLII 16821, a indiqué que les tribunaux doivent se montrer attentifs aux motifs sous-tendant une requête en récusation d'un avocat afin de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une tentative de gagner un avantage tactique. Il a tenu les propos suivants au paragraphe 29 de sa décision :

[TRADUCTION]

De plus, la cour peut examiner les motifs de la partie requérante dans une requête en récusation d'un avocat au dossier; en outre, la cour devrait se montrer vigilante à l'encontre de parties qui pourraient déposer de telles requêtes pour gagner un avantage

tactique. Dans *Skye Properties Ltd. c. Wu* (2003) O.J. n° 384, le juge Blair a dit, au paragraphe 70 :

Je suis d'accord que les cours doivent se montrer vigilantes afin d'écarter les requêtes en récusation visant uniquement à gagner un avantage tactique d'une partie par rapport à une autre. La jurisprudence est claire : ces stratégies ne seront pas tolérées. Par exemple, dans *Canadian Pacific Railway Company c. Aikins, MacAulay and Thorvaldson* 1998 CanLII 5073 (MB C.A.), (1997), 123 Man. R. (2d) 281 (C.A.), le juge Monnin, a statué, au paragraphe 19 :

La deuxième question, laquelle n'a été abordée par ni l'une ni l'autre des parties, mais qui doit faire résonner l'alarme dans l'esprit de tout magistrat entendant un dossier de ce type porte sur le concept ou la pratique du litige par récusation. Il incombe aux magistrats de chercher à savoir s'il y a véritablement un conflit d'intérêts, ou si la question est seulement soulevée dans un but stratégique de la partie requérante, que ce soit pour gagner du temps ou à d'autres fins stratégiques.

Le juge Binnie a également soulevé cette préoccupation dans *Strother* comme suit :

L'allégation de conflit est parfois fondée sur des raisons purement stratégiques, pratique condamnable critiquée dans l'arrêt *Neil*, aux par. 14- 15, et facteur qu'une cour doit prendre en considération pour déterminer quelle réparation, s'il y a lieu, doit être accordée : *De Beers Canada Inc. c. Shore Gold Inc.*, (2006), 278 Sask. R. 171, 2006 SKQB 101; *Dobbin c. Acroheliopro Global Services Inc.* (2005), 246 Nfld. & P.E.I.R. 177, 2005 NLCA 22. Cependant, il arrive que ce soit l'avocat lui-même qui crée le dilemme. (Paragraphe 36)

[39] Dans l'espèce, la question du conflit d'intérêts a été soulevée avant le début des procédures et a subsisté tout au long de celles-ci. Advantage a menacé de déposer une requête au début du processus, mais elle ne l'a pas fait. Toutefois, elle soutient que le courriel de Kathol mentionnant que Tazco remettait en question le mandat de Brownlee dans son dossier lui avait semblé indiquer qu'il ne lui était pas nécessaire de déposer une requête, jusqu'à recevoir à nouveau des

communications de Brownlee. Le courriel a été envoyé en avril, après la transmission de l'affidavit de Tessier à Brownlee. Manifestement, Brownlee n'a pas fait preuve de diligence dans le dossier, puisqu'un avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé en décembre 2006. Brownlee a déposé sa réponse le 15 janvier 2007. L'avocat d'Advantage a déposé ses observations en réponse, soutenant un rejet de la procédure. C'est qu'après l'ordonnance permettant à la procédure de se poursuivre que l'avocat d'Advantage a estimé qu'il était nécessaire de déposer la présente requête.

[40] Les faits du dossier ne démontrent pas l'existence d'un motif inapproprié de la part d'Advantage en regard de la présente requête. Le problème a été soulevé dès le début des procédures, et n'a jamais été réglé d'aucune façon. Chaque partie s'est affairée à entretenir des présomptions par rapport à la position de l'autre. Advantage a présumé que Tazco ne souhaitait peut-être plus utiliser les services de Brownlee, et Tazco a présumé que, n'ayant déposé de requête, Advantage avait décidé de ne pas soulever la question du conflit d'intérêts. Or, dans l'intérêt supérieur de leurs clients, les avocats auraient dû agir plus rapidement et régler cette question.

[41] Néanmoins, le conflit existe et Brownlee est décrété inhabile pour agir au nom des intimées. Le délai dans le dépôt de la présente requête par Advantage et le fait qu'elle ait continué à traiter avec Brownlee malgré le conflit sont des questions qui devront être tranchées dans l'attribution des dépens. Habituellement, des dépens seraient ordonnés à l'issue d'une telle requête; néanmoins, l'espèce commande une ordonnance sans frais.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1. Brownlee LLP est décrétée inhabile d'agir en tant qu'avocat pour les intimées dans les présentes et est conséquemment retirée du dossier;
2. Il n'y aura aucune ordonnance de dépens en regard de la présente requête;
3. Les intimées peuvent mandater un nouvel avocat pour les représenter dans la présente procédure le 14 septembre 2007 ou plus tôt; et
4. Le nouvel avocat mandaté par les intimées devra soumettre un échéancier conjoint au plus tard le 1^{er} octobre 2007 afin de compléter les prochaines étapes dans les procédures en cours ou, advenant un désaccord, demander une conférence de gestion de dossier afin de fixer un échéancier.

« Kevin R. Aalto »
Protonotaire

Cour fédérale



Federal Court

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-2088-05

INTITULÉ : TAZCO HOLDINGS INC. ET AL c. ADVANTAGE
PRODUCTS INC. ET AL

**REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 369 DES RÈGLES**

**MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :** PROTONOTAIRE

DATE DU JUGEMENT : Le 31 août 2007

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Dennis K. Yasui POUR LES INTIMÉES

Daniel R. Horner POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BROWNLEE LLP
Avocats
Calgary (Alberta) POUR LES INTIMÉES

SCOTT HALL LLP
Calgary (Alberta) POUR LES DÉFENDERESSES