

T-1005-89

T-1005-89

Risi Stone Ltd. and Unités Préfabriqués St-Luc Limitée (Plaintiffs)

v.

Groupe Permacon Inc. (Defendant)

INDEXED AS: RISI STONE LTD. v. GROUPE PERMACON INC. (T.D.)

Trial Division, Reed J.—Toronto, December 18, 19 and 20, 1989; Ottawa, March 6, 1990.

Practice — Privilege — Solicitor-client — Patent infringement action — Defendant's affidavit referring to lawyer's opinion letter to demonstrate acted in good faith — Waiver of privilege — Prothonotary erred in ordering disclosure of entire document — Correct procedure to file copy of document with Judge determining whether privilege exists — Reference to English, Canadian texts as to extent of disclosure required — Purpose for requiring disclosure — Degree of certainty, not accuracy, of counsel's opinion is at issue — Two aspects of communication severable — Claim for privilege regarding undisclosed portions properly made.

This was an appeal from the prothonotary's decision that an opinion letter sent to the defendant by its solicitors be disclosed in its entirety to the plaintiffs. An officer of the defendant had referred to the opinion letter in his affidavit to show that the defendant had acted in good faith in producing and selling its Minitalus building blocks which are used in constructing retaining walls. The reference was made in response to the allegation that the defendant was purposefully infringing the plaintiffs' patent. The defendant produced the opinion letter with a number of deletions. Disclosure was ordered to enable counsel for the plaintiffs to answer the defendant's claim that the undisclosed parts of the document were privileged. The issue was the extent to which solicitor-client privilege had been waived by making reference to the opinion letter in an affidavit.

Held, the appeal should be allowed.

Where solicitor-client privilege is claimed, a document should not be ordered disclosed to the other side for the purposes of argument as to the document's privileged status. The appropriate procedure is for the claiming party to file a copy of the document with the Court. The Court should then determine whether privilege exists without disclosing the document to counsel opposing the claim. Sometimes such a determination can be made without filing a copy of the document, for example on the basis of the title of the document alone.

Risi Stone Ltd. et Unités Préfabriqués St-Luc Limitée (demandereses)

a c.

Groupe Permacon Inc. (défenderesse)RÉPERTORIÉ: RISI STONE LTD. c. GROUPE PERMACON INC. b (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge Reed—Toronto, 18, 19 et 20 décembre 1989; Ottawa, 6 mars 1990.

c Pratique — Communications privilégiées — Avocat-client — Action en contrefaçon de brevet — L'affidavit de la défenderesse se reportait à une lettre contenant un avis juridique donné par son avocat, afin de démontrer qu'elle avait agi de bonne foi — Renonciation au privilège — Le protonotaire a commis une erreur en ordonnant la divulgation du document d entier — La procédure à suivre est de déposer une copie du document, et le juge décidera si le privilège existe — Examen de textes anglais et canadiens pour déterminer le degré de divulgation requis — But de la demande de divulgation — C'est le degré de certitude, et non pas l'exactitude, de l'avis de l'avocat qui est en question — Les deux aspects de la communication peuvent être disjoints — La revendication du privilège relativement aux passages non divulgués a été présentée à juste titre.

Il s'agissait d'un appel formé contre une décision par laquelle le protonotaire a ordonné qu'une lettre contenant un avis juridique et envoyée à la défenderesse par ses procureurs soit divulguée en entier aux demandereses. L'un des dirigeants de la défenderesse s'était reporté à la lettre contenant l'avis juridique dans son affidavit afin de prouver que la défenderesse avait agi de bonne foi dans la production et la vente de ses blocs Minitalus, qui sont utilisés dans la construction de murs de soutènement. Cette mention a été faite en réponse à l'allégation selon laquelle la défenderesse contrefaisait délibérément le brevet des demandereses. La défenderesse a produit la lettre contenant l'opinion juridique, mais certains passages avaient été omis. La divulgation de la lettre a été ordonnée afin de permettre à l'avocat des demandereses de répondre à la prétention de la défenderesse selon laquelle les passages non divulgués du document étaient protégés par le privilège du secret professionnel. La question était de savoir jusqu'à quel point la défenderesse avait renoncé à ce privilège en faisant référence, dans son affidavit, à la lettre contenant l'avis juridique.

Jugement: l'appel doit être accueilli.

i Lorsqu'il y a revendication du privilège du secret professionnel, on ne devrait pas ordonner la divulgation d'un document à l'autre partie pour les fins de la plaidoirie en ce qui concerne le statut du document. La procédure à suivre pour la partie qui revendique est de déposer une copie du document auprès de la Cour. Celle-ci devrait alors rendre une décision quant à la question de savoir si le privilège existe sans divulguer le document à l'avocat qui s'oppose à la revendication du privilège. Parfois cette décision peut être rendue sans qu'il y ait dépôt

Whether or not a copy must be seen is for the Court to determine.

The purpose for requiring disclosure of an entire document, is to prevent the unfairness that would result if one side were to cite only those portions of a document which were in its favour. The same subject-matter rule was enunciated in the *Great Atlantic Insurance* case where the Court could not determine the relevance of the excised parts of the document in the absence of argument by counsel. Here, the legal opinion is being put forward to show good faith on the part of the defendant. What is relevant to that issue is the degree of assurance which the defendant received from its solicitors; any statements in the letter which would contradict or qualify the conclusions which appear in the parts of the opinion letter which have been disclosed would be relevant to that issue. The legal reasons upon which the solicitor reached his conclusions are not relevant. Such reasons can be considered to be a separate subject-matter. It is not the accuracy of counsel's opinion which is in issue, but the degree of certainty which counsel communicated to the defendant in giving his opinion. The two aspects of the communication to the defendant by its solicitors could be severed and the defendant had accurately done so.

d'une copie du document, par exemple en raison du seul titre du document. C'est à la Cour qu'il appartient de déterminer si une copie du document est requise pour l'examen.

a La demande de divulgation d'un document en entier vise à empêcher l'injustice qui en découlerait si l'une des parties devait citer seulement les passages d'un document qui sont à son avantage. La règle du même sujet a été énoncée dans l'affaire *Great Atlantic Insurance* où la Cour ne pouvait pas déterminer la pertinence des extraits du document en l'absence de plaidoirie de l'avocat là-dessus. En l'espèce, l'avis juridique est présenté afin de prouver la bonne foi de la défenderesse. Ce qui est pertinent à cet égard est le degré d'assurance communiqué à la défenderesse par ses procureurs; tout énoncé de la lettre qui contredirait ou nuancerait les conclusions qui figurent dans les passages de la lettre contenant l'avis juridique qui ont été divulgués serait pertinent à cet égard. Les motifs juridiques à partir desquels l'avocat en est venu à ses conclusions ne sont pas pertinents. Ces motifs peuvent être considérés comme étant un sujet distinct. Ce n'est pas l'exactitude de l'avis juridique qui est en question mais le degré de certitude que l'avocat a communiqué à la défenderesse en lui donnant son avis. Les deux aspects de la communication que ses procureurs ont faite à la défenderesse peuvent être disjoints et la défenderesse agi exactement ainsi.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q. 1977, c. C-12, s. 9.
Code of Civil Procedure, R.S.Q. 1977, c. C-25.

LOIS ET RÉGLEMENTS

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, chap. C-12, art. 9.
Code de procédure civile, L.R.Q. 1977, chap. C-25.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

DISTINGUISHED:

Great Atlantic Insurance Co v Home Insurance Co, [1981] 2 All ER 485 (C.A.).

CONSIDERED:

Lapointe v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans), [1987] 1 F.C. 445; (1986), 6 F.T.R. 134 (T.D.); *Rogers v. Bank of Montreal*, [1985] 4 W.W.R. 508; (1985), 62 B.C.L.R. 387; 57 C.B.R. (N.S.) 256 (B.C.C.A.); *Doland (George) Ltd v Blackburn Robson Coates Et Co (a firm)*, [1972] 3 All ER 959 (Q.B.); *Burnell v. British Transport Commission*, [1956] 1 Q.B. 187 (C.A.).

REFERRED TO:

Risi Stone Ltd. v. Omni Stone Corp. (1989), 23 C.P.R. (3d) 398 (Ont. S.C.); *Nowak v. Sanyshyn et al.* (1979), 23 O.R. (2d) 797; 9 C.P.C. 303 (H.C.); *Kennedy et al. v. Diversified Mining Interests (Canada) Limited et al.*, [1948] O.W.N. 798 (H.C.); *Crysdale et al. v. Carter-Baron Drilling Services Partnership et al.; Jones et al.; Third Parties* (1987), 61 O.R. (2d) 663; 22 C.P.C. (2d) 232 (S.C.).

JURISPRUDENCE

DISTINCTION FAITE AVEC:

Great Atlantic Insurance Co v Home Insurance Co, [1981] 2 All ER 485 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

Lapointe c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [1987] 1 C.F. 445; (1986), 6 F.T.R. 134 (1^{re} inst.); *Rogers v. Bank of Montreal*, [1985] 4 W.W.R. 508; (1985), 62 B.C.L.R. 387; 57 C.B.R. (N.S.) 256 (C.A. C-B.); *Doland (George) Ltd v Blackburn Robson Coates Et Co (a firm)*, [1972] 3 All ER 959 (Q.B.); *Burnell v. British Transport Commission*, [1956] 1 Q.B. 187 (C.A.).

DÉCISIONS CITÉES:

Risi Stone Ltd. v. Omni Stone Corp. (1989), 23 C.P.R. (3d) 398 (C.S. Ont.); *Nowak v. Sanyshyn et al.* (1979), 23 O.R. (2d) 797; 9 C.P.C. 303 (H.C.); *Kennedy et al. v. Diversified Mining Interests (Canada) Limited et al.*, [1948] O.W.N. 798 (H.C.); *Crysdale et al. v. Carter-Baron Drilling Services Partnership et al.; Jones et al.; Third Parties* (1987), 61 O.R. (2d) 663; 22 C.P.C. (2d) 232 (C.S.).

AUTHORS CITED

Phipson, Sidney L. *Phipson on Evidence*, 13th ed., London: Sweet & Maxwell, 1982.
 Sopinka, John & Lederman, Sidney N., *The Law of Evidence in Civil Cases*, Toronto: Butterworths, 1974. *a*

COUNSEL:

Weldon F. Green, Q.C. and *W. Lloyd MacIlquham* for plaintiffs.
Daniel J. Gervais and *Robert Brouillette* for defendant. *b*

SOLICITORS:

Weldon F. Green, Q.C., Toronto, for plaintiffs. *c*
Clark Woods Rochefort Fortier, Montréal, for defendant.

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

REED J.: The defendant appeals a decision of the prothonotary, Mr. Giles, ordering that the full text of an opinion letter sent by solicitors to the defendant be disclosed to counsel for the plaintiffs. As I understand that decision, the disclosure was ordered to enable counsel for the plaintiffs to properly prepare argument to answer the defendant's claim that the undisclosed parts of the document are privileged. *e*
f

The argument took a slightly broader approach before me. Both counsel addressed the question of whether there had been a waiver of privilege without reference to the limitation which I understand to be inherent in Mr. Giles' order. That is, the argument of counsel was not directed to whether the full text of the document should be disclosed to counsel to enable him to argue that the undisclosed parts did not retain their privileged character. Rather, the argument before me was on the substance of the issue, that is, whether the parts of the letter in question were in fact still privileged or whether a waiver had occurred. This argument proceeded without counsel for the plaintiffs having access to the full text of the letter. *g*
h
i
j

DOCTRINE

Phipson, Sidney L. *Phipson on Evidence*, 13^e éd., Londres: Sweet & Maxwell, 1982.
 Sopinka, John & Lederman, Sidney N., *The Law of Evidence in Civil Cases*, Toronto: Butterworths, 1974.

AVOCATS:

Weldon F. Green, c.r. et *W. Lloyd MacIlquham* pour les demandereses.
Daniel J. Gervais et *Robert Brouillette* pour la défenderesse.

PROCUREURS:

Weldon F. Green, c.r., Toronto, pour les demandereses.
Clark Woods Rochefort Fortier, Montréal, pour la défenderesse.

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

LE JUGE REED: La défenderesse interjette appel d'une décision par laquelle le protonotaire, M. Giles, a ordonné que le texte d'une lettre contenant un avis juridique et envoyée à ladite défenderesse par ses procureurs soit divulgué en entier à l'avocat des demandereses. Si je comprends bien cette décision, la divulgation de la lettre a été ordonnée afin de permettre à l'avocat des demandereses de préparer correctement sa plaidoirie en vue de répondre à la prétention de la défenderesse selon laquelle les passages non divulgués du document sont protégés par le privilège du secret professionnel. *g*

La plaidoirie s'est avérée d'une portée un peu plus large lors de sa présentation devant moi. Les deux avocats ont abordé la question de savoir s'il y avait eu renonciation au privilège, sans mentionner la restriction que je crois inhérente à l'ordonnance de M. Giles. C'est-à-dire que la plaidoirie de l'avocat ne visait pas à savoir si le texte du document devait être divulgué en entier à l'avocat afin de lui permettre de soutenir que les passages non divulgués ne conservaient pas leur caractère privilégié. La plaidoirie présentée portait plutôt sur la question de fond de savoir si les passages de la lettre en question étaient de fait encore protégés par le privilège ou s'il y avait eu renonciation à celui-ci. Cette plaidoirie s'est déroulée sans que l'avocat des demandereses ait accès au texte entier de la lettre.

With respect to the procedure for dealing with claims of solicitor-client privilege, I would first of all note, that, it is my practice not to allow disclosure of a privileged document to counsel for the other side for the purposes of argument with respect to the document's status. It is my practice to require that a copy of the document be made available to the Court for review without disclosure to the other side. This does hobble counsel who is opposing a claim for solicitor-client privilege in making argument. However, in general claims of this nature can be determined by the judge without extensive argument thereon and disclosure to counsel, even for the purposes of argument only, can render any subsequent finding that the document is privileged academic.

In my view, when a claim for solicitor-client privilege is being considered, whether it be by a judge or by a prothonotary, the appropriate procedure is for the claiming party to file a copy of the document with the Court. The Court, then, should make a determination as to whether privilege exists without disclosing the document to the counsel opposing the claim. Sometimes such a determination can be made without filing a copy of the document with the Court, for example, on the basis of the title of the document alone. Whether or not a copy is required for review is, of course, a matter for the Court to determine in each case.

I turn then to the substantive issue before me. As noted, counsel agree that the letter in question was originally privileged. The issue is the extent to which that privilege has been waived. In addition, representations were made that there is a difference between the nature of solicitor-client privilege in Ontario (under the common law) and in Quebec (under the *Code of Civil Procedure* [R.S.Q. 1977, c. C-25] and the *Quebec Charter of Human Rights and Freedoms* [R.S.Q. 1977, c. C-12] section 9). It was argued that while at common law the concept of solicitor-client privilege is a rule of evidentiary exception only, in Quebec the rule is a substantive right. It was argued that the Quebec

Quant à la procédure relative aux revendications du privilège du secret professionnel, je ferai d'abord remarquer qu'il est dans mes habitudes de ne pas permettre la divulgation d'un document protégé par un privilège à l'avocat de l'autre partie pour les fins de la plaidoirie en ce qui concerne le statut du document. Il est dans mes habitudes de demander le dépôt à la Cour d'une copie du document pour que celui-ci soit examiné sans être divulgué à l'autre partie. Cela entrave effectivement le travail de l'avocat qui s'oppose à la revendication du privilège du secret professionnel, dans l'élaboration de sa plaidoirie. Toutefois, en général le juge se prononce sur les revendications de ce genre sans plaidoirie approfondie là-dessus, et la divulgation à l'avocat, même aux fins de la plaidoirie seulement, peut rendre théorique toute conclusion subséquente selon laquelle le document est protégé par le secret professionnel.

À mon avis, lors de l'examen d'une revendication du privilège du secret professionnel, que cet examen soit effectué par un juge ou un protonotaire, la procédure à suivre pour la partie qui revendique est de déposer une copie du document auprès de la Cour. Celle-ci devrait alors rendre une décision quant à la question de savoir si le privilège existe sans divulguer le document à l'avocat qui s'oppose à la revendication du privilège. Parfois cette décision peut être rendue sans qu'il y ait eu dépôt d'une copie du document auprès de la Cour, par exemple, en raison du titre seul du document. C'est à la Cour naturellement qu'il appartient, dans chaque cas, de déterminer si une copie du document est requise pour l'examen.

Je passe donc à la question de fond dont j'ai été saisie. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, les avocats sont d'accord pour dire qu'à l'origine la lettre en cause était protégée par le privilège du secret professionnel. La question est de savoir dans quelle mesure il y a eu renonciation à ce privilège. On a, en outre, fait remarquer qu'il existe une différence entre la nature du privilège du secret professionnel en Ontario (sous le régime de la *common law*) et au Québec (sous le régime du *Code de procédure civile* [L.R.Q. 1977, chap. C-25] et de l'article 9 de la *Charte des droits et libertés de la personne* [L.R.Q. 1977, chap. C-12]). Il a été allégué que, tandis qu'en *common law* la notion du privilège du

rule applies in this case and that under that rule waiver is not possible.

I do not need to deal with the interesting questions raised respecting the possible differences between the law of Quebec and the common law if, in any event, under the latter the circumstances here in question do not constitute a waiver. I accordingly will consider that issue first.

Waiver of the solicitor-client privilege which existed in the letter is claimed because Mr. Castonguay, an officer of the defendant, in an affidavit dated July 26, 1989, stated:

[TRANSLATION] 10. However, before marketing Minitalus blocks Permacon, concerned about the rights of third parties, asked for and obtained from its counsel an opinion on potential infringement of third parties' patents or industrial designs. This opinion reassured Permacon that the Minitalus block was not infringing any patent or industrial design currently valid and in effect in Canada, in particular those of Risi mentioned in the plaintiff's pleadings. [Underlining added.]

And, in response to the plaintiffs' request that the legal opinion given to the defendant, on which this assertion was based, be produced, counsel for the defendant provided the plaintiffs with a copy of the opinion letter, with a number of deletions made therefrom:

[TRANSLATION]

January 17, 1989

GROUPE PERMACON INC.

7811, boul. Louis-H. Lafontaine

Bureau 210

Ville d'Anjou (Quebec)

H1K 4E4

Attention Mr. Alain Ratté

RE: Opinion on infringement of patent No. 1,182,295 and industrial design No. 51,313

Title: RETAINING WALL SYSTEM

Our file: 527-8

Dear Mr. Ratté

You requested an opinion regarding infringement of the aforementioned Canadian patent and industrial design. In particular, you want to know whether the manufacture and/or sale of the building block shown in Appendix 1 ("Block A") in Canada would be an infringement of this patent and industrial design.

secret professionnel constitue une règle d'exception en matière de preuve seulement, au Québec la règle représente un droit positif. On a soutenu que la règle québécoise s'applique en l'espèce et qu'il ne peut y avoir renonciation sous le régime de cette règle.

Je n'ai pas besoin de traiter les intéressantes questions soulevées en ce qui concerne les différences possibles entre le droit québécois et la *common law* si, de toute façon, en vertu de cette dernière les circonstances présentes ne constituent pas une renonciation. J'examinerai donc cette question en premier lieu.

On prétend qu'il existait dans la lettre une renonciation au privilège du secret professionnel parce que M. Castonguay, un dirigeant de la défenderesse, a déclaré dans un affidavit en date du 26 juillet 1989:

10. Toutefois, avant de commercialiser le bloc Minitalus, Permacon, soucieuse des droits des tiers, a demandé et obtenu de ses avocats une opinion relativement à la violation potentielle de brevets ou dessins industriels de tiers. Cette opinion ayant confirmé à Permacon que le bloc Minitalus ne violait pas quelque brevet ou dessin industriel actuellement valide et en vigueur au Canada et notamment ceux de Risi mentionnés dans les procédures de la demanderesse; [Soulignement ajouté.]

Et, en réponse à la demande des demandereses en vue de la production de l'avis juridique donné à la défenderesse, sur lequel se fondait cette affirmation, l'avocat de la défenderesse a fourni aux demandereses une copie de la lettre contenant l'avis juridique, mais dont certains passages avaient été effacés:

g

Le 17 janvier 1989

GROUPE PERMACON INC.

7811, boul. Louis-H. Lafontaine

Bureau 210

Ville d'Anjou (Québec)

h

H1K 4E4

À l'attention de Monsieur Alain Ratté

OBJET: Opinion de contrefaçon du brevet canadien no. 1,182,295 et dessin industriel no. 51,313

Titre: RETAINING WALL SYSTEM

Notre dossier: 527-8

i

Cher monsieur Ratté

Vous nous avez demandé une opinion de contrefaçon relative au brevet canadien et au dessin industriel mentionnés en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si la fabrication et/ou la vente au Canada du bloc de construction que l'on retrouve à l'annexe 1 (le «Bloc A») constituerait une violation de ce brevet et de ce dessin industriel.

CONFIDENTIAL [portion of letter deleted]

Canadian patent 1,182,295

Before considering the patents and industrial designs found in detail, the field of protection offered by the claims of patent '295 must be determined. The first claim of this patent reads as follows:

"1) In an interlocking block for a retaining wall structure wherein like blocks are laid in horizontal courses one upon the other in end to end relation with the upper blocks interlocking with the lower blocks and displaceable therealong is sliding fit and therebeyond to overlap the adjacent ends of the lower blocks and to extend upwardly as such wall structure is erected at a selected uniform inclination to the vertical said block having;

an axis terminating in spaced apart end walls and bounded by generally flat top and bottom walls arranged in parallel relation to said axis and to each other and by front and rear facings extending from end wall to end wall and so separated as to provide a substantially uniform cross section throughout the axial extent of same;

- projecting means upstanding from said top wall and extending axially of said block between said end walls and spaced inwardly from said front facing to present an uninterrupted flat top wall portion therebetween
- said bottom wall having recess means therein likewise spaced inwardly from said front facing and extending axially of said block between said end walls;
- said projecting means and said recess means having a configuration and extent so as to matingly interlock in sliding fit when such blocks are disposed in horizontal courses one upon the other and in overlapping relation to present said projecting means upwardly;
- said projecting means being spaced rearwardly in relation to said axis a selected extent exceeding that of said recess means whereby each overlying horizontal course is automatically uniformly set back from the next below horizontal course so as to define a uniformly inclined wall structure at a selected angle to the vertical."

[TRANSLATION] For there to be a literal infringement of a claim, each component of the claim must be present in the object in question.

CONFIDENTIAL [portion of letter deleted]

There is thus no literal infringement of this claim.

CONFIDENTIAL [portion of letter deleted]

We consider there is thus no infringement by applying the theory of equivalents.

CONFIDENTIAL [portion of letter deleted]

Industrial design 51,313

It must be borne in mind that an industrial design protects the ornamental or esthetic aspect of an object, not its utilitarian characteristics.

The extent of the monopoly is determined by considering the designs and description. The description is supposed to relate to

CONFIDENTIEL [passage effacé]

Brevet Canadien 1,182,295

Avant d'étudier en détail les brevets et les dessins industriels trouvés, il faut cerner le champ de protection offert par les revendications du brevet '295. La première revendication de ce brevet se lit comme suit:

[TRADUCTION]

"1) Blocs à emboîtement pour mur de soutènement, à poser bout à bout et en rangs horizontaux et superposés, les blocs supérieurs s'emboîtant dans les blocs inférieurs, coulissant sur ceux-ci et au-delà de manière à en chevaucher les extrémités adjacentes, et suivant une progression ascendante avec une inclinaison uniforme et bien définie, au fur et à mesure de la construction du mur.

Les blocs sont délimités par des parois latérales espacées l'une de l'autre dans le sens axial, par une paroi supérieure et une paroi inférieure généralement planes, parallèles à l'axe et parallèles entre elles, et par une face avant et une face arrière s'étendant d'une paroi latérale à l'autre et séparées de manière à donner une coupe transversale uniforme sur toute la longueur de l'axe.

- La paroi supérieure comporte une saillie s'étendant dans le sens axial du bloc entre les parois latérales, placée en retrait par rapport à la face avant de manière qu'il y ait une partie plane ininterrompue entre la saillie et la face avant.
- La paroi inférieure comporte une rainure, également en retrait par rapport à la face avant et s'étendant dans le sens axial du bloc entre les parois latérales.
- La rainure et la saillie ont une configuration et une longueur telles qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre en coulissant lorsque les blocs sont posés les uns sur les autres, en rangs horizontaux et en se chevauchant de manière à présenter la saillie vers le haut.
- La saillie étant placée un peu plus en arrière par rapport à l'axe que la rainure, chaque rang horizontal est automatiquement et uniformément en retrait par rapport au rang inférieur, ce qui finit par former un mur uniformément incliné à un angle donné par rapport à la verticale.»

Pour qu'il y ait contrefaçon littérale d'une revendication, chaque élément de la revendication doit être présent dans l'objet étudié.

CONFIDENTIEL [passage effacé]

Il n'y a donc pas de contrefaçon littérale de cette revendication.

CONFIDENTIEL [passage effacé]

Nous sommes d'opinion qu'il n'y a donc pas de contrefaçon par l'application de la théorie des équivalents.

CONFIDENTIEL [passage effacé]

Dessin industriel 51,313

Il faut se rappeler qu'un dessin industriel protège l'aspect ornamental ou esthétique d'un objet et non les caractéristiques utilitaires de celui-ci.

L'étendue du monopole se détermine en examinant les dessins et la description. En effet, la description est censée se rapporter

whatever distinguishes the industrial design from what is known.

Consequently, for there to be an infringement of the said industrial design, the object in question must have essentially the same characteristics as those mentioned in the description and shown in the designs.

CONFIDENTIAL [portion of letter deleted]

In our opinion the visual characteristics of our block are so different as not to be an infringement of industrial design 51,313.

CONFIDENTIAL [portion of letter deleted]

Do not hesitate to get in touch with Robert Brouillette or the undersigned if further information is required.

Yours truly,

CLARK, WOODS
per: Louis Dubé

The plaintiffs argue that the reliance by Mr. Castonguay, in his affidavit, on the legal opinion which was provided to the defendant, Permacon, constitutes a waiver and that the defendant must disclose the opinion letter in its entirety. As I understand the reason for the defendant's reference to the legal opinion, it was made by Mr. Castonguay to demonstrate that the defendant had acted in good faith in producing and selling its Minitalus blocks. It was given in response to the plaintiffs' allegation that their patent was being purposefully infringed by the defendant and that punitive damages should therefore be awarded against the defendant.

There is really no dispute that there has been a waiver of solicitor-client privilege in the legal opinion which was given to the defendant, the question is whether the defendant is required to disclose the contents of the opinion letter in its entirety. The plaintiffs rely on jurisprudence which has applied the principle that when a privileged communication is pleaded or relied upon by one party, the entire document as well as documents relating thereto must be disclosed: *Lapointe v. Canada (Minister of Fisheries and Oceans)*, [1987] 1 F.C. 445 (T.D.), per Cullen J.; *Risi Stone Ltd. v. Omni Stone Corp.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 398 (Ont. S.C.), per Master Garfield; *Nowak v. Sanyshyn et al.* (1979), 23 O.R. (2d) 797 (H.C.), per Grange J.; *Kennedy et al. v. Diversified Mining Interests (Canada) Limited et al.*, [1948] O.W.N. 798 (H.C.), per LeBel J.; *Crysdale et al. v. Carter-Baron Drilling Services Partnership et al.*; *Jones*

aux éléments qui distinguent le dessin industriel de ce qui est connu.

Par conséquent, pour qu'il y ait contrefaçon dudit dessin industriel, l'objet étudié doit avoir substantiellement les mêmes caractéristiques que celles mentionnées dans la description et montrées dans les dessins.

CONFIDENTIEL [passage effacé]

Nous sommes d'opinion que les caractéristiques visuelles de notre bloc sont suffisamment différentes pour qu'elles ne constituent pas une contrefaçon du dessin industriel 51,313.

b CONFIDENTIEL [passage effacé]

N'hésitez pas à communiquer avec Me Robert Brouillette ou le soussigné si des renseignements supplémentaires étaient nécessaires.

Salutations distinguées,

c CLARK, WOODS
par: Louis Dubé

Les demanderesse soutiennent que le fait pour M. Castonguay d'invoquer dans son affidavit l'avis juridique qui a été fourni à la défenderesse, Permacon, constitue une renonciation et que ladite défenderesse doit divulguer en entier la lettre contenant l'avis juridique. Si je comprends bien la raison pour laquelle la défenderesse s'est référée à l'avis juridique, c'est que M. Castonguay voulait montrer que la défenderesse avait agi de bonne foi dans la production et la vente de ses blocs Minitalus. Il le faisait pour répondre à l'allégation des demanderesse selon laquelle la défenderesse aurait contrefait leur brevet et devrait, par conséquent, être condamnée à verser des dommages-intérêts punitifs.

On ne conteste pas vraiment le fait qu'il y a eu renonciation au privilège du secret professionnel dans l'avis juridique fourni à la défenderesse; la question est de savoir si la défenderesse est tenue de divulguer en entier la teneur de la lettre contenant l'avis juridique. Les demanderesse invoquent des décisions judiciaires dans lesquelles on a appliqué le principe selon lequel, lorsque l'une des parties invoque une communication privilégiée, il faut divulguer le document en entier ainsi que les documents y afférents: *Lapointe c. Canada (Ministre des Pêches et Océans)*, [1987] 1 C.F. 445 (1^{re} inst.), motifs du juge Cullen; *Risi Stone Ltd. v. Omni Stone Corp.* (1989), 23 C.P.R. (3d) 398 (C.S. Ont.), motifs du protonotaire Garfield; *Nowak v. Sanyshyn et al.* (1979), 23 O.R. (2d) 797 (H.C.), motifs du juge Grange; *Kennedy et al. v. Diversified Mining Interests (Canada) Limited et al.*, [1948] O.W.N. 798 (H.C.), (motifs du juge

et al.; *Third Parties* (1987), 61 O.R. (2d) 663 (S.C.), per Master Peppiatt.

In the *Lapointe* case, Mr. Justice Cullen dealt with a situation where the defendants had pleaded that they had acted as they had because they were of the belief that they were entitled in law and on the basis of the facts to do so. Mr. Justice Cullen held that by so pleading the defendants had waived the solicitor-client privilege with respect to the legal advice they had received. He ordered that each and every legal opinion given to the defendants by legal counsel should be made available to the plaintiffs [at page 448]:

How can anyone fairly judge whether the defendants or either of them or their servants or agents acted maliciously, or whether they acted in belief that they were entitled in law in acting as they did unless one has access to the legal opinions?

Mr. Justice Cullen referred to *Rogers v. Bank of Montreal* (1985), 62 B.C.L.R. 387 (C.A.) where it was held that [at pages 448-449 F.C.]:

By raising the defence of reliance on the legal opinion of the receiver respecting its appointment and the timing of the demand for payment, the bank made its knowledge of the law relevant to the proceedings. The bank's right of solicitor-client privilege respecting the advice it received from its solicitors concerning those matters ought, therefore, to be removed for the purposes of the application. However, the restriction in the order to documents given to the bank by its solicitors was not justified and the order was extended to include disclosure of communications from the bank to its solicitors.

... "the bank's assertion that it relied on legal advice given by the receiver necessarily puts in issue the rest of the bank's knowledge of the relevant law and therefore the nature of the legal advice it received from others".

The other decisions referred to by counsel for plaintiffs are to a similar effect.

I was not referred, by counsel for the plaintiffs to any Canadian cases which discussed the extent of disclosure which must be made. *Phipson on Evidence*, 13th ed., (London: Sweet & Maxwell, 1982) contains the following passage at pages 305-306:

LeBel); *Crysdale et al. v. Carter-Baron Drilling Services Partnership et al.*; *Jones et al.*; *Third Parties* (1987), 61 O.R. (2d) 663 (C.S.), motifs du protonotaire Peppiatt.

^a Dans l'affaire *Lapointe*, le juge Cullen a traité d'une situation où les défendeurs avaient soutenu qu'ils avaient agi comme ils l'avaient fait parce qu'ils croyaient en avoir le droit en vertu de la loi et en raison des faits. Le juge Cullen a conclu qu'en plaidant ainsi, les défendeurs avaient renoncé au privilège du secret professionnel en ce qui concernait l'avis juridique qu'ils avaient reçu. Il a ordonné que les demandeurs puissent prendre connaissance de tout avis juridique fourni aux défendeurs par leurs conseillers juridiques [à la page 448]:

^b Comment pourrait-on juger impartialement si l'un ou l'autre des défendeurs ou leurs préposés ou mandataires ont agi abusivement ou s'ils ont agi en croyant qu'ils étaient habilités par la loi à agir comme ils l'ont fait à moins d'avoir accès à ces opinions juridiques?

^c Le juge Cullen s'est reporté à l'arrêt *Rogers v. Bank of Montreal* (1985), 62 B.C.L.R. 387 (C.A.), dans lequel il a été statué que [aux pages 448 et 449 C.F.]:

^d [TRADUCTION] En soulevant dans sa défense qu'elle s'était fiée à l'opinion juridique du séquestre en ce qui concerne sa nomination et le moment choisi par ce dernier pour présenter sa demande de paiement, la banque a fait en sorte que sa connaissance de la loi soit pertinente en l'espèce. Le droit de la banque d'invoquer le privilège du secret professionnel en ce qui a trait aux conseils qu'elle a reçus de ses avocats sur ces questions doit, par conséquent, lui être retiré aux fins de la présente demande. L'ordonnance n'aurait toutefois pas dû restreindre la divulgation aux documents donnés à la banque par ses avocats et elle a été modifiée de manière à viser la divulgation des communications de la banque à ses avocats.

^e ... «l'affirmation par la banque qu'elle s'était fiée aux conseils juridiques donnés par le séquestre met nécessairement en cause la connaissance par celle-ci de la loi applicable et, par conséquent, la nature des opinions juridiques qu'elles a reçues d'autres personnes».

^f Les autres décisions citées par l'avocat des demanderesse vont dans le même sens.

^g L'avocat des demanderesse ne m'a cité aucune décision canadienne qui ait examiné jusqu'où doit aller la divulgation à faire. Dans *Phipson on Evidence*, 13^e éd. (Londres: Sweet & Maxwell, 1982), on peut lire le passage suivant aux pages 305 et 306:

The [solicitor-client] privilege may, however, as we have seen, (*Ante*, § 15-06) be waived by the client (though not by the solicitor), either expressly or impliedly—e.g. by the client being examined by his counsel as to the privileged matter. It has been suggested that if the witness is examined only as to part of the document, he cannot be cross-examined as to the residue, (*Bate v. Kinsey*, 1 C.M. & R. 38; *M'Donnel v. Conry*, Ir. Cir. Rep. 807; *R. v. Levenson*, 11 Cox 152; *Lyell v. Kennedy*, 27 Ch. D. 1), but this is clearly incorrect if the residue deals with the same subject matter. The effect of cross-examining on the residue is to make the whole document evidence. (*Post* § 33-42.) Cross-examination does not necessarily bring in other statements mentioned in the document . . . Merely to refer to a document in a pleading is not tantamount to waiving privilege in respect of it (though it is otherwise if the terms of the document are set out). (*Butter Gas & Oil Co. v. Hammer (No. 3)*, [1980] 3 All E.R. 475 (C.A.)).

The court will permit severance of the various parts of the document, and thus the retention of privilege for the concealed part, only if the subject-matter is wholly distinct. [Underlining added.]

In Sopinka and Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases*, at page 182, the following is found:

If the holder of the privilege does waive it, then the solicitor will be compelled to disclose the confidential communication. Waiver of the legal professional privilege, however, will not, without more, result in the waiver of another corresponding privilege. In *George Doland Ltd. v. Blackburn Robson Coates & Co. et al.*, the plaintiff company called their solicitor to testify about a telephone conversation between him and its managing director. Geoffrey Lane J. ruled that although that constituted waiver of the solicitor-client privilege, it did not in addition vitiate the plaintiff's privilege relating to documents subsequently prepared for the purposes of litigation. [Footnote omitted.]

The *Doland* [*Doland (George) Ltd v Blackburn Robson Coates Et Co (a firm)*, [1972] 3 All ER 959 (Q.B.)] case referred to in Sopinka and Lederman dealt with a situation in which the plaintiff admitted evidence concerning a telephone conversation which had taken place between the managing director and the plaintiff's solicitor. It was held that the defendant's counsel could cross-examine on any matter contained in the telephone call but not with respect to documents which came into existence subsequently or with respect to subsequent oral conversations.

The purpose behind requiring disclosure of the whole document when part has been disclosed was

[TRADUCTION] Toutefois, ainsi que nous l'avons vu (voir ci-dessus § 15-06), le client (mais non l'avocat) peut renoncer au privilège [du secret professionnel], soit expressément soit implicitement—par ex. lorsque le client est interrogé par son avocat en ce qui a trait à la question privilégiée. On a suggéré que, si le témoin est interrogé sur un passage seulement du document, il ne puisse pas être interrogé sur le reste du document (*Bate v. Kinsey*, 1 C.M. & R. 38; *M'Donnel v. Conry*, Ir. Cir. Rep. 807; *R. v. Levenson*, 11 Cox 152; *Lyell v. Kennedy*, 27 Ch. D. 1), mais évidemment cela n'est pas valable si le reste du document se rapporte au même sujet. Le contre-interrogatoire portant sur le reste du document fait que tout le document devient un élément de preuve (voir ci-après § 33-42). Le contre-interrogatoire ne fait pas nécessairement intervenir d'autres déclarations mentionnées dans le document . . . Le simple fait de se reporter à un document dans un acte de procédure n'équivaut pas à renoncer au privilège du secret professionnel en ce qui a trait à celui-ci (bien qu'il en soit autrement si la teneur du document est exposée) (*Butter Gas & Oil Co. v. Hammer (No. 3)*, [1980] 3 All E.R. 475 (C.A.)).

La cour permettra de disjoindre les différents passages du document et de maintenir ainsi le privilège du secret professionnel quant à la partie non divulguée du texte, seulement si le sujet est tout à fait distinct. [Soulignement ajouté.]

Dans l'ouvrage de Sopinka et Lederman intitulé *The Law of Evidence in Civil Cases*, on peut lire ce qui suit, à la page 182:

[TRADUCTION] Si le titulaire du privilège y renonce effective-ment, l'avocat sera obligé de divulguer la communication confidentielle. Toutefois, la renonciation au privilège du secret professionnel n'entraînera pas, sans plus, la renonciation à un autre privilège correspondant. Dans l'affaire *George Doland Ltd. v. Blackburn Robson Coates & Co. et al.*, la compagnie demanderesse a demandé à son avocat de témoigner au sujet d'une conversation téléphonique intervenue entre lui et son directeur général. Le juge Geoffrey Lane a statué que, bien que ce geste constituât une renonciation au privilège du secret professionnel, il n'entachait pas de nullité le privilège de la demanderesse relativement aux documents rédigés ultérieurement aux fins du litige. [Omission d'une note infrapaginale.]

L'affaire *Doland* [*Doland (George) Ltd v Blackburn Robson Coates Et Co (a firm)*, [1972] 3 All ER 959 (Q.B.)] citée dans l'ouvrage de Sopinka et Lederman traitait d'un cas où la demanderesse avait admis la preuve relative à une conversation téléphonique qui avait eu lieu entre son propre avocat et le directeur général. Il a été jugé que l'avocat de la défenderesse pourrait faire porter le contre-interrogatoire sur toute question contenue dans la conversation téléphonique mais pas sur des documents écrits ultérieurement ou sur des conversations tenues par la suite.

L'objectif recherché dans une demande de divulgation de la totalité d'un document lorsqu'une

discussed in *Burnell v. British Transport Commission*, [1956] 1 Q.B. 187 (C.A.) [at page 190]:

It would be most unfair that cross-examining counsel should use part of the document which was to his advantage and not allow anyone, not even the judge or the opposing counsel, a sight of the rest of the document, much of which might have been against him. [Underlining added.]

In *Great Atlantic Insurance Co v Home Insurance Co*, [1981] 2 All ER 485 (C.A.), several paragraphs of privileged document were read into the record. The Court held [at pages 490-492]:

The second question is whether, the whole of the memorandum being a privileged communication between legal adviser and client, the plaintiff may waive the privilege with regard to the first two paragraphs of the memorandum but assert privilege over the additional matter. In my judgment severance would be possible if the memorandum dealt with entirely different subject matters or different incidents and could in effect be divided into two separate memoranda each dealing with a separate subject matter. The judge with the experience of 14 days of the trial and after reading the whole of the memorandum came to the conclusion that the first two paragraphs of the memorandum and the additional matter dealt with the same subject matter. Knowing far less about the circumstances, I would be slow to come to a different conclusion. Having read the whole memorandum, I agree with him. Indeed the affidavit of the plaintiffs' English solicitors makes this plain.

Counsel for the plaintiffs argued that severance is permissible where the part disclosed is only an account of a discussion which itself is not privileged. But, once it is decided that the memorandum deals with only one subject matter, it seems to me that it might be or appear dangerous or misleading to allow the plaintiffs to disclose part of the memorandum and to assert privilege over the remainder. In the present case the suspicions of Heath which have not unnaturally been aroused by the disclosure of only part of the memorandum can only be justified or allayed by disclosing the whole. It would be undesirable for severance to be allowed in these circumstances. In my judgment, the simplest, safest and most straightforward rule is that if a document is privileged then privilege must be asserted, if at all, to the whole document unless the document deals with separate subject matters so that the document can in effect be divided into two separate and distinct documents each of which is complete.

It is true that in the present case the first two paragraphs can be divided from the remainder of the memorandum but they deal with the same subject matter. Waiver of part of a document is bound to lead to grave difficulties for all parties and to many unjustified suspicions.

partie de celui-ci a déjà été divulguée a été examiné dans l'arrêt *Burnell v. British Transport Commission*, [1956] 1 Q.B. 187 (C.A.) [à la page 190]:

a [TRADUCTION] Il serait fort injuste que l'avocat qui procède à un contre-interrogatoire utilise une partie du document qui était à son avantage et ne permette à personne, pas même au juge ou à l'avocat de la partie adverse, de prendre connaissance du reste du document, dont une grande partie aurait pu être à son désavantage. [Soulignements ajoutés.]

b

Dans l'affaire *Great Atlantic Insurance Co v Home Insurance Co*, [1981] 2 All ER 485 (C.A.), plusieurs paragraphes du document privilégié ont été versés au dossier. La Cour a jugé que [aux

c pages 490 à 492]:

[TRADUCTION] La deuxième question est de savoir si, la totalité de la note étant une communication privilégiée entre le conseiller juridique et son client, le demandeur peut renoncer au privilège du secret professionnel en ce qui concerne les deux premiers paragraphes de la note mais revendiquer ce privilège relativement au reste du texte. mon avis, il serait possible de faire une disjonction si la note traitait de sujets totalement différents ou d'événements différents et pouvait de fait se diviser en deux notes distinctes traitant chacune d'un sujet distinct. Le juge, compte tenu des 14 jours qu'avait duré le procès et après lecture du texte entier de la note en est venu à la conclusion que les deux premiers paragraphes de la note et le reste du texte traitaient du même sujet. Étant beaucoup moins au courant des circonstances, j'hésiterais à tirer une conclusion différente. Après lecture de la totalité de la note, je suis d'accord avec lui. En effet, l'affidavit des procureurs anglais des demandeurs vient éclaircir cela.

f

L'avocat des demandeurs a soutenu que la disjonction est possible lorsque le passage divulgué n'est qu'un compte rendu d'une discussion qui elle-même n'est pas privilégiée. Mais une fois qu'il a été décidé que la note traite seulement d'un sujet, il me semble qu'il pourrait être ou paraître dangereux ou trompeur de permettre aux demandeurs de divulguer une partie de la note et de revendiquer le privilège du secret professionnel quant au reste du texte. Dans la présente affaire, les soupçons de Heath qui n'ont pas été anormalement soulevés par la divulgation d'une partie seulement de la note ne peuvent être justifiés ou dissipés que par la divulgation de la totalité de cette note. Il ne serait pas souhaitable de permettre la disjonction dans ces circonstances. À mon avis, la règle la plus simple et la plus sécuritaire est que, si un document est privilégié, le privilège doit alors être étendu, dans la mesure du possible, à l'ensemble du document à moins que celui-ci ne traite de sujets distincts de telle sorte que le document puisse de fait se diviser en deux documents distincts dont chacun est complet.

i

Il est vrai qu'en l'espèce, les deux premiers paragraphes peuvent se séparer du reste de la note, mais ils traitent du même sujet. La renonciation au privilège pour une partie d'un document risque d'entraîner de graves difficultés pour toutes les parties et d'engendrer beaucoup de soupçons non justifiés.

j

In *Nea Karteria Maritime Co Ltd v Atlantic and Great Lakes Steamship Corpn* (11th December 1978, unreported) decided by Mustill J the judge succinctly summarised the position as follows:

'I believe that the principle underlying the rule of practice exemplified by *Burnell v British Transport Commission* is that, where a party is deploying in court material which would otherwise be privileged, the opposite party and the court must have an opportunity of satisfying themselves that what the party has chosen to release from privilege represents the whole of the material relevant to the issue in question. To allow an individual item to be plucked out of context would be to risk injustice through its real weight or meaning being misunderstood. In my view, the same principle can be seen at work in *George Doland Ltd v Blackburn Robson Coates & Co* in a rather different context.'

I agree and would only add that it would not be satisfactory for the court to decide that part of a privileged document can be introduced without waiving privilege with regard to the other part in the absence of informed argument to the contrary, and there can be no informed argument without the disclosure, which would make argument unnecessary.

Counsel for the plaintiffs attempted to distinguish the decisions in *Burnell v British Transport Commission* and *George Doland Ltd v Blackburn Robson Coates & Co* on the grounds that it was necessary in those cases for the whole statement to be disclosed in order that the consistency of the testimony of a witness could be scrutinised. In my judgment, however, the rule that privilege relating to a document which deals with one subject matter cannot be waived as to part and asserted as to the remainder is based on the possibility that any use of part of a document may be unfair or misleading, that the party who possesses the document is clearly not the person who can decide whether a partial disclosure is misleading or not, nor can the judge decide without hearing argument, nor can he hear argument unless the document is disclosed as a whole to the other side. Once disclosure has taken place by introducing part of the document into evidence or using it in court it cannot be erased. [Underlining added.]

It must be noted, then, that the purpose for requiring disclosure of a whole document, when part only is released, is to prevent unfairness to the other party, to prevent one side citing only those portions of a document which are in its favour. The reason the Court enunciated, what I will call, the same subject-matter rule in the *Great Atlantic Insurance* case was because it was of the view that the relevance of the excised parts of the document could not be determined by the judge, in the absence of argument by counsel thereon.

Dans l'affaire *Nea Karteria Maritime Co Ltd v Atlantic and Great Lakes Steamship Corpn* (11 décembre 1978, non publiée), le juge Mustill a résumé brièvement sa position de la façon suivante:

a 'Je crois que le principe qui sous-tend la règle de pratique illustrée par l'arrêt *Burnell v British Transport Commission* est que, lorsque l'une des parties présente devant le tribunal un document qui autrement serait privilégié, la partie adverse et le tribunal doivent avoir la possibilité de se convaincre que ce que la partie a choisi de soustraire au privilège représente la totalité du document qui se rapporte à la question en cause. Permettre de sortir un point particulier de son contexte, ce serait risquer d'engendrer une injustice du fait que sa véritable portée ou signification serait mal comprise. À mon avis, on peut voir le même principe en jeu dans l'arrêt *George Doland Ltd v Blackburn Robson Coates & Co* dans un contexte assez différent.'

d Je suis d'accord avec cela et j'ajouterais seulement qu'il ne serait pas satisfaisant pour le tribunal de décider qu'une partie d'un document privilégié peut être présentée sans renonciation au privilège du secret professionnel en ce qui concerne l'autre partie en l'absence d'une plaidoirie éclairée au contraire, et il ne peut y avoir de plaidoirie éclairée sans la divulgation, qui rendrait la plaidoirie inutile.

e L'avocat des demandeurs a tenté de faire une distinction entre les décisions *Burnell v British Transport Commission* et *George Doland Ltd v Blackburn Robson Coates & Co* pour le motif qu'il fallait dans ces deux affaires que la déclaration soit divulguée en entier afin qu'on puisse examiner si la déposition d'un témoin est cohérente. À mon avis, toutefois, la règle selon laquelle il ne peut pas y avoir renonciation au privilège relatif à un document traitant d'un seul sujet quant à une partie seulement et revendication du privilège pour le reste du document se fonde sur la possibilité que toute utilisation d'une partie du document peut être injuste ou trompeuse, que la partie qui était en possession du document n'est manifestement pas la personne qui peut décider si une divulgation partielle du document est trompeuse ou non, et que le juge ne peut se prononcer sans entendre de plaidoirie, ni qu'il ne peut entendre de plaidoirie à moins que le document soit divulgué en entier à l'autre partie. Une fois qu'il y a eu divulgation en présentant une partie du document en preuve ou en l'utilisant devant le tribunal, on ne peut pas faire de suppression. [Soulignement ajouté.]

h Il faut alors noter que la demande de divulgation d'un document en entier, lorsqu'une partie seulement de celui-ci a été communiquée, vise à empêcher une injustice à l'égard de l'autre partie, à empêcher une partie de citer seulement les passages d'un document qui sont à son avantage. Si la Cour a formulé ce que j'appellerai la règle du même sujet dans l'affaire *Great Atlantic Insurance*, c'est qu'elle était d'avis que la pertinence des extraits du document ne pouvait pas être établie par le juge, en l'absence de plaidoirie de l'avocat là-dessus.

In the present case, the legal opinion tendered is being put forward to show good faith on the part of the defendant. What is relevant to that issue, then, is the degree of assurance which the defendant received from its solicitors; any statements in the letter which would contradict or qualify the conclusions which appear in the parts of the opinion letter which have been disclosed would be relevant to that issue. If the defendant acted in the face of a qualified opinion or in defiance of an opinion which indicated that there was no right to do so (despite the portions of the letter which have been disclosed indicating otherwise) then those other portions would have to be disclosed. The legal reasons upon which the solicitor reached his conclusions however, (e.g. amount of prior art searched) are not relevant to this issue. In my view, such reasons can be considered to be a separate subject-matter. It is not the accuracy of counsel's opinion which is in issue but the degree of certainty which counsel communicated to the defendant in giving an opinion.

In my view, the two aspects of the communication to the defendant by its solicitors (the qualified or unqualified nature of the opinion and the legal grounds therefor) can be severed and counsel for the defendant has accurately done so. This is not a case where there is need for argument from counsel before it is possible for a judge to determine the relevance of the severed portions and whether they address the same or different subject-matters. In my view, the defendant has disclosed portions of the communication connected to the aspect of that communication which was put in issue by the waiver. The claim for privilege with respect to the undisclosed portions is properly made.

While the matter is being dealt with on motion, as a preliminary issue, that does not preclude the Trial Judge reconsidering the issue should evidence at that stage be such as to indicate that this would be appropriate. Accordingly, the copy of the letter will be placed in a sealed envelope marked confidential—for the eyes of the Court only. In the absence of further order of the Court, it will remain so.

En l'espèce, l'avis juridique fourni est présenté afin de prouver la bonne foi de la défenderesse. Ce qui se rapporte à la question est alors le degré d'assurance communiqué à la défenderesse par ses procureurs; tout énoncé de la lettre qui contredirait ou nuancerait les conclusions qui figurent dans les passages de la lettre contenant l'avis juridique qui ont été divulgués se rapporterait à cette question. Si la défenderesse a agi en se fiant à un avis éclairé ou en dépit d'un avis qui indiquait qu'elle n'avait pas le droit d'agir ainsi (malgré les passages de la lettre qui ont été divulgués indiquant autre chose), ces autres passages devraient donc être divulgués. Les motifs juridiques à partir desquels l'avocat en est venu à ses conclusions cependant (par ex. la somme des connaissances antérieures recherchées) ne se rapportent pas à cette question-là. À mon avis, ces motifs peuvent être considérés comme étant un sujet distinct. Ce n'est pas l'exactitude de l'avis juridique de l'avocat qui est en question mais le degré de certitude que l'avocat a communiqué à la défenderesse en lui donnant son avis.

Selon moi, les deux aspects de la communication que ses procureurs ont faite à la défenderesse (le caractère éclairé ou non de l'avis juridique et ses motifs sur le plan juridique) peuvent être disjoints et l'avocat de la défenderesse a agi exactement ainsi. Il ne s'agit pas d'une affaire où l'avocat doit présenter une plaidoirie avant que le juge puisse se prononcer sur la pertinence des passages disjoints et décider s'ils abordent le même sujet ou un sujet différent. À mon avis, la défenderesse a divulgué une partie de la communication liée à l'aspect de cette communication qui a été mise en question par la renonciation. La revendication du privilège en ce qui concerne les passages non divulgués est justifiée.

Bien que cette question soit traitée à l'occasion d'une requête comme une question préliminaire, cela n'empêche pas que le juge de première instance examine la question de nouveau si la preuve à cette étape-là devait indiquer que ce serait approprié. Par conséquent, la copie de la lettre sera placée dans une enveloppe scellée portant la mention confidentiel—à l'intention de la Cour seulement. Les choses resteront ainsi en l'absence d'ordonnance ultérieure de la Cour.