

**Date : 20080410**

**Dossier : T-2088-05**

**Référence : 2008 CF 464**

[TRADUCTION FRANÇAISE]

**Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 avril 2008**

**En présence de madame la juge Heneghan**

**ENTRE :**

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

**demandereses  
(appelantes)**

**et**

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

**défenderesses  
(intimés)**

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE**

[1] Tazco Holdings Inc., Excalibre Oil Tools Ltd., and Tebo Industries Ltd. (les demandereses) interjettent appel de l'ordonnance rendue par le protonotaire Aalto le 31 août 2007. Dans cette ordonnance, le protonotaire a accueilli la requête déposée par Advantage Products Inc., Genesis Machining Services Inc., et Weatherford Canada Ltd. (les défenderesses) visant à ce que l'inscription du cabinet d'avocats Brownlee s.r.l. (Brownlee) soit rayée du dossier des

demandereses au motif que Brownlee avait un conflit d'intérêts parce que l'avocat qui représentait les demandereses en l'espèce avait agi, par le passé, au nom de la défenderesse Advantage Products Inc. dans une action en contrefaçon de brevet.

[2] Les documents dont disposait le protonotaire étaient composés d'actes de procédure, c'est-à-dire, la déclaration du 22 novembre 2005, ainsi que la défense et la demande reconventionnelle déposées le 27 janvier 2006. Les défenderesses ont également déposé les affidavits de Lynn Tessier, signé le 29 mars 2006, et de Daniel R. Horner, signé le 29 mars 2007. M. Tessier était l'inventeur du TorqStopper, un outil anti-rotation, soit l'appareil breveté au cœur de la présente action en contrefaçon de brevet.

[3] En réponse, les demandereses ont déposé les affidavits d'Edward L. Moore, signé le 20 mars 2007, et de M<sup>e</sup> Neil F. Kathol, signé le 21 mars 2007. Un affidavit en réponse de M<sup>e</sup> Kathol, signé le 7 mai 2007, a également été déposé. M. Moore est le président de Tazco Holdings Inc. et d'Excalibre Tools Ltd. M<sup>e</sup> Kathol est un associé de Brownlee et représente les demandereses. Il est également l'avocat de Brownlee qui a représenté Advantage dans une poursuite en contrefaçon de brevet concernant le TorqStopper.

[4] Le protonotaire a examiné la preuve par affidavit et les observations écrites des parties. Il a déclaré que les questions en litige sont les suivantes :

1. Brownlee est-il en situation de conflit d'intérêts entraînant la récusation de sorte qu'il n'est plus en mesure d'agir au nom des demandereses?

2. Si Brownlee est en situation de conflit d'intérêts entraînant la récusation, l'omission d'Advantage de déposer une requête en récusation de Brownlee de manière expéditive permet-elle à Brownlee de continuer d'agir au nom des demandresses?

[5] Le protonotaire a renvoyé à la décision rendue dans *Succession MacDonald c. Martin*, [1990] 3 R.C.S. 1235, dans laquelle le juge Sopinka a déclaré, à la page 1243, que la Cour doit prendre en considération au moins trois valeurs pour évaluer s'il existe un conflit d'intérêts. Ces valeurs sont les suivantes :

1. préserver les normes exigeantes de la profession d'avocat et l'intégrité de notre système judiciaire;
2. 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.

[6] Le critère applicable à l'existence d'un conflit d'intérêts entraînant la récusation dans le contexte d'une relation avocat-client compte deux volets. En premier lieu, l'avocat a-t-il obtenu des renseignements confidentiels qui sont pertinents aux questions en litige? En deuxième lieu, l'ancien client est-il exposé à un risque que les renseignements confidentiels soient utilisés au préjudice du client?

[7] En l'espèce, le protonotaire a conclu que les deux volets du critère avaient été remplis. Il a conclu que M<sup>e</sup> Kathol avait obtenu des renseignements confidentiels concernant Advantage dans le

cadre du mandat de représentation en justice précédent. Le protonotaire a renvoyé particulièrement à la preuve dont il disposait tel qu'elle figurait dans l'affidavit de M. Tessier. Aux paragraphes 5 et 6 de ses motifs, le protonotaire a indiqué ce qui suit :

[TRADUCTION]

[5] Avant la présente procédure, Advantage avait retenu les services de M<sup>e</sup> Kathol en vue de poursuivre une contrefaçon de brevet en son nom (l'action Corlac). Ce mandat de représentation en justice a duré d'environ octobre 2001 à août 2002 (le mandat de représentation en justice de Brownlee). M. Tessier affirme que pendant le mandat de représentation en justice de Brownlee, M<sup>e</sup> Kathol a travaillé étroitement avec diverses personnes d'Advantage, y compris M. Tessier, M. Horner, John Doyle, un employé d'Advantage et d'autres personnes associées au brevet de TorqStopper. Pendant le mandat de représentation en justice de Brownlee, M. Tessier affirme que des renseignements confidentiels ont été communiqués par Advantage à M<sup>e</sup> Kathol et que, plus particulièrement :

6. Dans le cadre des communications d'Advantage, les avocats des demanderesse et, plus précisément, M<sup>e</sup> Kathol, ont effectué ce qui suit :
  - a) rédiger les conventions de droits d'utilisation et les accords de sous-licence, y compris ceux concernant MSI et Advantage;
  - b) discuter, en détail, des caractéristiques de TorqStopper et de la nature de son fonctionnement;
  - c) discuter, en détail, des questions liées à la contrefaçon de brevet concernant l'action Corlac avec moi-même, M. Weber, M. Goodwin, M. Doyle et M. Malyszko;
  - d) discuter, en détail, de la stratégie d'instance concernant les questions liées à la contrefaçon de brevet à l'égard de l'action Corlee avec M. Weber, M. Goodwin, M. Doyle et M. Malyszko;
  - e) contribuer à la rédaction de la déclaration d'Advantage et de MSI dans l'action Corlac;

- f) rédiger les affidavits pour le compte de M. Weber et de M. Doyle concernant les questions liées à la contrefaçon de brevet dans l'action Corlac;
- g) acquis, de manière générale, des connaissances quant aux finances, à la structure des actions, aux intérêts et des intentions à l'étranger, la composition commerciale, les fournisseurs de marchandises qui sont des machines, les distributeurs et la stratégie d'instance.

7. En raison des communications d'Avantage, je crois que les avocats des demandresses, M<sup>e</sup> Brownlee Fryett, et plus particulièrement, M<sup>e</sup> Kathol, ont des renseignements confidentiels concernant l'entreprise, les intérêts et les affaires d'Avantage, ainsi que des caractéristiques personnelles et les tolérances en matière de litige de moi-même et de M. Weber, qui pourraient être utilisés au préjudice d'Avantage.

[6] M. Tessier déclare en outre qu'il ne consentait pas à ce M<sup>e</sup> Kathol ou que M<sup>e</sup> Brownlee communique des renseignements confidentiels obtenus pendant le mandat de représentation en justice Brownlee ayant trait à l'action Corlac. Des copies des comptes rendus de Brownlee à Avantage d'octobre 2001 à août 2002 étaient jointes en tant que pièces à l'affidavit de M. Tessier. Le total des comptes était supérieur à 23 000 \$. Les comptes étaient tous signés par M<sup>e</sup> Kathol au nom de Brownlee. Les travaux accomplis par Brownlee pour Avantage sont importants puisqu'il est impossible de croire que pendant le mandat de représentation en justice de Brownlee des renseignements confidentiels ayant trait au TorqStopper et à Avantage n'ont pas été généralement communiqués à M<sup>e</sup> Kathol et à Me Brownlee.

[8] Le protonotaire a ensuite examiné le deuxième volet du critère, c'est-à-dire, s'il existait un risque que de tels renseignements confidentiels soient utilisés au détriment du client dans la présente procédure. Il a reconnu qu'il s'agit d'une [TRADUCTION] « question beaucoup plus difficile à répondre » mais, qu'au regard des éléments de preuve dont il disposait et des observations des

parties, il a conclu qu'il [TRADUCTION] « existait un risque que des renseignements confidentiels soient utilisés au préjudice d'Avantage. »

[9] Le protonotaire a renvoyé à la jurisprudence pertinente concernant l'utilisation de renseignements confidentiels par un ancien avocat, soit, *O'Dea c. O'Dea* (1987), 68 Nfld. & P.E.I.R. 67; confirmée [1988] N.J. n<sup>o</sup>. 186 (Nfld. C.A.), *R. c. Neil*, [2003] 3 R.C.S. 613, et *Strother et al. c. 3464920 Canada Inc. et al.*, [2007] 2 R.C.S. 177. Dans *Strother*, le juge Binnie a renvoyé à la jurisprudence antérieure et a indiqué ce qui suit 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.]

[10] Le protonotaire a examiné l'argument des demanderesses selon lequel une inférence défavorable devrait être tirée parce que les défenderesses ont déposé l'affidavit de M. Tessier plutôt qu'un affidavit de M. Weber à l'appui de leur requête. Il n'a pas retenu cet argument au motif qu'il existait un lien suffisant entre M. Tessier, un co-inventeur de TorqStopper, pour étayer l'argument des défenderesses selon lequel des renseignements confidentiels avaient été fournis à M<sup>e</sup> Kathol au cours de son mandat de représentation en justice.

[11] Enfin, le protonotaire a décidé si les défenderesses avaient fait preuve d'un retard de déposer leur requête en récusation de Brownlee de sorte que la requête devrait être rejetée. Il a tranché cet argument en fonction du fait que le problème avait été créé par Brownlee et non les défenderesses et, quoi qu'il en soit, la question avait été soulevée par l'avocat des défenderesses avant d'intenter la présente action.

[12] Néanmoins, le protonotaire a ensuite décidé si le choix du moment du dépôt de la requête constituait une décision tactique des défenderesses. Il a conclu que [TRADUCTION] « les faits de l'espèce n'étaient pas un motif inapproprié pour le compte d'Avantage de déposer la présente requête. » Il a accueilli la requête des défenderesses, sans dépens.

[13] Les demanderesses soutiennent maintenant que le protonotaire a commis une erreur de droit lorsqu'il a rendu son ordonnance et que la Cour devrait examiner la requête de nouveau. À cet égard, les demanderesses invoquent la décision de la Cour d'appel fédérale dans *Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd.*, [1993] 2 C.F. 425, où la Cour a conclu qu'une ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire devrait être examinée *de novo* en appel si la décision a une influence déterminante

sur l'issue de la cause principale ou si l'ordonnance est manifestement erronée en ce que le protonotaire a fondé sa décision sur un mauvais principe ou une présentation erronée des faits.

[14] En l'espèce, les demanderesses soutiennent que le protonotaire a fondé ses conclusions sur des conjectures plutôt que sur les éléments de preuve déposés. Elles ont soutenu que le protonotaire n'a pas tiré des conclusions de fait raisonnables concernant l'obtention de renseignements confidentiels par M<sup>c</sup> Kathol au cours du mandat de représentation en justice antérieure. À cet égard, les demanderesses invoquent la décision dans *Denharco Inc. c. Forespro Inc.*, 162 F.T.R. 202 (P.I.).

[15] Par ailleurs, les demanderesses soutiennent que le retard dont ont fait preuve les défenderesses pour déposer la requête devrait être pris en considération par la Cour. Elles font valoir que le retard des défenderesses de déposer la présente requête constitue une question liée aux tactiques.

[16] Pour leur part, les défenderesses soutiennent que le protonotaire n'a commis aucune erreur susceptible de révision.

[17] La Cour d'appel fédérale a répété le critère applicable au contrôle d'une décision d'un protonotaire dans *Merck & Co. c. Apotex Inc.*, [2004] 2 F.C.R. 459; autorisation d'appel refusée (2004), 30 C.P.R. (4<sup>e</sup>) vii, 331 N.R. 394, où la Cour a indiqué ce qui suit au paragraphe 19 :

[...]

Je saisisrai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher

la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit : « Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :  
a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal ou b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits. »

[18] En l'espèce, le protonotaire a tiré des conclusions de fait qui, selon moi, lui étaient raisonnablement loïsibles de faire en fonction des éléments de preuve dont il était saisi. Ces éléments de preuve étaient composés d'affidavits qui avaient été déposés par les parties, ainsi que les pièces qui y étaient jointes.

[19] Le protonotaire a déterminé correctement le critère à appliquer à une constatation de conflit d'intérêts entraînant la récusation, conformément à ce qui a été déclaré dans *Succession MacDonald* et confirmé récemment dans *Neil et Strother*. L'existence d'un conflit d'intérêts entraînant la récusation exige la livraison de renseignements confidentiels d'un client à un avocat et l'existence d'une possibilité raisonnable que de tels renseignements pourraient être utilisés au préjudice de l'ancienne cliente. Le protonotaire Alto a tiré des conclusions de fait concernant chacune de ces questions, une conclusion selon laquelle des renseignements confidentiels ont été communiqués et qu'il existait un risque que de tels renseignements puissent être utilisés au détriment de l'ancienne cliente.

[20] Dans sa décision dans *Housen c. Nikolaisen*, [2002] 2 R.C.S. 235, la Cour suprême du Canada a indiqué clairement qu'en l'absence d'erreur manifeste et dominante d'une conclusion de fait, la cour de révision ne modifiera pas les conclusions de fait.

[21] Je suis d'avis que ce principe s'applique en l'espèce. Je suis convaincu que les conclusions de faits tirées par le protonotaire sont raisonnablement étayées par les éléments de preuve. Le protonotaire s'est fondé sur les relevés de compte qui avaient été présentés par M<sup>e</sup> Kathol pour étayer sa conclusion selon laquelle M<sup>e</sup> Kathol avait obtenu des renseignements confidentiels. Cette conclusion est raisonnable compte tenu de la quantité de travaux accomplis pour Advantage. La même invention a fait l'objet d'un litige antérieur ainsi que l'objet de la présente action. Il n'existe aucune preuve selon laquelle le protonotaire a commis « une erreur manifeste et dominante ». Il n'existe aucun fondement de modifier ses constatations de fait.

[22] Je suis convaincu que le protonotaire pouvait raisonnablement décider que, vu les circonstances, il existe un risque que les renseignements confidentiels puissent être utilisés au détriment de l'ancienne cliente dans la présente action si Brownlee était autorisé à représenter les demanderesses.

[23] Enfin, le protonotaire a tiré une conclusion de fait selon laquelle les défenderesses n'avaient pas fait preuve de retard pour demander la récusation de Brownlee ou que le choix du moment du dépôt de la requête en récusation représentant une tactique inappropriée des défenderesses.

[24] La prochaine question à trancher est celle de savoir si le protonotaire a commis une erreur lorsqu'il a appliqué les mauvais principes de droit. Il ressort clairement de ses motifs qu'il n'a commis aucune telle erreur. Il a renvoyé à la jurisprudence pertinente et l'a appliquée. Il a tenu compte des règles de pratique professionnelle, c'est-à-dire les règles applicables aux membres du Barreau de l'Alberta.

[25] Le protonotaire n'a commis aucune erreur susceptible de révision lorsqu'il a accueilli la requête des défenderesses et l'appel est rejeté avec dépens.

**ORDONNANCE**

**LA COUR ORDONNE** que le présent appel soit rejeté avec dépens.

« E. Heneghan »

---

Juge

**COUR FÉDÉRALE**

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER**

**DOSSIER :** T-2088-05

**INTITULÉ :** TAZCO HOLDINGS INC. et al. c.  
WEATHERFORD CANADA LTD.

**LIEU DE L'AUDIENCE :** Calgary, Alberta

**DATE DE L'AUDIENCE :** Le 1<sup>er</sup> octobre 2007

**MOTIFS DE L'ORDONNANCE  
ET ORDONNANCE :** LE JUGE HENEGHAN

**DATE DES MOTIFS :** Le 10 avril 2008

**COMPARUTIONS :**

M<sup>e</sup> Lisa Gaunt  
Field LLP

POUR LES DEMANDERESSES  
(appelantes)

M<sup>e</sup> Patrick Heinsen

POUR LES DÉFENDERESSES  
(intimées)

**AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :**

BROWNLEE s.r.l.  
Avocats et procureurs  
Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDERESSES  
(appelantes)

SCOTT HALL s.r.l.  
Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDERESSES  
(intimées)