

**Canadian Bearings Ltd., Farrokh Khalili,
Hossein Banijamali and Canadian Petroleum
Processing & Equipment Inc.** *Appellants*

v.

**Celanese Canada Inc. and Celanese
Ltd.** *Respondents*

and

**Advocates' Society and Canadian Bar
Association** *Interveners*

**INDEXED AS: CELANESE CANADA INC. v. MURRAY
DEMOLITION CORP.**

Neutral citation: 2006 SCC 36.

File No.: 30652.

2005: December 12; 2006: July 27.

Present: McLachlin C.J. and Bastarache, Binnie, LeBel,
Deschamps, Fish and Charron JJ.

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR
ONTARIO

Civil procedure — Removal of counsel — Plaintiffs' lawyers seizing electronic documents from defendants' premises pursuant to Anton Piller order later found to include documents subject to solicitor-client privilege — Plaintiffs' lawyers conducting partial review of documents — Defendants seeking to remove plaintiffs' lawyers as solicitors of record — Whether onus on plaintiffs to rebut presumption of prejudice — Whether plaintiffs' lawyers should be removed.

Civil procedure — Anton Piller order — Requirements for order — Guidelines for preparation and execution of order.

Celanese sued Canadian Bearings for alleged industrial espionage. Following an *ex parte* application, a motions judge granted Celanese an *Anton Piller* order against Canadian Bearings. The order did not contain a provision dealing with privileged documents. It

**Canadian Bearings Ltd., Farrokh Khalili,
Hossein Banijamali et Canadian Petroleum
Processing & Equipment Inc.** *Appellants*

c.

**Celanese Canada Inc. et Celanese
Ltd.** *Intimées*

et

**Advocates' Society et Association du Barreau
canadien** *Intervenantes*

**RÉPERTORIÉ : CELANESE CANADA INC. c. MURRAY
DEMOLITION CORP.**

Référence neutre : 2006 CSC 36.

N° du greffe : 30652.

2005 : 12 décembre; 2006 : 27 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

Procédure civile — Déclaration d'inhabilité d'un avocat à occuper — Avocats des demanderessees saisissant dans les locaux des défenderesses, conformément à une ordonnance Anton Piller, des documents électroniques dont certains se sont par la suite révélés assujettis au privilège avocat-client — Avocats des demanderessees effectuant un examen partiel des documents — Défenderesses demandant que les avocats des demanderessees soient déclarés inhabiles à occuper — Les demanderessees ont-elles l'obligation de réfuter la présomption de préjudice? — Y a-t-il lieu de déclarer les avocats des demanderessees inhabiles à occuper?

Procédure civile — Ordonnance Anton Piller — Conditions applicables à l'ordonnance — Lignes directrices applicables à la préparation et à l'exécution de l'ordonnance.

Celanese a poursuivi Canadian Bearings en l'accusant d'espionnage industriel. À la suite d'une demande *ex parte*, un juge des requêtes a accordé à Celanese une ordonnance *Anton Piller* contre Canadian Bearings. Aucune disposition de l'ordonnance ne portait sur les

was executed by an accounting firm. The search was overseen by an independent supervising solicitor. The solicitors for Canadian Bearings, BLG, were also present at the search, but given the volume of electronic materials and the pace at which the search proceeded, BLG lawyers later complained that they were not given time to review the material adequately. Frequently, entire folders would be copied electronically without examination of individual documents. However, material that could be identified as potentially privileged was segregated into an electronic folder which was labelled "Borden Ladner Gervais". In the course of the search, about 1,400 electronic documents thought to be relevant, but not then screened for potential solicitor-client privilege claims, were downloaded by the accounting firm onto a portable hard drive and copied onto CD-ROMs. These were placed in a plastic envelope and sealed. The seal was initialled by a BLG lawyer and by the supervising solicitor. The envelope was then given to the accounting firm. Contrary to the express provision in the *Anton Piller* order, no complete list of the seized documents was made prior to their removal from the searched premises. A lawyer from the law firm of CBB, representing Celanese, later directed the accounting firm to copy the envelope's contents. The seal was broken without the knowledge or consent of BLG or Canadian Bearings, and the contents copied onto CBB's computer. A copy was also provided to Celanese's U.S. counsel, KBTF. When BLG became aware that privileged documents had been transferred to CBB and KBTF, it dispatched a letter requesting their immediate return. CBB and KBTF, rather than returning the documents as requested, advised BLG that the documents subject to the privilege claim had been deleted from their respective systems. Canadian Bearings then brought this motion to disqualify CBB and KBTF from continuing to act for Celanese, but this was dismissed by the motions judge. The Divisional Court allowed Canadian Bearings' appeal and ordered that CBB and KBTF be removed. The Court of Appeal set aside that decision, finding that neither of the courts below had applied the correct test for removal. In its view, Canadian Bearings bore the onus of demonstrating that there is a real risk that opposing counsel will use information obtained from privileged documents to the prejudice of Canadian Bearings and that such prejudice cannot realistically be overcome by a remedy short of disqualification. The matter was therefore remitted back to the motions judge for further consideration.

documents privilégiés. L'ordonnance a été exécutée par un cabinet comptable. La perquisition a été supervisée par un avocat indépendant. Les avocats de Canadian Bearings, BLG, étaient aussi présents sur les lieux, mais en raison de la taille des documents électroniques et du rythme auquel s'est déroulée la perquisition, les avocats de BLG se sont plaints, par la suite, de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour examiner convenablement les documents. À maintes reprises, une copie électronique de dossiers complets a été effectuée sans que l'on vérifie le contenu de chaque document. Toutefois, des documents pouvant être décrits comme étant potentiellement privilégiés ont été placés séparément dans un dossier électronique nommé « Borden Ladner Gervais ». Durant la perquisition, le cabinet comptable a téléchargé sur un disque dur portable et copié sur des cédéroms environ 1 400 documents électroniques jugés pertinents qui n'avaient cependant pas encore été étudiés afin de déterminer s'ils pouvaient faire l'objet d'une revendication de privilège avocat-client. Ces documents ont été placés dans une enveloppe de plastique et mis sous scellés. Un avocat de BLG et l'avocat superviseur ont apposé leurs initiales sur le scellé. L'enveloppe a ensuite été remise au cabinet comptable. Contrairement à ce que prévoyait explicitement l'ordonnance *Anton Piller*, aucune liste complète des documents saisis n'a été dressée avant qu'ils soient retirés des lieux de la perquisition. Un avocat du cabinet CBB, représentant Celanese, a par la suite demandé au cabinet comptable de copier le contenu de l'enveloppe. L'enveloppe scellée a été ouverte à l'insu ou sans le consentement de BLG ou de Canadian Bearings, et son contenu a été copié dans l'ordinateur de CBB. Une copie a également été remise aux avocats américains de Celanese, KBTF. Quand il a appris que des documents privilégiés avaient été transmis à CBB et à KBTF, BLG a, par lettre, demandé la restitution immédiate de ces documents. Au lieu de restituer les documents demandés, CBB et KBTF ont informé BLG que les documents faisant l'objet d'une revendication de privilège avaient été supprimés de leurs systèmes respectifs. Canadian Bearings a alors déposé une requête visant à faire déclarer CBB et KBTF inhabiles à continuer d'occuper pour Celanese, mais le juge des requêtes l'a rejetée. La Cour divisionnaire a accueilli l'appel de Canadian Bearings et a ordonné à CBB et à KBTF de cesser d'occuper. La Cour d'appel a annulé cette décision, statuant que ni l'une ni l'autre des instances inférieures n'avait appliqué le bon critère pour décider si une déclaration d'inhabilité à occuper s'imposait. À son avis, Canadian Bearings avait l'obligation de démontrer qu'il existe un risque réel que l'avocat de la partie adverse utilise à son préjudice les renseignements provenant de documents privilégiés, et que la déclaration d'inhabilité à occuper représente le seul moyen réaliste d'écarter ce risque de préjudice. L'affaire a donc été renvoyée au juge des requêtes pour qu'il en poursuive l'examen.

Held: The appeal should be allowed.

This dispute presents a clash between two competing values — solicitor-client privilege and the right of a party to select counsel of choice. The conflict here must be resolved on the basis that no one has the right to be represented by counsel who has had access to relevant solicitor-client confidences in circumstances where such access ought to have been anticipated and, without great difficulty, avoided and where the searching party has failed to rebut the presumption of a resulting risk of prejudice to the party against whom the *Anton Piller* order was made. [2]

It is procedurally unfair not only to subject the defendant to the intrusion of a surprise search under the exceptional remedy of an *Anton Piller* order in the course of which its solicitor-client confidences are disclosed to its opponent, but then to throw on it the onus of clearing up the problem created by Celanese's carelessness. The principal source of the present difficulty lies in the post-search conduct of Celanese's solicitors. Having created the problem, it should bear the burden of resolving it. [51]

An *Anton Piller* order is not placed in the hands of a public authority for execution, but authorizes a private party to insist on entrance to the premises of its opponent to seize and preserve evidence to further its claim in a private dispute. The only justification for such an extraordinary remedy is that the plaintiff has a strong *prima facie* case and can demonstrate that on the facts, absent such an order, there is a real possibility relevant evidence will be destroyed or otherwise made to disappear. The protection of the party against which an *Anton Piller* order is issued ought to be threefold: (1) a carefully drawn order which identifies the material to be seized and sets out safeguards to deal, amongst other things, with privileged documents; (2) a vigilant court-appointed supervising solicitor who is independent of the parties; and (3) a sense of responsible self-restraint on the part of those executing the order with a focus on its limited purpose namely to preserve relevant evidence not to rush to exploit it. [1] [31]

Under a properly executed *Anton Piller* order, the searching solicitors should be able to show with some precision what they have seized, what they have seen, who has seen it and the steps taken to contain the wrongful disclosure of confidences. If Celanese's solicitors, who were in frequent telephone contact with the supervising solicitor during the search, had insisted on a proper listing at the site of all the materials seized,

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Il est question, en l'espèce, d'un conflit entre deux valeurs opposées : le privilège avocat-client et le droit d'une partie à l'avocat de son choix. Pour résoudre ce conflit, il faut tenir pour acquis que le droit d'être représenté par un avocat ayant eu accès à des communications pertinentes effectuées à titre confidentiel entre un avocat et son client n'existe pas dans le cas où cet accès aurait dû être prévu et être sans trop de peine évité et où la partie ayant sollicité la perquisition n'a pas réfuté la présomption de risque de préjudice en résultant pour la partie visée par l'ordonnance *Anton Piller*. [2]

Il est inéquitable sur le plan procédural de faire subir à la défenderesse l'atteinte que représente une perquisition-surprise effectuée en vertu du recours extraordinaire qu'est l'ordonnance *Anton Piller* et au cours de laquelle des communications avocat-client confidentielles sont divulguées à la partie adverse, pour ensuite la contraindre à résoudre le problème causé par l'incurie de Celanese. La présente difficulté découle principalement de la conduite adoptée par les avocats de Celanese après la perquisition. Comme ils sont à l'origine du problème, il devrait leur appartenir de le résoudre. [51]

Aucune autorité publique ne se voit confier l'exécution d'une ordonnance *Anton Piller*, laquelle autorise plutôt une partie privée à exiger que la partie adverse la laisse entrer dans ses locaux pour qu'elle puisse saisir et conserver des éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations dans un litige privé. Ce recours extraordinaire n'est justifié que dans le cas où le demandeur dispose d'une preuve *prima facie* solide et peut démontrer que, selon les faits, il y a tout lieu de croire qu'à défaut de cette ordonnance des éléments de preuve pertinents risquent d'être détruits ou supprimés de quelque autre manière. La partie visée par une ordonnance *Anton Piller* devrait bénéficier d'une triple protection : (1) une ordonnance soigneusement rédigée décrivant les documents à saisir et énonçant les garanties applicables notamment au traitement de documents privilégiés; (2) un avocat superviseur vigilant et indépendant des parties, nommé par le tribunal; (3) un sens de la mesure de la part des personnes qui exécutent l'ordonnance, l'accent devant être mis sur son objet précis qui est de conserver des éléments de preuve, et non d'en permettre l'utilisation précipitée. [1] [31]

Lorsqu'une ordonnance *Anton Piller* est exécutée correctement, les avocats qui effectuent la perquisition doivent être en mesure d'établir avec une certaine précision ce qui a été saisi, ce qu'ils ont vu et qui l'a vu, et quelles mesures ont été prises pour empêcher la communication abusive de renseignements confidentiels. Si les avocats de Celanese, qui, au cours de la perquisition, ont eu des conversations téléphoniques fréquentes avec l'avocat

the universe of potential confidences would as a starting point have been established. Nevertheless, since the disputed electronic documents had been isolated on a hard drive and on CD-ROMs and placed in a sealed envelope in the custody of the accounting firm, a complete listing could have been made in the days following the search with BLG counsel present. This too was foreclosed by the precipitous and unilateral conduct of CBB. There was no pressing need to open the envelope. Neither CBB nor KBTF set out to obtain access to, or to gain some advantage from privileged material. Their problem stems from carelessness and an excessively adversarial approach in circumstances that called for careful restraint in recognition of the exceptional position of responsibility imposed by the unilateral and intrusive nature of an *Anton Piller* order. Remedial action in cases such as this is intended to be curative not punitive. [34] [52-54]

Here, the Court of Appeal erred in placing on Canadian Bearings' lawyers the onus of establishing a real risk of prejudice. Celanese's lawyers who undertook a search under the authority of an *Anton Piller* order and thereby took possession of relevant confidential information attributable to a solicitor-client relationship, bear the onus of showing there is no real risk such confidences will be used to the prejudice of Canadian Bearings. Difficulties of proof compounded by errors in the conduct of the search and its aftermath should fall on the heads of those responsible for the search, not of the party being searched. The onus was not met by the searching party in this case. [55]

The right of a plaintiff to continue to be represented by counsel of its choice is an important element of our adversarial system of litigation. In modern commercial litigation, mountains of paper are sometimes exchanged. Mistakes will be made. There is no such thing, in these circumstances, as automatic disqualification. If a remedy short of removing the searching solicitors will cure the problem, it should be considered. In this respect, a number of factors should be taken into account: (i) how the documents came into the possession of the plaintiff or its counsel; (ii) what the plaintiff and its counsel did upon recognition that the documents were potentially subject to solicitor-client privilege; (iii) the extent of review made of the

superviseur, avaient insisté pour qu'une liste en bonne et due forme de tous les documents saisis soit dressée sur les lieux de la perquisition, l'ensemble des documents potentiellement confidentiels aurait été connu au départ. Néanmoins, étant donné que les documents électroniques en cause avaient été téléchargés sur un disque dur et des cédéroms, puis placés dans une enveloppe scellée dont la garde avait été confiée au cabinet comptable, il aurait été possible, dans les jours qui ont suivi la perquisition, de dresser une liste complète en présence d'un avocat de BLG. Cela n'a pas pu se faire non plus en raison de la conduite précipitée et unilatérale de CBB. Aucun besoin pressant ne justifiait l'ouverture de l'enveloppe. Ni CBB ni KBTF n'a tenté d'avoir accès aux documents privilégiés ou d'en tirer quelque avantage. Leur problème découle d'une incurie et d'une attitude trop agressive dans des circonstances qui commandaient la modération en reconnaissance de la situation de responsabilité exceptionnelle qu'impose la nature unilatérale et attentatoire d'une ordonnance *Anton Piller*. Dans un cas comme la présente affaire, la mesure corrective est censée être réparatrice et non punitive. [34] [52-54]

En l'espèce, la Cour d'appel a eu tort d'imposer aux avocats de Canadian Bearings le fardeau d'établir l'existence d'un risque réel de préjudice. Les avocats de Celanese qui ont effectué une perquisition en vertu d'une ordonnance *Anton Piller* et qui, de ce fait, sont entrés en possession de renseignements confidentiels pertinents ayant été obtenus grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client ont l'obligation de démontrer qu'il n'y a aucun risque réel que ces renseignements soient utilisés au préjudice de Canadian Bearings. Les problèmes de preuve auxquels s'ajoutent les erreurs commises pendant et après la perquisition doivent être résolus par les gens qui sont responsables de la perquisition, et non par la partie qui en a fait l'objet. En l'espèce, la partie ayant sollicité la perquisition ne s'est pas acquittée de ce fardeau. [55]

Le droit d'un demandeur de continuer à être représenté par les avocats de son choix constitue un élément important de notre système de justice accusatoire. Dans les litiges commerciaux modernes, il y a parfois un échange important de documents. Des erreurs sont commises. Dans ces circonstances, il n'est pas question d'inhabilité automatique à occuper. S'il est possible de remédier au problème sans avoir à déclarer inhabiles à occuper les avocats ayant effectué la perquisition, il faut examiner cette possibilité. À cet égard, il y a lieu de prendre en considération un certain nombre de facteurs : (i) la manière dont le demandeur ou ses avocats sont entrés en possession des documents; (ii) les mesures que le demandeur et ses avocats ont prises lorsqu'ils

privileged documents; (iv) the contents of the solicitor-client communications and the degree to which they are prejudicial; (v) the stage of the litigation; (vi) the potential effectiveness of a firewall or other precautionary steps to avoid mischief. [56-59]

As to the first factor, the privileged documents came into the hands of CBB and KBTF under the *Anton Piller* order in a way that was unintended but avoidable. Inadequate precautions were taken and those who fail to take precautions must bear the responsibility. As to the second factor, CBB failed to have the electronic documents listed at the search site as required by the order, ignored the obvious significance of BLG's initials on the sealed envelope containing the electronic documents and declined to return to BLG the material over which privilege was claimed as requested. Although, CBB did take steps, as did KBTF, to contain the resulting damage, as a result of their errors the Court does not know, and Canadian Bearings cannot know, the potential scale of that damage. As to the third factor, CBB and KBTF deny any substantive review of the privileged documents, but their review must have been sufficiently thorough for one of KBTF's lawyers to classify documents as "Relevant, Irrelevant, Proprietary, and Hot". Moreover, some of the documents initially read and classified as "Relevant" turned out (on a second reading) to be potentially subject to a claim of privilege. As to the fourth factor, CBB and KBTF failed to discharge the onus of identifying the contents of the solicitor-client communications which they accessed in the course of classifying the material. It is therefore not possible to determine the degree to which they are prejudicial. Again, Celanese's solicitors created this problem by their failure to proceed with prudence. As to the fifth factor, the litigation is at an early stage, and notice of the removal application was made near the outset. Lastly, while CBB advised the court of a number of measures taken, it seems apparent that appropriate firewalls were not in place prior to the occurrence of the mischief. In view of all the circumstances, the searching party did not produce sufficient evidence to demonstrate that the public represented by the reasonably informed person would be satisfied that no use of confidential information would occur. [60-66]

ont constaté que les documents étaient potentiellement assujettis au privilège avocat-client; (iii) la mesure dans laquelle les documents privilégiés ont été examinés; (iv) la teneur des communications avocat-client et la mesure dans laquelle elles sont préjudiciables; (v) l'étape de l'instance; (vi) l'efficacité potentielle d'une mesure de protection ou d'autres précautions destinées à éviter un préjudice. [56-59]

Quant au premier facteur, CBB et KBTF ont mis la main, d'une façon non intentionnelle mais évitable, sur les documents privilégiés grâce à l'ordonnance *Anton Piller*. Des précautions insuffisantes ont été prises et ceux qui ne prennent pas de précautions doivent en subir les conséquences. En ce qui concerne le deuxième facteur, CBB n'a ni dressé la liste des documents électroniques sur les lieux de la perquisition, comme l'exigeait l'ordonnance, ni tenu compte de l'importance manifeste des initiales de BLG apposées sur l'enveloppe scellée contenant les documents électroniques. De plus, il a refusé de restituer à BLG les documents demandés qui étaient visés par une revendication de privilège. CBB a effectivement pris des mesures, tout comme KBTF, pour limiter le préjudice ayant résulté, mais à cause de leurs erreurs, la Cour ne connaît pas, et Canadian Bearings n'est pas en mesure de connaître, l'ampleur potentielle de ce préjudice. Quant au troisième facteur, CBB et KBTF nient avoir procédé à un examen approfondi des documents privilégiés, mais ils doivent avoir effectué un examen assez minutieux pour qu'un avocat de KBTF puisse classer les documents comme étant « pertinents, non pertinents, exclusifs ou très pertinents ». En outre, certains documents lus et classés au départ comme étant « pertinents » se sont révélés (après une deuxième lecture) susceptibles de faire l'objet d'une revendication de privilège. En ce qui a trait au quatrième facteur, CBB et KBTF ne se sont pas acquittés de l'obligation de décrire la teneur des communications avocat-client dont ils ont pris connaissance en classant les documents. Il n'est donc pas possible de déterminer la mesure dans laquelle ces communications sont préjudiciables. Là encore, les avocats de Celanese ont créé ce problème en omettant d'agir avec prudence. Quant au cinquième facteur, l'instance ne fait que débiter et un préavis de la demande de déclaration d'inhabilité à occuper a été donné presque au départ. Enfin, bien que CBB ait mentionné au tribunal un certain nombre de mesures qui ont été prises, il semble évident qu'aucune mesure de protection suffisante n'avait été prise avant que le préjudice soit causé. En tout état de cause, la partie ayant sollicité la perquisition n'a pas produit suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, serait convaincu qu'il ne serait fait aucun usage de renseignements confidentiels. [60-66]

Cases Cited

Applied: *MacDonald Estate v. Martin*, [1990] 3 S.C.R. 1235; **distinguished:** *Tilley v. Hails* (1993), 12 O.R. (3d) 306; *Aviaco International Leasing Inc. v. Boeing Canada Inc.* (2000), 9 B.L.R. (3d) 99; *Coulombe v. Beard* (1993), 16 O.R. (3d) 627; *Nova Growth Corp. c. Kepinski*, [2001] O.J. No. 5993 (QL), leave to appeal refused, [2002] O.J. No. 2522 (QL), leave to appeal refused, [2003] 1 S.C.R. xiv; *Michel v. Lafrentz* (1992), 12 C.P.C. (3d) 119; **referred to:** *Grenzservice Speditions Ges.m.b.H. v. Jans* (1995), 15 B.C.L.R. (3d) 370; *Ridgewood Electric Ltd. (1990) v. Robbie* (2005), 74 O.R. (3d) 514; *Netbored Inc. v. Avery Holdings Inc.* (2005), 48 C.P.R. (4th) 240, 2005 FC 1405; *Neumeyer v. Neumeyer* (2005), 47 B.C.L.R. (4th) 162, 2005 BCSC 1259; *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55; *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189; *Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1997), 75 C.P.R. (3d) 338; *Netsmart Inc. v. Poelzer*, [2003] 1 W.W.R. 698, 2002 ABQB 800; *Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 202; *Ontario Realty Corp. v. P. Gabriele & Sons Ltd.* (2000), 50 O.R. (3d) 539; *Proctor & Gamble Inc. v. John Doe (c.o.b. Clarion Trading International)*, [2000] F.C.J. No. 61 (QL); *Adobe Systems Inc. v. KLJ Computer Solutions Inc.*, [1999] 3 F.C. 621; *Lavallee, Rackel & Heintz v. Canada (Attorney General)*, [2002] 3 S.C.R. 209, 2002 SCC 61; *Thermax Ltd. v. Schott Industrial Glass Ltd.*, [1981] F.S.R. 289; *Descôteaux v. Mierzwinski*, [1982] 1 S.C.R. 860; *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Jane Doe* (2000), 199 F.T.R. 12, aff'd (2002), 288 N.R. 198, 2002 FCA 75; *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson*, [1987] Ch. 38; *Universal Thermosensors Ltd. v. Hibben*, [1992] 1 W.L.R. 840; *Sulphur Experts Inc. v. O'Connell* (2000), 279 A.R. 246, 2000 ABQB 875.

Statutes and Regulations Cited

Civil Procedure Act 1997 (U.K.), 1997, c. 12, s. 7.
Civil Procedure Rules 1998, S.I. 1998/3132, r. 25.1(1)(h).
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46.
Federal Court Rules (Cth.), Order 25B.
Federal Courts Rules, SOR/98-106, r. 374(1).
Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 40.02.

Authors Cited

Australia. Federal Court. Practice Note No. 24, May 5, 2006.

Jurisprudence

Arrêt appliqué : *Succession MacDonald c. Martin*, [1990] 3 R.C.S. 1235; **distinction d'avec les arrêts :** *Tilley c. Hails* (1993), 12 O.R. (3d) 306; *Aviaco International Leasing Inc. c. Boeing Canada Inc.* (2000), 9 B.L.R. (3d) 99; *Coulombe c. Beard* (1993), 16 O.R. (3d) 627; *Nova Growth Corp. c. Kepinski*, [2001] O.J. No. 5993 (QL), autorisation d'appel refusée, [2002] O.J. No. 2522 (QL), autorisation d'appel refusée, [2003] 1 R.C.S. xiv; *Michel c. Lafrentz* (1992), 12 C.P.C. (3d) 119; **arrêts mentionnés :** *Grenzservice Speditions Ges.m.b.H. c. Jans* (1995), 15 B.C.L.R. (3d) 370; *Ridgewood Electric Ltd. (1990) c. Robbie* (2005), 74 O.R. (3d) 514; *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. n° 1723 (QL), 2005 CF 1405; *Neumeyer c. Neumeyer* (2005), 47 B.C.L.R. (4th) 162, 2005 BCSC 1259; *Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55; *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo*, [1997] A.C.F. n° 906 (QL); *Netsmart Inc. c. Poelzer*, [2003] 1 W.W.R. 698, 2002 ABQB 800; *Pulse Microsystems Ltd. c. SafeSoft Systems Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 202; *Ontario Realty Corp. c. P. Gabriele & Sons Ltd.* (2000), 50 O.R. (3d) 539; *Proctor & Gamble Inc. c. M. Untel (f.a.s. Clarion Trading International)*, [2000] A.C.F. n° 61 (QL); *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.*, [1999] 3 C.F. 621; *Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général)*, [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61; *Thermax Ltd. c. Schott Industrial Glass Ltd.*, [1981] F.S.R. 289; *Descôteaux c. Mierzwinski*, [1982] 1 R.C.S. 860; *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Madame Unetelle*, [2000] A.C.F. n° 1827 (QL), conf. [2002] A.C.F. n° 285 (QL), 2002 ACF 75; *Columbia Picture Industries Inc. c. Robinson*, [1987] Ch. 38; *Universal Thermosensors Ltd. c. Hibben*, [1992] 1 W.L.R. 840; *Sulphur Experts Inc. c. O'Connell* (2000), 279 A.R. 246, 2000 ABQB 875.

Lois et règlements cités

Civil Procedure Act 1997 (R.-U.), 1997, ch. 12, art. 7.
Civil Procedure Rules 1998, S.I. 1998/3132, règle 25.1(1)h).
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
Federal Court Rules (Cth.), ordonnance 25B.
Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art. 374(1).
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.02.

Doctrine citée

Australie. Federal Court. Practice Note No. 24, May 5, 2006.

Great Britain. *Civil Procedure*, vol. 1, 2nd Supp., Part 25, Practice Direction — Interim Injunctions. London: Sweet & Maxwell, 2005.

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, loose-leaf ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1998 (updated 2005, release 13).

APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (Abella, Moldaver and Goudge JJ.A.) (2004), 73 O.R. (3d) 64, 244 D.L.R. (4th) 33, 190 O.A.C. 329, 1 C.P.C. (6th) 254, [2004] O.J. No. 3983 (QL), setting aside a decision of the Divisional Court (MacFarland, Macdonald and Campbell JJ.) (2004), 69 O.R. (3d) 632, 237 D.L.R. (4th) 516, 183 O.A.C. 296, 46 C.P.C. (5th) 285, [2004] O.J. No. 372 (QL), setting aside a decision of Nordheimer J. (2003), 69 O.R. (3d) 618, [2003] O.J. No. 4211 (QL). Appeal allowed.

Robert B. Bell, Douglas M. Worndl and Benjamin T. Glustein, for the appellants.

Gavin MacKenzie and Michelle Vaillancourt, for the respondent Celanese Canada Inc.

Alan J. Lenczner, for the respondent Celanese Ltd.

C. Clifford Lax, Q.C., and *M. Paul Michell*, for the interveners Advocates' Society.

Mahmud Jamal and Derek Leschinsky, for the interveners Canadian Bar Association.

The judgment of the Court was delivered by

BINNIE J. — An *Anton Piller* order bears an uncomfortable resemblance to a private search warrant. No notice is given to the party against whom it is issued. Indeed, defendants usually first learn of them when they are served and executed, without having had an opportunity to challenge them or the evidence on which they were granted. The defendant may have no idea a claim is even pending. The order is not placed in the hands of a public authority for execution, but authorizes a private party to insist on entrance to the premises of its opponent to conduct a surprise search, the purpose of which is to seize and preserve evidence to further its claim

Grande-Bretagne. *Civil Procedure*, vol. 1, 2^e suppl., Part 25, Practice Direction — Interim Injunctions. London : Sweet & Maxwell, 2005.

Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, loose-leaf ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1998 (updated 2005, release 13).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Abella, Moldaver et Goudge) (2004), 73 O.R. (3d) 64, 244 D.L.R. (4th) 33, 190 O.A.C. 329, 1 C.P.C. (6th) 254, [2004] O.J. No. 3983 (QL), qui a infirmé une décision de la Cour divisionnaire (les juges MacFarland, Macdonald et Campbell) (2004), 69 O.R. (3d) 632, 237 D.L.R. (4th) 516, 183 O.A.C. 296, 46 C.P.C. (5th) 285, [2004] O.J. No. 372 (QL), qui avait infirmé une décision du juge Nordheimer (2003), 69 O.R. (3d) 618, [2003] O.J. No. 4211 (QL). Pourvoi accueilli.

Robert B. Bell, Douglas M. Worndl et Benjamin T. Glustein, pour les appelants.

Gavin MacKenzie et Michelle Vaillancourt, pour l'intimée Celanese Canada Inc.

Alan J. Lenczner, pour l'intimée Celanese Ltd.

C. Clifford Lax, c.r., et *M. Paul Michell*, pour l'intervenante Advocates' Society.

Mahmud Jamal et Derek Leschinsky, pour l'intervenante l'Association du Barreau canadien.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE BINNIE — L'ordonnance *Anton Piller* ressemble étrangement à un mandat de perquisition privé. Aucun préavis n'est donné à la partie qu'elle vise. En fait, les défendeurs n'en prennent normalement connaissance qu'au moment de sa signification et de son exécution, sans avoir eu la possibilité de la contester ou de contester la preuve sur laquelle elle repose. Il se peut même que le défendeur ignore complètement qu'une instance est en cours. Aucune autorité publique ne se voit confier l'exécution de l'ordonnance, laquelle autorise plutôt une partie privée à exiger que la partie adverse la laisse entrer dans ses locaux pour qu'elle puisse y

in a private dispute. The only justification for such an extraordinary remedy is that the plaintiff has a strong *prima facie* case and can demonstrate that on the facts, absent such an order, there is a real possibility relevant evidence will be destroyed or otherwise made to disappear. The protection of the party against whom an *Anton Piller* order is issued ought to be threefold: a carefully drawn order which identifies the material to be seized and sets out safeguards to deal, amongst other things, with privileged documents; a vigilant court-appointed supervising solicitor who is independent of the parties; and a sense of responsible self-restraint on the part of those executing the order. In this case, unfortunately, none of these protections proved to be adequate to protect against the disclosure of relevant solicitor-client confidences. Inadequate protections had been written into the order. Those which had been provided were not properly respected. The vigilance of the supervising solicitor appears to have fallen short. Celanese's solicitors in the aftermath of the search seem to have lost sight of the fact that the limited purpose of the order was to *preserve* evidence not to rush to exploit it. In the result, the party searched (Canadian Bearings) now seeks the removal of Celanese's solicitors (Cassels Brock & Blackwell LLP ("Cassels Brock")) and to bar Celanese from making further use of their U.S. counsel (Kasowitz, Benson, Torres & Friedman LLP ("Kasowitz")).

effectuer une perquisition-surprise destinée à lui permettre de saisir et de conserver des éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations dans un litige privé. Ce recours extraordinaire n'est justifié que dans le cas où le demandeur dispose d'une preuve *prima facie* solide et peut démontrer que, selon les faits, il y a tout lieu de croire qu'à défaut de cette ordonnance des éléments de preuve pertinents risquent d'être détruits ou supprimés de quelque autre manière. La partie visée par une ordonnance *Anton Piller* devrait bénéficier d'une triple protection : une ordonnance soigneusement rédigée décrivant les documents à saisir et énonçant les garanties applicables notamment au traitement de documents privilégiés; un avocat superviseur vigilant et indépendant des parties, nommé par le tribunal; un sens de la mesure de la part des personnes qui exécutent l'ordonnance. En l'espèce, malheureusement, aucune de ces mesures de protection ne s'est révélée suffisante pour empêcher la divulgation de communications pertinentes effectuées à titre confidentiel entre un avocat et son client. Les mesures de protection prescrites par l'ordonnance étaient insuffisantes et n'ont pas été appliquées correctement. L'avocat superviseur semble avoir manqué de vigilance. Au lendemain de la perquisition, les avocats de Celanese semblent avoir oublié que l'ordonnance avait uniquement pour but de *conserver* des éléments de preuve, et non d'en permettre l'utilisation précipitée. En définitive, la partie ayant fait l'objet de la perquisition (Canadian Bearings) demande maintenant que les avocats de Celanese (Cassels Brock & Blackwell LLP (« Cassels Brock »)) soient déclarés inhabiles à occuper et que Celanese se voie interdire de continuer à consulter ses avocats américains (Kasowitz, Benson, Torres & Friedman LLP (« Kasowitz »)).

2

This appeal thus presents a clash between two competing values — solicitor-client privilege and the right to select counsel of one's choice. The conflict must be resolved, it seems to me, on the basis that no one has the right to be represented by counsel who has had access to relevant solicitor-client confidences in circumstances where such access ought to have been anticipated and, without great difficulty, avoided and where such counsel has failed to rebut the presumption of a resulting risk

Il est donc question, en l'espèce, d'un conflit entre deux valeurs opposées : le privilège avocat-client et le droit à l'avocat de son choix. J'estime que, pour résoudre ce conflit, il faut tenir pour acquis que le droit d'être représenté par un avocat ayant eu accès à des communications pertinentes effectuées à titre confidentiel entre un avocat et son client n'existe pas dans le cas où cet accès aurait dû être prévu et être sans trop de peine évité et où l'avocat en question n'a pas réfuté la présomption

of prejudice to the party against whom the *Anton Piller* order was made.

This Court's decision in *MacDonald Estate v. Martin*, [1990] 3 S.C.R. 1235, makes it clear that prejudice will be presumed to flow from an opponent's access to relevant solicitor-client confidences. The major difference between the minority and majority in that case is that while the majority considered the presumption of risk of prejudice open to rebuttal in some circumstances (pp. 1260-61), the minority would not have permitted even the opportunity of rebuttal (p. 1266). In the *MacDonald Estate* situation, the difficulty of dealing with the moving solicitor was compounded by the fact the precise extent of solicitor-client confidences she acquired over a period of years, was unknown, possibly unknowable, and in any event not something that in fairness to her former client should be revealed. Thus Sopinka J. wrote that "once it is shown by the client that there existed a previous relationship which is sufficiently related to the retainer from which it is sought to remove the solicitor, the court should infer that confidential information was imparted unless the solicitor satisfies the court that no information was imparted which could be relevant. This will be a difficult burden to discharge" (p. 1260).

The *Anton Piller* situation is somewhat different because the searching solicitors ought to have a record of exactly what was seized and what material, for which confidentiality is claimed, they subsequently looked at. Here again, rebuttal should be permitted, but the rebuttal evidence should require the party who obtained access to disclose to the court what has been learned and the measures taken to avoid the presumed resulting prejudice. While all solicitor confidences are not of the same order of importance, the party who obtained the wrongful access is not entitled to have the court assume in its favour that such disclosure carried no risk of prejudice to its opponent, and therefore does not justify the removal of the solicitors. For

de risque de préjudice en résultant pour la partie visée par l'ordonnance *Anton Piller*.

L'arrêt de notre Cour *Succession MacDonald c. Martin*, [1990] 3 R.C.S. 1235, établit clairement qu'il y a présomption de préjudice lorsqu'une partie adverse a accès à des communications pertinentes effectuées à titre confidentiel entre un avocat et son client. Dans cet arrêt, la principale différence entre les opinions minoritaire et majoritaire tient au fait que les juges majoritaires considéraient que la présomption de risque de préjudice est réfutable dans certaines circonstances (p. 1260-1261), alors que les juges minoritaires n'auraient même pas donné la possibilité de réfuter cette présomption (p. 1266). Dans l'affaire *Succession MacDonald*, la difficulté de traiter avec l'avocate qui avait changé de cabinet était accentuée par le fait que l'ampleur exacte des renseignements confidentiels que son ancien client lui avait communiqués pendant un certain nombre d'années était inconnue, voire impossible à connaître, et était, de toute façon, quelque chose qui ne devait pas être divulgué par souci d'équité pour lui. En conséquence, le juge Sopinka a écrit que « 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 » (p. 1260).

La situation de type *Anton Piller* est quelque peu différente du fait que les avocats qui ont procédé à la perquisition devaient établir un compte rendu exact de ce qui a été saisi et des documents — dont la confidentialité est invoquée — qu'ils ont examinés par la suite. Là encore, la réfutation devrait être permise, mais pour l'effectuer, la partie ayant eu accès devrait communiquer au tribunal ce qu'elle a appris et ce qu'elle a fait pour éviter le préjudice qui est présumé découler. Bien que les renseignements confidentiels communiqués à un avocat n'aient pas tous la même importance, la partie qui eu accès de façon illicite à de tels renseignements n'a pas le droit de laisser le tribunal présumer en sa faveur que leur divulgation ne comportait aucun risque de

3

4

the reasons that follow, I conclude, contrary to the view taken by the Court of Appeal, with respect, that Celanese and its lawyers *did* have the onus to rebut the presumption of a risk of prejudice and they failed to do so. Accordingly, the appeal is allowed, the order of the Ontario Court of Appeal is set aside and the order of the Divisional Court is restored removing Cassels Brock as solicitors for Celanese and precluding the latter from continuing to seek the advice of Kasowitz, in connection with any Canadian litigation arising out of the facts alleged in the amended statement of claim.

I. Facts

5

The underlying litigation in this case, which does not directly affect the disposition of this appeal, involves alleged industrial espionage. Celanese operated a plant for the production of vinyl acetate in Edmonton. It decided for business reasons to demolish the facility rather than sell it. Celanese eventually retained the defendant, Murray Demolition, to undertake the demolition. Precautions were put in place to prevent the unauthorized disclosure during demolition of valuable proprietary information evident in the plant's design and processes. Celanese discovered in April 2003 that certain of the defendants, including Canadian Bearings, were engaged in what appeared to be an attempt, under the cover of the demolition, to copy in various ways proprietary processes and equipment. As a consequence, Canadian Bearings and others who had been given access to the site by Murray Demolition, were ordered off the property. Celanese is now suing Canadian Bearings, among others, for allegedly stealing technology discovered during the demolition and making unauthorized use of it in the construction of a vinyl acetate facility in Iran.

6

On June 19, 2003, the motions judge granted Celanese's *ex parte* application for an *Anton Piller* order against Canadian Bearings and others. The

préjudice pour la partie adverse et qu'elle ne justifie donc pas que les avocats soient déclarés inhabiles à occuper. Pour les raisons qui suivent, je conclus, en toute déférence pour le point de vue contraire adopté par la Cour d'appel, que Celanese et ses avocats avaient *effectivement* l'obligation de réfuter la présomption de risque de préjudice et qu'ils ne l'ont pas fait. Le pourvoi est donc accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel de l'Ontario est annulée, et l'ordonnance de la Cour divisionnaire déclarant Cassels Brock inhabile à occuper pour Celanese et interdisant à cette dernière de continuer de consulter Kasowitz relativement à toute instance canadienne découlant des faits allégués dans la déclaration modifiée, est rétablie.

I. Les faits

Le litige fondamental en l'espèce, qui n'a aucune incidence directe sur l'issue du présent pourvoi, concerne une allégation d'espionnage industriel. Celanese exploitait une usine de production d'acétate de vinyle à Edmonton. Elle a décidé, pour des raisons commerciales, de démolir l'installation au lieu de la vendre. Celanese a, par la suite, confié les travaux de démolition à la défenderesse, Murray Demolition. Au cours de ces travaux de démolition, des précautions ont été prises pour empêcher la divulgation non autorisée de renseignements exclusifs de grande valeur que révéleraient l'aménagement et les procédés de l'usine. En avril 2003, Celanese a découvert que certains défendeurs, dont Canadian Bearings, profitaient des travaux de démolition pour se livrer à ce qui semblait être une tentative de copier de différentes façons des procédés et un équipement exclusifs. Canadian Bearings et les autres à qui Murray Demolition avait donné accès au chantier se sont donc vu ordonner de quitter les lieux. Celanese poursuit maintenant Canadian Bearings, notamment, en l'accusant d'avoir volé une technologie découverte pendant les travaux de démolition et de l'avoir utilisée sans autorisation pour construire une usine de fabrication d'acétate de vinyle en Iran.

Le 19 juin 2003, le juge des requêtes a accueilli la demande *ex parte* de Celanese visant à obtenir une ordonnance *Anton Piller* contre Canadian

issue of how to deal with privileged documents was not considered in the draft order placed before the motions judge and his formal order did not contain such a provision. Nevertheless, all parties recognize that an *Anton Piller* order provides no authority whatsoever for access to a defendant's privileged documents.

The order was executed on June 20 and 21, 2003, in the presence of two police officers by an independent accounting firm, BDO Hayes Smith ("BDO"), and was overseen by an independent supervising solicitor, Bernard Eastman, Q.C. At the outset, Mr. Eastman spoke at the search site with a senior executive of Canadian Bearings. He gave the executive a copy of the order and related documents, and explained its terms. Mr. Eastman advised the executive that, pursuant to the terms of the order, he would have one hour to seek legal advice. Shortly thereafter, the solicitors for Canadian Bearings, Borden Ladner Gervais LLP ("BLG"), arrived at the scene. The search was conducted over a period of 18 hours in circumstances that could be described as mildly chaotic. Cassels Brock was not present at the search, but members of the firm were in frequent telephone communication with Mr. Eastman.

In the course of the search, privilege was claimed for certain paper documents which were then placed in a sealed folder in the custody of BDO until the merits of the claim could be resolved. The issue of privilege arises at this stage only in connection with the electronic documents seized.

When it became apparent that some of the electronic documents might be subject to solicitor-client privilege, the BDO representative enlisted the help of BLG lawyers to facilitate their identification. The process was rushed. Given the volume of electronic materials and the pace at which the search proceeded, BLG lawyers later complained that they were not given time to review the material adequately. Frequently, entire folders would be

Bearings et autres. La question de la façon de traiter des documents privilégiés n'a pas été abordée dans le projet d'ordonnance soumis au juge des requêtes et aucune disposition de son ordonnance formelle ne porte sur cette question. Néanmoins, les parties reconnaissent toutes qu'une ordonnance *Anton Piller* n'autorise aucunement l'accès aux documents privilégiés d'un défendeur.

L'ordonnance a été exécutée les 20 et 21 juin 2003 par un cabinet comptable indépendant, BDO Hayes Smith (« BDO »), en présence de deux policiers et sous la supervision d'un avocat indépendant, Bernard Eastman, c.r. À son arrivée sur les lieux de la perquisition, M^e Eastman s'est entretenu avec un cadre supérieur de Canadian Bearings. Il lui a remis une copie de l'ordonnance et des documents connexes, et lui en a expliqué les modalités. M^e Eastman a informé le cadre supérieur que l'ordonnance lui accordait une heure pour solliciter une opinion juridique. Peu après, les avocats de Canadian Bearings, Borden Ladner Gervais LLP (« BLG »), sont arrivés sur les lieux. La perquisition, qui a duré 18 heures, s'est déroulée dans un climat qui pourrait être qualifié de légèrement chaotique. Pendant la perquisition, des membres du cabinet Cassels Brock ont eu des conversations téléphoniques fréquentes avec M^e Eastman, mais aucun d'eux n'était présent sur les lieux.

Au cours de la perquisition, certains documents papier ayant fait l'objet d'une revendication de privilège ont été placés dans une enveloppe scellée dont la garde a été confiée à BDO jusqu'à ce qu'il soit statué sur le bien-fondé de la revendication en question. À ce stade-ci, la question du privilège ne se pose qu'à l'égard des documents électroniques saisis.

Lorsqu'il est devenu évident que certains documents électroniques pourraient être assujettis au privilège avocat-client, le représentant de BDO a demandé l'aide des avocats de BLG pour en faciliter l'identification. Cette tâche a été expédiée. En raison de la taille des documents électroniques et du rythme auquel s'est déroulée la perquisition, les avocats de BLG se sont plaints, par la suite, de ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour

7

8

9

copied electronically without examination of individual documents. However, material that could be identified as potentially privileged was segregated into an electronic folder which was labelled “Borden Ladner Gervais”.

10 In the course of the search, approximately 1,400 electronic documents thought to be relevant, but not as yet effectively screened for potential solicitor-client privilege claims, were downloaded by BDO onto a portable hard drive and “burned” onto CD-ROMs. These were placed in a plastic envelope and sealed. The seal was initialled by a BLG lawyer and by Mr. Eastman. The envelope was given to BDO. Contrary to the express provision in the *Anton Piller* order, no complete list of the seized records was made prior to their removal from the searched premises.

11 On June 23, 2003, lawyers from Cassels Brock and Kasowitz went to BDO to retrieve the seized documents. The Cassels Brock lawyer called the supervising solicitor, Mr. Eastman, to enquire about the sealed envelope containing the hard drive and CD-ROMs. Apparently satisfied there was no agreement that Cassels Brock would have to deal directly with BLG on the issue, he opened the envelope and directed BDO to copy the contents. After some delay, a CD containing copies of various e-mails was copied onto Cassels Brock’s computer. A copy of the CD was not sent to BLG. Subsequently, a Cassels Brock lawyer e-mailed colleagues: “On June 24, 2003 representatives of Celanese, counsel from Kasowitz . . . and I attended at the offices of BDO . . . and reviewed all of the electronic documents seized from all of the defendants.”

12 The CD turned out to contain privileged communications. The Cassels Brock lawyer admitted to having reviewed “a few dozen e-mail[s] in full”, but

examiner convenablement les documents. À maintes reprises, une copie électronique de dossiers complets a été effectuée sans que l’on vérifie le contenu de chaque document. Toutefois, des documents pouvant être décrits comme étant potentiellement privilégiés ont été placés séparément dans un dossier électronique nommé « Borden Ladner Gervais ».

Durant la perquisition, BDO a téléchargé sur un disque dur portable et « gravé » sur des cédéroms environ 1 400 documents électroniques jugés pertinents qui n’avaient cependant pas encore été étudiés afin de déterminer s’ils pouvaient faire l’objet d’une revendication de privilège avocat-client. Ils ont été placés dans une enveloppe de plastique et mis sous scellés. Un avocat de BLG et M^e Eastman ont apposé leurs initiales sur le scellé. L’enveloppe a été remise à BDO. Contrairement à ce que prévoyait explicitement l’ordonnance *Anton Piller*, aucune liste complète des documents saisis n’a été dressée avant qu’ils soient retirés des lieux de la perquisition.

Le 23 juin 2003, des avocats de Cassels Brock et Kasowitz se sont présentés chez BDO pour récupérer les documents saisis. L’avocat de Cassels Brock a téléphoné à l’avocat superviseur, M^e Eastman, pour lui poser des questions au sujet de l’enveloppe scellée contenant le disque dur et les cédéroms. Manifestement convaincu qu’aucune entente n’obligeait Cassels Brock à traiter directement avec BLG à ce sujet, il a ouvert l’enveloppe et a demandé à BDO d’en copier le contenu. Au bout d’un certain temps, divers courriels stockés sur un CD ont été copiés dans l’ordinateur de Cassels Brock. Aucune copie du CD n’a été envoyée à BLG. Par la suite, un avocat de Cassels Brock a fait parvenir le courriel suivant à des collègues : [TRADUCTION] « Le 24 juin 2003, des représentants de Celanese, un avocat de Kasowitz [. . .] et moi-même nous sommes présentés au bureau de BDO [. . .] et avons examiné l’ensemble des documents électroniques saisis chez chacune des parties défenderesses. »

Il s’est avéré que le CD contenait des communications privilégiées. L’avocat de Cassels Brock a admis avoir examiné [TRADUCTION] « au complet

said he did not recall reviewing “any e-mail that originated from or were sent to BLG”.

A copy of the CD was also provided to Kasowitz and was reviewed by Todd Colvard, a Kasowitz lawyer based in Houston. He was directed to classify the electronic documents as “Relevant, Irrelevant, Proprietary, and Hot”. Colvard noticed that some of the e-mails were addressed to or from BLG, and so saved these in a separate fifth electronic folder which he marked “Privileged”. He later found additional privileged documents in the folder marked “Relevant”, thus evidencing a measure of misclassification. Other than for purposes of segregation, Colvard says he did not review “the substance of those messages”.

When BLG discovered, on June 24, 2003, that the sealed envelope had been opened, some heated correspondence ensued. Cassels Brock declined to provide BLG with copies of the seized Canadian Bearings electronic documents until late Friday, June 27, 2003, after the motions judge so ordered.

On July 11 or 12, 2003, BLG became aware that privileged documents had been transferred to Cassels Brock and Kasowitz. BLG dispatched a letter dated July 14, 2003, enclosing a list of some 82 “privileged documents which were among those documents removed from my clients’ computer system and deleted from my clients’ computer system by those individuals executing the order of [Nordheimer J.] dated June 19, 2003” (emphasis added) and requesting the immediate return of the privileged documents “whether in print form or electronic” and identification of all individuals who may have reviewed them.

Eventually, Cassels Brock and Kasowitz, rather than returning the privileged electronic material as requested, advised BLG that the documents had been deleted from their respective systems. The

quelques dizaines de courriels », mais il a ajouté qu’il ne se rappelait pas d’avoir examiné « quelque courriel dont BLG était l’expéditeur ou le destinataire ».

Kasowitz a également obtenu une copie du CD, qui a été examinée par l’un de ses avocats du bureau de Houston, Todd Colvard. Celui-ci a été chargé de classer les documents électroniques comme étant [TRADUCTION] « pertinents, non pertinents, exclusifs ou très pertinents ». Remarquant que certains courriels avaient BLG pour expéditeur ou destinataire, M^e Colvard les a sauvegardés séparément dans un cinquième dossier électronique qu’il a nommé « privilégié ». Par la suite, il a trouvé d’autres documents privilégiés dans le dossier nommé « pertinent », ce qui prouve que certains documents avaient été mal classés. M^e Colvard affirme que c’est uniquement dans le but de trier les messages qu’il en a examiné la « teneur ».

Lorsque BLG a découvert, le 24 juin 2003, que l’enveloppe scellée avait été ouverte, un échange de correspondance très vif a eu lieu. Ce n’est que tard le vendredi 27 juin 2003, après que le juge des requêtes lui eut ordonné de le faire, que Cassels Brock a accepté de remettre à BLG une copie des documents électroniques saisis chez Canadian Bearings.

Le 11 ou le 12 juillet 2003, BLG a appris que des documents privilégiés avaient été transmis à Cassels Brock et à Kasowitz. Dans une lettre datée du 14 juillet 2003, à laquelle était jointe une liste de quelques 82 [TRADUCTION] « documents privilégiés figurant parmi ceux qui ont été retirés et supprimés du système informatique de mes clientes par les personnes ayant exécuté l’ordonnance rendue le 19 juin 2003 par [M. le juge Nordheimer] » (je souligne), BLG a demandé la restitution immédiate de ces documents « papier ou électroniques », ainsi que le nom de toutes les personnes qui pouvaient les avoir examinés.

En fin de compte, au lieu de restituer les documents électroniques privilégiés demandés, Cassels Brock et Kasowitz ont informé BLG que ces documents avaient été supprimés de leurs systèmes

13

14

15

16

Court of Appeal noted that “it is common ground that 13 lawyers, 3 clerks and 2 law students from Cassels [Brock] and 12 lawyers from Kasowitz would have been able to access the privileged electronic documents in the two to three week period that they remained in the possession of the law firms following the search”.

17

Canadian Bearings brought a motion to disqualify Cassels Brock and Kasowitz from continuing to act for Celanese, which was dismissed by the motions judge. Canadian Bearings appealed to the Divisional Court, which allowed the appeal and ordered that Cassels Brock and Kasowitz be removed. Celanese, Cassels Brock and Kasowitz appealed to the Ontario Court of Appeal, which allowed the appeal, finding that neither of the courts below had applied the correct test for removal and remitted the matter back to the motions judge to be reconsidered on the basis of the appeal court’s reasons. The appeal thus comes to this Court to determine the proper test and, in particular, which of the parties bears the onus to show (or rebut) the prejudice arising from disclosure of solicitor and client privileged documents.

II. Judicial History

A. *Superior Court of Justice* (2003), 69 O.R. (3d) 618

18

The motions judge concluded that Cassels Brock had acted inappropriately in failing to obtain the consent of Canadian Bearings’ counsel before opening the sealed envelope. He was also critical of the supervising solicitor for failing to fulfill his “important responsibility regarding this extraordinary remedy”, a responsibility which continues beyond the actual removal of documents from the defendant’s premises. Finally, he found that there had been no pressing need to examine the documents in advance of sorting out the privilege claims, since the order’s purpose of preserving the evidence had been fulfilled.

respectifs. La Cour d’appel a souligné que [TRADUCTION] « nul ne conteste que 13 avocats, 3 stagiaires et 2 étudiants en droit de Cassels [Brock] et 12 avocats de Kasowitz auraient pu avoir accès aux documents électroniques privilégiés pendant les deux ou trois semaines au cours desquelles ces cabinets les ont eu en leur possession après la perquisition ».

Le juge des requêtes a rejeté une requête de Canadian Bearings visant à faire déclarer Cassels Brock et Kasowitz inhabiles à continuer d’occuper pour Celanese. Canadian Bearings a interjeté appel devant la Cour divisionnaire, qui a accueilli l’appel et ordonné à Cassels Brock et à Kasowitz de cesser d’occuper. Celanese, Cassels Brock et Kasowitz ont interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario qui, accueillant l’appel, a statué que ni l’une ni l’autre des instances inférieures n’avait appliqué le bon critère pour décider si une déclaration d’inhabilité à occuper s’imposait, et a renvoyé l’affaire au juge des requêtes pour qu’il la réexamine à la lumière des motifs de la Cour d’appel. Nous sommes donc appelés, dans le présent pourvoi, à déterminer le critère applicable et à décider plus particulièrement quelle partie a l’obligation d’établir (ou de réfuter) l’existence du préjudice découlant de la communication de documents assujettis au privilège avocat-client.

II. Historique des procédures judiciaires

A. *Cour supérieure de justice* (2003), 69 O.R. (3d) 618

Le juge des requêtes a décidé que Cassels Brock avait mal agi en ouvrant l’enveloppe scellée sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’avocat de Canadian Bearings. Il a également reproché à l’avocat superviseur de ne pas s’être acquitté de son [TRADUCTION] « importante responsabilité à l’égard de ce recours extraordinaire », laquelle subsiste même après que les documents aient effectivement été retirés des locaux de la défenderesse. Enfin, il a conclu qu’il n’y avait aucun besoin urgent d’examiner les documents avant que la question des revendications de privilège ait été résolue, étant donné que l’objectif de conservation de la preuve visé par l’ordonnance avait été atteint.

Nordheimer J. held that while the documents were “forced” out of Canadian Bearings’ hands through the execution of the *Anton Piller* order, Cassels Brock’s possession of privileged documents nevertheless was “unintended and inadvertent”. The failure of the formal order to contain a provision regarding how claims of privilege were to be dealt with was a “defect”.

As to the remedy of disqualification, Nordheimer J. held that an affidavit from one of Canadian Bearings’ solicitors “deposing to the nature and significance of the privileged material and its potential for prejudice” was necessary. He rejected the submission that disclosure of privileged material was itself sufficient to remove Cassels Brock and Kasowitz as counsel for Celanese. Although acknowledging the “dilemma” faced by the moving party being obliged to reveal the very information sought to be protected in order to fulfill the affidavit requirement, the motions judge countered that

[n]evertheless, given the impact of the remedy sought, and the fact that the motion is based on the contention that such information has already found its way into the possession, and by implication the knowledge, of the responding parties, it does not strike me as [an] unfair burden to place on the moving parties. [para. 29]

Given his finding that the “serious mishandling” of the sealed envelope was not “done deliberately to get at privileged documents” and “absent evidence . . . [of] . . . a pressing and substantial prejudice”, Nordheimer J. concluded that removal of Cassels Brock and Kasowitz was not warranted.

B. *Divisional Court (MacFarland J. (now J.A.), Macdonald and Campbell JJ.)* (2004), 69 O.R. (3d) 632

The Divisional Court held that it was unnecessary for Canadian Bearings to present evidence regarding the nature of the privileged material disclosed. Here, “it is clear on the record that

Selon le juge Nordheimer, bien que l’exécution de l’ordonnance *Anton Piller* ait permis de « soustraire » les documents à Canadian Bearings, c’est néanmoins [TRADUCTION] « involontairement et par inadvertance » que Cassels Brock s’est retrouvé en possession de documents privilégiés. L’absence dans l’ordonnance formelle d’une disposition concernant la façon de traiter des revendications de privilège était une « lacune ».

En ce qui concerne la réparation constituée d’une déclaration d’inhabilité à occuper, le juge Nordheimer a conclu qu’il était nécessaire que l’un des avocats de Canadian Bearings produise un affidavit [TRADUCTION] « indiquant la nature et l’importance des documents privilégiés et le risque de préjudice qu’ils présentent ». Il a rejeté l’argument selon lequel la communication des documents privilégiés suffisait en soi pour que Cassels Brock et Kasowitz soient déclarés inhabiles à occuper pour Celanese. Tout en reconnaissant le « dilemme » devant lequel l’obligation de produire un affidavit placerait la partie requérante en la forçant à révéler les renseignements mêmes qu’elle cherche à protéger, le juge des requêtes a ajouté que

[TRADUCTION] [n]éanmoins, compte tenu de l’incidence de la réparation demandée et du fait que la requête repose sur l’affirmation que les parties intimées sont déjà en possession des renseignements et en ont implicitement pris connaissance, cette obligation imposée aux parties requérantes ne me paraît pas inéquitable. [par. 29]

Vu sa conclusion que la [TRADUCTION] « grave erreur de traitement » de l’enveloppe scellée n’a pas été « commise délibérément pour mettre la main sur des documents privilégiés » et vu « l’absence de preuve de l’existence [. . .] d’un préjudice réel imminent », le juge Nordheimer a décidé qu’il n’était pas justifié de déclarer Cassels Brock et Kasowitz inhabiles à occuper.

B. *Cour divisionnaire (les juges MacFarland (maintenant juge à la Cour d’appel), Macdonald et Campbell)* (2004), 69 O.R. (3d) 632

La Cour divisionnaire a jugé qu’il n’était pas nécessaire que Canadian Bearings produise des éléments de preuve concernant la nature des documents privilégiés communiqués. En l’espèce,

19

20

21

22

relevant privileged solicitor and client documents were accessed, copied and reviewed” by lawyers at Cassels Brock and Kasowitz. Counsel who obtain *Anton Piller* orders for their clients “are obliged in all circumstances relating to such an order to conduct themselves in a manner that is beyond reproach” and “[w]hen they do not, the court must act swiftly and decisively where the terms and spirit of its order have not been complied with”. The Divisional Court concluded that “where it is clear that documents are relevant and privileged and they have been reviewed by counsel and others, opposite prejudice should be assumed”. Citing *MacDonald Estate*, the Divisional Court held that it would be inappropriate to require the moving party to demonstrate prejudice, since this would defeat entirely the purpose of the privilege.

[TRADUCTION] « il ressort clairement du dossier que des documents pertinents assujettis au privilège avocat-client ont été consultés, copiés et examinés » par des avocats de Cassels Brock et de Kasowitz. Les avocats qui obtiennent des ordonnances *Anton Piller* pour leurs clients [TRADUCTION] « sont tenus dans toutes les circonstances liées à ces ordonnances de se conduire d’une manière irréprochable » et « [s]’ils ne le font pas, le tribunal doit agir rapidement et de façon décisive lorsque les modalités et l’esprit de son ordonnance ne sont pas respectés ». La Cour divisionnaire a conclu que [TRADUCTION] « lorsqu’il est clair que des documents sont pertinents et privilégiés et qu’ils ont été examinés par un avocat et d’autres personnes, il y a lieu de présumer qu’un préjudice a été causé à la partie adverse ». Citant l’arrêt *Succession MacDonald*, la Cour divisionnaire a décidé qu’il ne conviendrait pas d’obliger la partie requérante à démontrer l’existence d’un préjudice, étant donné que le privilège perdrait alors tout son sens.

23

Noting that the lawsuit was in its early stages, and in light of Cassels Brock’s concession that in terms of the potential for prejudice to Celanese, “other counsel could do the work”, the Divisional Court concluded that, in the circumstances, the right to choose counsel had to yield, and the “only appropriate remedy” was the removal of Cassels Brock and Kasowitz. Otherwise, the “reasonable perception of the integrity of the administration of justice would be adversely affected”.

Soulignant que la poursuite judiciaire en était à sa phase initiale, et compte tenu du fait que, sur la question du risque de préjudice auquel était exposée Celanese, Cassels Brock avait concédé que [TRADUCTION] « d’autres avocats pouvaient faire le travail », la Cour divisionnaire a estimé que, dans les circonstances, le droit à l’avocat de son choix devait céder le pas et que la [TRADUCTION] « seule réparation convenable » consistait à déclarer Cassels Brock et Kasowitz inhabiles à occuper. Sans cette réparation, [TRADUCTION] « la perception raisonnable de l’intégrité de l’administration de la justice serait compromise ».

C. *Court of Appeal (Abella, Moldaver and Goudge J.J.A.)* (2004), 73 O.R. (3d) 64

C. *Cour d’appel (les juges Abella, Moldaver et Goudge)* (2004), 73 O.R. (3d) 64

24

The Court of Appeal described the key difference between the decisions of the motions judge and the Divisional Court as a disagreement about which party bears the onus of establishing relevance and prejudice. In its opinion, the correct test is whether “upon consideration of the whole of the evidence, the moving party satisfies the court that there is a real risk that opposing counsel will use

Selon la Cour d’appel, la principale différence entre la décision du juge des requêtes et celle de la Cour divisionnaire tient à un désaccord au sujet de la partie qui a la charge d’établir la pertinence et l’existence du préjudice. À son avis, le critère applicable est de savoir si, [TRADUCTION] « compte tenu de l’ensemble de la preuve, la partie requérante peut convaincre le tribunal qu’il existe un risque réel que

information obtained from privileged documents to the prejudice of the moving party and the prejudice cannot realistically be overcome by a remedy short of disqualification”.

Given the motions judge’s finding that the material at issue came into the possession of Cassels Brock and Kasowitz through “inadvertence”, Moldaver J.A. stated that the risk of prejudice must be “real”, i.e. there must be a “realistic possibility” that the information will be used to the moving party’s prejudice or “detriment”. The onus is on the moving party to establish: (i) that opposing counsel received confidential information protected by solicitor-client privilege; (ii) that the information is relevant to the matter at hand; and (iii) that it is potentially prejudicial. Once these requirements have been established, the onus shifts to the opposing side to rebut.

Moldaver J.A. found that the motions judge had erred in finding that the moving party had failed to show that the information was relevant and potentially prejudicial, since it would have had to meet a relevance test to fall within the scope of the *Anton Piller* order. He also disagreed with the motions judge’s view that the conduct of Cassels Brock and the supervising solicitor “evidence[d] a lack of concern” to protect the confidentiality interests of Canadian Bearings. In Moldaver J.A.’s view, on the contrary, “the evidence shows that [Cassels Brock and Kasowitz] were mindful of [Canadian Bearings’] confidentiality rights and concerned throughout that they be respected”. Moldaver J.A. held that the motions judge had failed to make the necessary findings with respect to whether the privileged documents had been reviewed and if so, to what extent.

Moldaver J.A. also disagreed with the approach adopted by the Divisional Court. First, he noted that the court appeared unwilling to accept

l’avocat de la partie adverse utilise à son préjudice les renseignements provenant de documents privilégiés, et que la déclaration d’incapacité à occuper représente le seul moyen réaliste d’écartier ce risque de préjudice ».

Compte tenu de la conclusion du juge des requêtes que c’est par « inadvertance » que Cassels Brock et Kasowitz sont entrés en possession des documents en cause, le juge Moldaver a affirmé que le risque de préjudice doit être « réel » en ce sens qu’il doit exister une « possibilité réaliste » que les renseignements soient utilisés au préjudice ou au « détriment » de la partie requérante. Il incombe à la partie requérante d’établir (i) que l’avocat de la partie adverse a obtenu des renseignements confidentiels protégés par le privilège avocat-client, (ii) que les renseignements concernent l’objet du litige et (iii) qu’ils sont potentiellement préjudiciables. Dès qu’il est établi que ces conditions sont remplies, il appartient alors à la partie adverse de réfuter cette preuve.

Selon le juge Moldaver, le juge des requêtes a eu tort de conclure que la partie requérante n’avait pas prouvé que les renseignements étaient pertinents et potentiellement préjudiciables, étant donné que ces renseignements devaient satisfaire à un critère de pertinence pour pouvoir être visés par l’ordonnance *Anton Piller*. Il a également rejeté le point de vue du juge des requêtes selon lequel la conduite de Cassels Brock et de l’avocat superviseur [TRADUCTION] « démonstr[ait] une insouciance » à l’égard de la protection du droit à la confidentialité de Canadian Bearings. Le juge Moldaver estimait, au contraire, que [TRADUCTION] « la preuve démontre que [Cassels Brock et Kasowitz] étaient soucieux du droit à la confidentialité de [Canadian Bearings] et qu’ils tenaient en tout temps à ce que ce droit soit respecté ». Le juge Moldaver a conclu que le juge des requêtes n’avait pas tiré les conclusions nécessaires quant à savoir si les documents privilégiés avaient été examinés et, dans l’affirmative, jusqu’à quel point ils l’avaient été.

Le juge Moldaver a aussi rejeté la démarche adoptée par la Cour divisionnaire. Premièrement, il a fait remarquer que la cour ne semblait

25

26

27

Nordheimer J.'s finding that the documents came into Celanese's counsel's possession through inadvertence, and that this led it to introduce a "punitive element" into the test. Second, he disagreed with the Divisional Court's statement that the extent of any review of the documents was irrelevant. Third, unlike the Divisional Court, it considered the risk of prejudice would be greatly alleviated if appropriate steps were taken to ensure that Colvard did not taint others. In the result the appeal was allowed and the matter remitted to the motions judge to make the additional factual determinations and to apply the test laid down by the Court of Appeal.

III. Analysis

28 *Anton Piller* orders have been available in Canada for close to 30 years. Unlike a search warrant they do not authorize forcible entry, but expose the target to contempt proceedings unless permission to enter is given. To the ordinary citizen faced on his or her doorstep with an *Anton Piller* order this may be seen as a distinction without a meaningful difference.

29 Originally developed as an "exceptional remedy" in the context of trade secrets and intellectual property disputes, such orders are now fairly routinely issued in ordinary civil disputes, *Grenzservice Speditions Ges.m.b.H. v. Jans* (1995), 15 B.C.L.R. (3d) 370 (S.C.), in employment law, *Ridgewood Electric Ltd. (1990) v. Robbie* (2005), 74 O.R. (3d) 514 (S.C.J.), and *Netbored Inc. v. Avery Holdings Inc.* (2005), 48 C.P.R. (4th) 240, 2005 FC 1405, and even in matrimonial litigation, *Neumeyer v. Neumeyer* (2005), 47 B.C.L.R. (4th) 162, 2005 BCSC 1259. In one egregious case, a designated search team attempted to execute an *Anton Piller* order on the 10-year-old son of the defendant at a time when his parents were not at home: *Ridgewood Electric*.

pas disposée à accepter la conclusion du juge Nordheimer voulant que les avocats de Celanese soient entrés en possession des documents par inadvertance, ce qui l'a incitée à inclure un « élément punitif » dans le critère. Deuxièmement, il n'a pas souscrit à l'affirmation de la Cour divisionnaire que la mesure dans laquelle les documents pouvaient avoir été examinés n'était pas pertinente. Troisièmement, contrairement à la Cour divisionnaire, il a estimé que le risque de préjudice serait grandement atténué si des mesures appropriées étaient prises pour assurer que M^e Colvard ne compromette personne d'autre. En définitive, l'appel a été accueilli et l'affaire a été renvoyée au juge des requêtes pour qu'il se prononce sur les autres questions de fait et applique le critère formulé par la Cour d'appel.

III. Analyse

Au Canada, il est possible d'obtenir des ordonnances *Anton Piller* depuis près de 30 ans. Contrairement au mandat de perquisition, une telle ordonnance ne permet pas d'entrer par la force, mais la personne qu'elle vise s'expose à des procédures pour outrage si elle refuse de donner accès aux lieux. Pour le citoyen ordinaire qui se voit présenter à sa porte une ordonnance *Anton Piller*, cela peut représenter une distinction vide de sens.

D'abord conçues comme un « recours extraordinaire » dans le contexte de litiges en matière de secrets commerciaux et de propriété intellectuelle, ces ordonnances sont désormais assez courantes dans des litiges civils ordinaires, *Grenzservice Speditions Ges.m.b.H. c. Jans* (1995), 15 B.C.L.R. (3d) 370 (C.S.), en droit du travail, *Ridgewood Electric Ltd. (1990) c. Robbie* (2005), 74 O.R. (3d) 514 (C.S.J.), et *Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc.*, [2005] A.C.F. n^o 1723 (QL), 2005 CF 1405, et même en matière matrimoniale, *Neumeyer c. Neumeyer* (2005), 47 B.C.L.R. (4th) 162, 2005 BCSC 1259. Dans un cas extrême, une équipe chargée d'effectuer une perquisition a tenté d'exécuter une ordonnance *Anton Piller* en s'adressant au fils du défendeur, alors âgé de 10 ans, au moment où ses parents n'étaient pas à la maison : *Ridgewood Electric*.

With easier access to such orders, there has emerged a tendency on the part of some counsel to take too lightly the very serious responsibilities imposed by such a draconian order. It should truly be exceptional for a court to authorize the massive intrusion, without advance notice, of a privately orchestrated search on the privacy of a business competitor or other target party. As it was put by Lord Denning, M.R., in the original *Anton Piller* case:

We are prepared, therefore, to sanction its continuance [i.e. of the order], but only in an extreme case where there is grave danger of property being smuggled away or of vital evidence being destroyed. [Emphasis added.]

(*Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.), at p. 61)

Anton Piller orders, obtained *ex parte*, now regularly permit searches and seizures not only from places of business but from residential premises. While most *Anton Piller* orders are executed properly, they are capable of giving rise to serious abuse, as in *Ridgewood Electric*, mentioned earlier, where Corbett J. of the Ontario Superior Court of Justice protested the unacceptable conduct of those executing the order:

Nigel Robbie arrived home on April 14, 2004, to find a neighbour barricading his front door. His ten-year-old son had been taken to another neighbour's house, distraught. The neighbourhood was in an uproar. A cadre in suits stood at the front of his house brandishing a thick wad of papers, demanding to be let in.

While everyone is taken to know the law, the Robbies and their neighbours might be excused for not knowing about *Anton Piller* orders. And so the Robbies and their neighbours were left to wonder what kind of country we live in, where one's former employer, acting secretly,

Au fur et à mesure qu'il est devenu plus facile d'obtenir de telles ordonnances, certains avocats ont commencé à prendre trop à la légère les très lourdes responsabilités qu'impose une ordonnance aussi draconienne. Ce n'est que dans des cas véritablement exceptionnels qu'un tribunal devrait permettre que la vie privée d'un concurrent ou d'une autre partie fasse inopinément l'objet de l'atteinte massive résultant d'une perquisition organisée par des particuliers. Comme l'a expliqué le maître des rôles lord Denning dans la première affaire *Anton Piller* :

[TRADUCTION] Nous sommes donc disposés à en autoriser le maintien [c'est-à-dire de l'ordonnance] mais uniquement dans le cas extrême où il existe un grave danger que des biens disparaissent clandestinement ou que des éléments de preuve cruciaux soient détruits. [Je souligne.]

(*Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd.*, [1976] 1 Ch. 55 (C.A.), p. 61)

Les ordonnances *ex parte* de type *Anton Piller* autorisent désormais régulièrement des perquisitions et saisies non seulement dans des lieux commerciaux, mais encore dans des résidences. Bien que la plupart des ordonnances *Anton Piller* soient exécutées correctement, elles peuvent donner lieu à de graves abus, comme dans l'affaire *Ridgewood Electric* mentionnée précédemment, où le juge Corbett de la Cour supérieure de justice de l'Ontario s'est élevé contre la conduite inacceptable de ceux qui avaient exécuté l'ordonnance :

[TRADUCTION] À son arrivée chez lui le 14 avril 2004, Nigel Robbie a trouvé un voisin en train de barricader la porte d'entrée de sa résidence. Désarmé, son fils de dix ans avait été conduit chez un autre voisin. Le voisinage était en émoi. Devant sa résidence, des individus en tenue de ville brandissant une épaisse pile de documents exigeaient qu'on les laisse entrer.

Bien que nul ne soit censé ignorer la loi, les Robbie et leurs voisins pourraient être excusés de ne pas être au courant des ordonnances *Anton Piller*. Les Robbie et leurs voisins en ont été réduits à se demander dans quel genre de pays vivent-ils si un ancien employeur

may obtain a court order and then enter and search one's private residence. [paras. 1 and 4]

As Sharpe J.A., writing in a scholarly mode, has pointed out, "excessive zeal in this area is apt to attract criticism which will impair the ability of the courts to use injunctions in innovative ways in other areas" (R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (loose-leaf ed.), at para. 2:1300).

31 The search in the present case was conducted by reputable and responsible people, under the supervision of a senior member of the Ontario bar. The disclosure of solicitor-client confidences came about not by egregious misconduct, but through a combination of carelessness, overzealousness, a lack of appreciation of the potential dangers of an *Anton Piller* order and a failure to focus on its limited purpose, namely the *preservation* of relevant evidence.

32 Experience has shown that despite their draconian nature, there is a proper role for *Anton Piller* orders to ensure that unscrupulous defendants are not able to circumvent the court's processes by, on being forewarned, making relevant evidence disappear. Their usefulness is especially important in the modern era of heavy dependence on computer technology, where documents are easily deleted, moved or destroyed. The utility of this equitable tool in the correct circumstances should not be diminished. However, such orders should only be granted in the clear recognition of their exceptional and highly intrusive character and, where granted, the terms should be carefully spelled out and limited to what the circumstances show to be necessary. Those responsible for their implementation should conform to a very high standard of professional diligence. Otherwise, the moving party, not its target, may have to shoulder the consequences of a botched search.

33 Much of the argument before us about privileged documents turned on a supposed "spectrum" of situations. At one end of the spectrum, it was said, lie the "inadvertent disclosure" cases, where one party's counsel receives a privileged document

peut secrètement obtenir une ordonnance judiciaire et ensuite entrer et perquisitionner dans une résidence privée. [par. 1 et 4]

Comme l'a souligné le juge Sharpe, alors professeur, [TRADUCTION] « les excès de zèle dans ce domaine risquent de faire l'objet de critiques qui nuiront à la capacité des tribunaux d'utiliser des injonctions de façon novatrice dans d'autres domaines » (R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (éd. feuilles mobiles), par. 2:1300).

En l'espèce, la perquisition a été effectuée par des gens honorables et responsables, sous la supervision d'un avocat ontarien chevronné. La divulgation de communications avocat-client confidentielles résulte non pas d'une conduite inacceptable, mais d'un mélange d'incurie, d'excès de zèle, d'omission d'apprécier les risques que peut comporter une ordonnance *Anton Piller* et de défaut de mettre l'accent sur son objet précis, c'est-à-dire la *conservation* d'éléments de preuve pertinents.

L'expérience démontre que, malgré leur nature draconienne, les ordonnances *Anton Piller* jouent un rôle important en empêchant des défendeurs sans scrupules de profiter d'un préavis pour déjouer le processus judiciaire en faisant disparaître des éléments de preuve pertinents. Elles sont particulièrement utiles en cette ère de forte dépendance à l'informatique, où les documents peuvent facilement être supprimés, déplacés ou détruits. Il ne faut pas sous-estimer l'utilité de cet outil d'équité dans les circonstances indiquées. Toutefois, la délivrance de ces ordonnances doit clairement tenir compte de leur nature extraordinaire et très attentatoire et les ordonnances délivrées doivent être soigneusement formulées et limitées à ce que dictent les circonstances. Les personnes responsables de leur exécution doivent se conformer à une norme de diligence professionnelle très élevée, sinon la partie requérante, et non la partie visée, risquera de subir les conséquences d'une perquisition bâclée.

Une bonne partie de l'argumentation qui nous a été présentée au sujet des documents privilégiés concernait un prétendu « éventail » de situations. À une extrémité de cet éventail, a-t-on dit, se trouvent les cas de [TRADUCTION] « divulgation par

due to an error of opposing counsel, for example a letter is faxed or e-mailed to the wrong party. In such cases, the remedy is often limited to an order requiring the document, which is clearly identified, to be deleted or returned and a direction that no use is to be made of it. At the other end of the spectrum is said to be the “moving solicitor” or “merging firm” cases, where counsel who has acted for a client ends up at a law firm that is acting for an opposing party — as in *MacDonald Estate* itself. In the latter cases, the precise confidences seen or heard by the moving solicitor may not be readily determined. Unless adequate measures have been taken (usually in advance) to avoid “tainting” the new firm, the remedy is frequently disqualification. I agree with the intervener Advocates’ Society that the emphasis on “inadvertence” is overly simplistic. As the Society submits:

The notion of “inadvertence” is also analytically unhelpful because it conflates two questions that should be distinct: (a) how did the documents come into the possession of [Celanese] or its counsel; and (b) what did [Celanese] and its counsel do upon recognition that the documents were potentially subject to solicitor-client privilege.

Whether through advertence or inadvertence the problem is that solicitor-client information has wound up in the wrong hands. Even granting that solicitor-client privilege is an umbrella that covers confidences of differing centrality and importance, such possession by the opposing party affects the integrity of the administration of justice. Parties should be free to litigate their disputes without fear that their opponent has obtained an unfair insight into secrets disclosed in confidence to their legal advisors. The defendant’s witnesses ought not to have to worry in the course of being cross-examined that the cross-examiner’s questions are prompted by information that had earlier been passed in

inadvertance », où l’avocat d’une partie reçoit un document privilégié à cause d’une erreur de l’avocat de la partie adverse, par exemple, lorsqu’une lettre est expédiée par télécopieur ou par courrier électronique à la mauvaise partie. En pareils cas, la réparation se limite souvent à une ordonnance enjoignant de supprimer ou de restituer le document clairement identifié, et interdisant d’en faire quelque usage que ce soit. À l’autre extrémité de l’éventail, a-t-on ajouté, se trouvent les cas d’« avocats qui changent de cabinet » ou de « fusion de cabinets », où l’avocat qui a agi pour le compte d’un client se retrouve dans un cabinet d’avocats qui occupe pour la partie adverse — exactement comme dans l’affaire *Succession MacDonald*. Dans ces derniers cas, il peut éventuellement se révéler difficile de déterminer exactement les communications confidentielles que l’avocat qui a changé de cabinet a vues ou entendues. À moins que des mesures suffisantes n’aient été prises (généralement d’avance) pour éviter de « compromettre » le nouveau cabinet, la réparation souvent accordée est la déclaration d’incapacité à occuper. Je conviens avec l’intervenante Advocates’ Society que l’accent mis sur l’« inadvertance » est trop simpliste. Comme le fait valoir la Society :

[TRADUCTION] La notion d’« inadvertance » est également inutile sur le plan analytique parce qu’elle confond deux questions qui devraient être distinctes : a) Comment [Celanese] ou son avocat sont-ils entrés en possession des documents? b) Qu’est-ce que [Celanese] et son avocat ont fait lorsqu’ils se sont rendu compte que les documents étaient potentiellement assujettis au privilège avocat-client?

Le problème est que, peu importe que ce soit consciemment ou par inadvertance, des renseignements échangés entre un avocat et son client se sont retrouvés dans les mauvaises mains. Même en admettant que les renseignements confidentiels protégés par le privilège avocat-client n’ont pas tous la même importance et le même caractère crucial, la possession de tels renseignements par la partie adverse compromet l’intégrité de l’administration de la justice. Des parties doivent être libres de soumettre leurs différends aux tribunaux sans craindre que leur adversaire ait pris injustement connaissance des secrets qu’elles ont confiés à leurs conseillers juridiques. Les témoins de la

confidence to the defendant's solicitors. Such a possibility destroys the level playing field and creates a serious risk to the integrity of the administration of justice. To prevent such a danger from arising, the courts must act "swiftly and decisively" as the Divisional Court emphasized. Remedial action in cases such as this is intended to be curative not punitive.

A. Requirements for an *Anton Piller* Order

35 There are four essential conditions for the making of an *Anton Piller* order. First, the plaintiff must demonstrate a strong *prima facie* case. Second, the damage to the plaintiff of the defendant's alleged misconduct, potential or actual, must be very serious. Third, there must be convincing evidence that the defendant has in its possession incriminating documents or things, and fourthly it must be shown that there is a real possibility that the defendant may destroy such material before the discovery process can do its work: *Nintendo of America, Inc. v. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 F.C. 189 (C.A.), at pp. 197-99; *Indian Manufacturing Ltd. v. Lo* (1997), 75 C.P.R. (3d) 338 (F.C.A.), at pp. 341-42; *Netsmart Inc. v. Poelzer*, [2003] 1 W.W.R. 698, 2002 ABQB 800, at para. 16; *Anton Piller KG*, at pp. 58-61; *Ridgewood Electric*, at para. 27; *Grenzservice*, at para. 39; *Pulse Microsystems Ltd. v. SafeSoft Systems Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 202 (Man. C.A.), at p. 208; *Ontario Realty Corp. v. P. Gabriele & Sons Ltd.* (2000), 50 O.R. (3d) 539 (S.C.J.), at para. 9; *Proctor & Gamble Inc. v. John Doe (c.o.b. Clarion Trading International)*, [2000] F.C.J. No. 61 (QL) (T.D.), at para. 45; *Netbored*, at para. 39; *Adobe Systems Inc. v. KLJ Computer Solutions Inc.*, [1999] 3 F.C. 621 (T.D.), at para. 35.

36 Both the strength and the weakness of an *Anton Piller* order is that it is made *ex parte* and interlocutory: there is thus no cross-examination on the

défenderesse ne devraient pas craindre, au cours de leur contre-interrogatoire, que les questions du contre-interrogateur soient motivées par des renseignements qui ont été transmis à titre confidentiel aux avocats de la défenderesse. Une telle possibilité supprime l'égalité des chances et risque sérieusement de compromettre l'intégrité de l'administration de la justice. Pour éviter ce danger, les tribunaux doivent agir [TRADUCTION] « rapidement et de façon décisive », comme l'a souligné la Cour divisionnaire. Dans un cas comme la présente affaire, la mesure corrective est censée être réparatrice et non punitive.

A. Conditions applicables à une ordonnance *Anton Piller*

Quatre conditions doivent être remplies pour donner ouverture à une ordonnance *Anton Piller*. Premièrement, le demandeur doit présenter une preuve *prima facie* solide. Deuxièmement, le préjudice causé ou risquant d'être causé au demandeur par l'inconduite présumée du défendeur doit être très grave. Troisièmement, il doit y avoir une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants, et quatrièmement, il faut démontrer qu'il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que le processus de communication préalable puisse être amorcé : *Nintendo of America, Inc. c. Coinex Video Games Inc.*, [1983] 2 C.F. 189 (C.A.), p. 197-199; *Indian Manufacturing Ltd. c. Lo*, [1997] A.C.F. n° 906 (QL), par. 5; *Netsmart Inc. c. Poelzer*, [2003] 1 W.W.R. 698, 2002 ABQB 800, par. 16; *Anton Piller KG*, p. 58-61; *Ridgewood Electric*, par. 27; *Grenzservice*, par. 39; *Pulse Microsystems Ltd. c. SafeSoft Systems Inc.* (1996), 67 C.P.R. (3d) 202 (C.A. Man.), p. 208; *Ontario Realty Corp. c. P. Gabriele & Sons Ltd.* (2000), 50 O.R. (3d) 539 (C.S.J.), par. 9; *Proctor & Gamble Inc. c. M. Untel (f.a.s. Clarion Trading International)*, [2000] A.C.F. n° 61 (QL) (1^{re} inst.), par. 45; *Netbored*, par. 39; *Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc.*, [1999] 3 C.F. 621 (1^{re} inst.), par. 35.

La force et la faiblesse d'une ordonnance *Anton Piller* tiennent toutes deux au fait qu'elle est une ordonnance *ex parte* interlocutoire : aucun

supporting affidavits. The motions judge necessarily reposes faith in the candour and complete disclosure of the affiants, and as much or more so on the professional responsibility of the lawyers participating in carrying out its terms. We are advised that such orders are not available in the United States (Transcript, at p. 70).

37

A troubling example in Canada is the *Adobe Systems* case, where a computer software company was tipped off that a small advertising firm in Halifax was using unlicensed versions of some of its software. The affiant swore that, in his opinion, the firm was likely to destroy its unlicensed copies of the software if it became aware of the pending litigation against it. The target firm was well established and its principals had an excellent reputation in the community. On subsequent cross-examination it was revealed that the source of the informant's opinion that the defendant was likely to destroy unlicensed copies was his "observation of human nature" and not any observation of that particular defendant. Upon a review of the order, Richard A.C.J. (now C.J. of the Federal Court of Appeal) found that the plaintiffs had not made sufficient inquiries of the facts before obtaining the order. Citing *Adobe Systems*, the Federal Court recently reiterated that "[i]n all proceedings taken *ex parte*, and particularly in *Anton Piller* situations, there is a heavy obligation upon the moving party to make full and frank disclosure of all relevant facts to the Court" (*Netbored*, at para. 41).

38

At this stage, the challenge to the decision of Nordheimer J. to grant the *Anton Piller* order is not before the Court.

B. *Terms of the Anton Piller Order*

39

In *Grenzservice*, a case which dealt with an application to remove counsel who had seen privileged documents in the course of an *Anton Piller*

contre-interrogatoire ne porte donc sur le contenu des affidavits produits au soutien de la requête. Le juge des requêtes compte nécessairement sur une divulgation fidèle et complète de la part des déposants, et tout autant, sinon plus, sur le professionnalisme des avocats qui participent à l'exécution de l'ordonnance. On nous informe qu'il n'est pas possible d'obtenir de telles ordonnances aux États-Unis (transcription, p. 70).

Un exemple inquiétant au Canada est l'affaire *Adobe Systems*, dans laquelle une société spécialisée dans des logiciels a été informée qu'une petite agence de publicité de Halifax utilisait des versions non autorisées de certains de ses logiciels. Le déposant a affirmé sous serment qu'à son avis l'agence détruirait vraisemblablement ses copies non autorisées des logiciels si elle apprenait qu'elle faisait l'objet de poursuites. L'agence visée était bien établie et ses dirigeants jouissaient d'une excellente réputation au sein de la collectivité. Au cours d'un contre-interrogatoire subséquent, il s'est avéré que l'opinion du dénonciateur, selon laquelle la défenderesse détruirait vraisemblablement les copies non autorisées, était fondée sur son « observation de la nature humaine » et non sur quelque observation de cette défenderesse en particulier. Lors de l'examen de l'ordonnance, le juge en chef adjoint Richard (maintenant Juge en chef de la Cour d'appel fédérale) a conclu que les demanderesses n'avaient pas fait une enquête suffisamment approfondie sur les faits avant d'obtenir l'ordonnance. Citant la décision *Adobe Systems*, la Cour fédérale a réitéré récemment que « [d]ans toutes les procédures *ex parte* et, en particulier, dans des cas semblables à celui d'*Anton Piller*, le demandeur a la lourde obligation de faire une divulgation fidèle et complète de tous les faits pertinents à la Cour » (*Netbored*, par. 41).

À ce stade-ci, la Cour n'est pas saisie d'une contestation de la décision du juge Nordheimer de rendre l'ordonnance *Anton Piller*.

B. *Modalités de l'ordonnance Anton Piller*

Dans l'affaire *Grenzservice* où il était question d'une demande visant à faire déclarer inhabile à occuper un avocat qui avait vu des documents

execution, Huddart J. (later J.A.) observed: “This case suggests that safeguards cannot remain implicit in the supervision order. They must be specified” (para. 84). I agree. In *Lavallee, Rackel & Heintz v. Canada (Attorney General)*, [2002] 3 S.C.R. 209, 2002 SCC 61, Arbour J. for the majority set out at para. 49 a number of relevant concerns in the criminal law context, which may have some application by analogy. Notwithstanding the general recognition of the need for standard terms, many safeguards which one would expect to have become customary (such as a provision dealing with claims of privilege) are frequently omitted. Corbett J. commented in *Ridgewood Electric* that the *Anton Piller* order “has been with us for nearly 30 years, [yet] its ‘standard terms’ still vary considerably across the province” (para. 3). In the United Kingdom, a set of standardized rules and a model order have been developed. In Australia, Order 25B of the *Federal Court Rules* and Practice Note No. 24 (May 5, 2006) set out a number of standard safeguards for *Anton Piller* orders. See also *Thermax Ltd. v. Schott Industrial Glass Ltd.*, [1981] F.S.R. 289 (Ch. D.).

privilegiés pendant l’exécution d’une ordonnance *Anton Piller*, la juge Huddart (plus tard juge à la Cour d’appel) a fait observer : [TRADUCTION] « La présente affaire indique que les garanties ne peuvent pas rester implicites dans l’ordonnance de supervision. Elles doivent être précisées » (par. 84). Je suis d’accord. Dans l’arrêt *Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général)*, [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 CSC 61, la juge Arbour, s’exprimant au nom des juges majoritaires, a formulé, au par. 49, un certain nombre de préoccupations pertinentes dans le contexte du droit criminel, qui, dans une certaine mesure, sont applicables par analogie. En dépit de la reconnaissance générale de la nécessité de modalités uniformes, maintes garanties censées être devenues courantes (telle une disposition portant sur les revendications de privilège) sont souvent omises. Dans la décision *Ridgewood Electric*, le juge Corbett a fait observer que l’ordonnance *Anton Piller* [TRADUCTION] « existe depuis près de 30 ans, [pourtant] ses “modalités uniformes” varient encore considérablement dans la province » (par. 3). Au Royaume-Uni, on a conçu un ensemble de règles uniformes et une ordonnance type. En Australie, l’ordonnance 25B des *Federal Court Rules* et l’avis de pratique n° 24 (5 mai 2006) énoncent un certain nombre de garanties uniformes applicables aux ordonnances *Anton Piller*. Voir également la décision *Thermax Ltd. c. Schott Industrial Glass Ltd.*, [1981] F.S.R. 289 (Ch. D.).

40

Anton Piller orders are often conceived of, obtained and implemented in circumstances of urgency. They are generally time-limited (e.g., 10 days in Ontario under Rule 40.02 (*Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194) and 14 days in the Federal Court, under Rule 374(1) (*Federal Courts Rules*, SOR/98-106)). Despite the urgency, the more detailed and standardized the terms of the order the less opportunity there will be for misunderstandings or mischief. As noted by Lamer J. in *Descôteaux v. Mierzwinski*, [1982] 1 S.C.R. 860, at p. 889:

Searches are an exception to the oldest and most fundamental principles of the common law, and as such the power to search should be strictly controlled.

Les ordonnances *Anton Piller* sont souvent conçues, obtenues et exécutées dans une situation d’urgence. Elles sont généralement temporaires (par exemple, 10 jours en Ontario selon la règle 40.02 des *Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, et 14 jours en Cour fédérale selon le par. 374(1) des *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106). Malgré l’urgence, plus les modalités de l’ordonnance sont détaillées et uniformes, moins grand est le risque de malentendu ou de préjudice. Comme le juge Lamer l’a fait remarquer dans l’arrêt *Descôteaux c. Mierzwinski*, [1982] 1 R.C.S. 860, p. 889 :

La perquisition est une exception aux principes les plus anciens et les plus fondamentaux de la *common law* et le pouvoir de perquisition doit être contrôlé strictement.

Unless and until model orders are developed by legislation or recommended by law societies pursuant to their responsibility for professional conduct, the following guidelines for preparation and execution of an *Anton Piller* order may be helpful, depending on the circumstances:

(1) Basic Protection for the Rights of the Parties

- (i) The order should appoint a supervising solicitor who is independent of the plaintiff or its solicitors and is to be present at the search to ensure its integrity. The key role of the independent supervising solicitor was noted by the motions judge in this case “to ensure that the execution of the Anton Piller order, and everything that flowed from it, was undertaken as carefully as possible and with due consideration for the rights and interests of all involved” (para. 20). He or she is “an officer of the court charged with a very important responsibility regarding this extraordinary remedy” (para. 20). See also *Grenzservice*, at para. 85.
- (ii) Absent unusual circumstances the plaintiff should be required to provide an undertaking and/or security to pay damages in the event that the order turns out to be unwarranted or wrongfully executed. See *Ontario Realty*, at para. 40; *Adobe Systems*, at para. 43; *Nintendo of America*, at pp. 201-2; *Grenzservice*, at para. 85; *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. v. Jane Doe* (2000), 199 F.T.R. 12, aff’d (2002), 288 N.R. 198, 2002 FCA 75.
- (iii) The scope of the order should be no wider than necessary and no material shall be removed from the site unless clearly covered by the terms of the order. See *Columbia Picture Industries Inc. v. Robinson*, [1987] Ch. 38.

Tant et aussi longtemps que des ordonnances types n’auront pas été conçues par voie législative ou recommandées par des barreaux conformément à leur responsabilité en matière de déontologie professionnelle, les lignes directrices suivantes applicables à la préparation et à l’exécution d’une ordonnance *Anton Piller* pourront être utiles, selon les circonstances :

(1) Protection fondamentale des droits des parties

- (i) L’ordonnance devrait désigner un avocat superviseur qui soit indépendant du demandeur ou de ses avocats et qui assistera à la perquisition afin d’en assurer l’intégrité. En l’espèce, le juge des requêtes a fait remarquer que le rôle essentiel de l’avocat superviseur indépendant consiste à [TRADUCTION] « veiller à ce que l’exécution de l’ordonnance Anton Piller et de tout ce qui s’y rattache, soit effectuée avec le plus grand soin possible et en tenant dûment compte des droits et intérêts de toutes les parties concernées » (par. 20). C’est [TRADUCTION] « un officier de justice qui est investi d’une très importante responsabilité à l’égard de ce recours extraordinaire » (par. 20). Voir également la décision *Grenzservice*, par. 85.
- (ii) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le demandeur devrait être tenu de s’engager à payer des dommages-intérêts au cas où l’ordonnance se révélerait injustifiée ou mal exécutée, ou de fournir un cautionnement à cet égard, ou les deux à la fois. Voir *Ontario Realty*, par. 40; *Adobe Systems*, par. 43; *Nintendo of America*, p. 201-202; *Grenzservice*, par. 85; *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Madame Unetelle*, [2000] A.C.F. n° 1827 (QL) (1^{re} inst.), conf. par [2002] A.C.F. n° 285 (QL), 2002 CAF 75.
- (iii) L’ordonnance ne devrait pas avoir une portée plus grande que nécessaire et aucun document ne doit être retiré des lieux à moins d’être clairement visé par les modalités de l’ordonnance. Voir *Columbia Picture Industries Inc. c. Robinson*, [1987] Ch. 38.

(iv) A term setting out the procedure for dealing with solicitor-client privilege or other confidential material should be included with a view to enabling defendants to advance claims of confidentiality over documents before they come into the possession of the plaintiff or its counsel, or to deal with disputes that arise. See *Grenzservice*, at para. 85; *Ontario Realty*, at para. 40. Procedures developed for use in connection with search warrants under the *Criminal Code*, R.S.C. 1985, c. C-46, may provide helpful guidance. The U.K. practice direction on this point provides as follows:

Before permitting entry to the premises by any person other than the Supervising Solicitor, the Respondent may, for a short time (not to exceed two hours, unless the Supervising Solicitor agrees to a longer period) — (a) gather together any documents he [or she] believes may be . . . privileged; and (b) hand them to the Supervising Solicitor for [an assessment of] whether they are . . . privileged as claimed.

If the Supervising Solicitor decides that . . . any of the documents [may be] privileged or [is in any doubt as to their status, he or she] will exclude them from the search . . . and retain [them] . . . pending further order of the court [(if in doubt as to whether they are privileged), or return them to the Respondent and retain a list of the documents (if the documents are privileged)].

[A] Respondent [wishing] to take legal advice and gather documents as permitted . . . must first inform the Supervising Solicitor and keep him [or her] informed of the steps being taken.

(*Civil Procedure*, vol. 1 (2nd Supp. 2005), Part 25, Practice Direction — Interim Injunctions, p. 43, at paras. 11-12)

Experience has shown that in general this is a workable procedure. Counsel supporting the appellants suggested the basic “two-hour” collection period permitted in the U.K. is too short. This is a matter to be determined by the judge making the order, but it must be kept

(iv) Une modalité énonçant la procédure applicable aux documents protégés par le privilège avocat-client ou aux autres documents de nature confidentielle devrait être incluse afin de permettre aux défendeurs d’invoquer la confidentialité de documents avant que le demandeur ou son avocat en prennent possession, ou de régler les différends qui surgissent. Voir *Grenzservice*, par. 85; *Ontario Realty*, par. 40. La procédure qui doit être suivie dans le cas des mandats de perquisition prévus par le *Code criminel*, L.R.C. 1985, ch. C-46, peut fournir des indications utiles. La directive en matière de pratique du Royaume-Uni sur ce point se lit ainsi :

[TRADUCTION] Avant de permettre à une personne autre que l’avocat superviseur de pénétrer dans les lieux, l’intimé peut, pendant une courte période (ne dépassant pas deux heures, à moins que l’avocat superviseur n’accepte une prolongation) — a) réunir les documents qu’il croit être [. . .] privilégiés et b) les remettre à l’avocat superviseur pour que celui-ci [vérifie] s’il s’agit effectivement de documents [. . .] privilégiés.

Si l’avocat superviseur conclut que [. . .] des documents [peuvent être] privilégiés ou [s’il a des doutes à leur sujet,] il les soustrait à la perquisition [. . .] et [les] garde [. . .] jusqu’à ce que la cour prononce une ordonnance [(s’il n’est pas certain qu’ils sont privilégiés), ou il les restitue à l’intimé et garde une liste de ces documents (si ce sont des documents privilégiés)].

[Un] intimé [qui souhaite] obtenir des conseils juridiques et réunir des documents de la manière autorisée [. . .] doit préalablement en informer l’avocat superviseur et le tenir au courant des mesures prises.

(*Civil Procedure*, vol. 1 (2^e suppl. 2005), Part 25, Practice Direction — Interim Injunctions, p. 43, par. 11-12)

L’expérience démontre que cette façon de procéder est généralement efficace. Les avocats qui défendent les appelants ont qualifié de trop court le délai de base de « deux heures » autorisé au Royaume-Uni pour recueillir les documents. Il appartient au

- in mind that unnecessary delay may open the door to mischief. In general, the search should proceed as expeditiously as circumstances permit.
- (v) The order should contain a limited use clause (i.e., items seized may only be used for the purposes of the pending litigation). See *Ontario Realty*, at para. 40; *Adobe Systems*, at para. 43; *Grenzservice*, at para. 85.
- (vi) The order should state explicitly that the defendant is entitled to return to court on short notice to (a) discharge the order; or (b) vary the amount of security. See *Adobe Systems*, at para. 43; *Grenzservice*, at para. 85; *Nintendo of America*, at pp. 201-2.
- (vii) The order should provide that the materials seized be returned to the defendants or their counsel as soon as practicable.
- (2) The Conduct of the Search
- (i) In general the order should provide that the search should be commenced during normal business hours when counsel for the party about to be searched is more likely to be available for consultation. See *Grenzservice*, at para. 85; *Universal Thermosensors Ltd. v. Hibben*, [1992] 1 W.L.R. 840 (Ch. D.).
- (ii) The premises should not be searched or items removed except in the presence of the defendant or a person who appears to be a responsible employee of the defendant.
- (iii) The persons who may conduct the search and seize evidence should be specified in the order or should specifically be limited in number. See *Adobe Systems*, at para. 43; *Grenzservice*, at para. 85; *Nintendo of America*, at pp. 201-2.
- juge qui rend l'ordonnance de trancher cette question, mais il faut se rappeler qu'un délai inutile risque de causer un préjudice. En général, la perquisition devrait être effectuée aussi rapidement que la situation le permet.
- (v) L'ordonnance devrait comporter une clause prescrivant un usage restreint (c'est-à-dire que les objets saisis ne peuvent être utilisés que pour les besoins du litige en cours). Voir *Ontario Realty*, par. 40; *Adobe Systems*, par. 43; *Grenzservice*, par. 85.
- (vi) L'ordonnance devrait prévoir explicitement que, moyennant un court préavis, le défendeur aura le droit de retourner devant le tribunal pour a) faire annuler l'ordonnance ou b) faire modifier le montant du cautionnement. Voir *Adobe Systems*, par. 43; *Grenzservice*, par. 85; *Nintendo of America*, p. 201-202.
- (vii) L'ordonnance devrait prévoir que les documents saisis seront restitués aux défendeurs ou à leurs avocats dès que possible.
- (2) L'exécution de la perquisition
- (i) En général, l'ordonnance devrait prévoir que la perquisition commencera pendant les heures d'ouverture normales, au moment où la partie chez qui la perquisition est sur le point d'être effectuée est vraisemblablement plus en mesure de consulter son avocat. Voir *Grenzservice*, par. 85; *Universal Thermosensors Ltd. c. Hibben*, [1992] 1 W.L.R. 840 (Ch. D.).
- (ii) La perquisition ne devrait être effectuée et les objets ne devraient être retirés qu'en présence du défendeur ou d'une personne qui paraît être un employé responsable du défendeur.
- (iii) L'ordonnance devrait préciser qui peut effectuer la perquisition et saisir des éléments de preuve, ou limiter expressément le nombre des personnes ainsi autorisées. Voir *Adobe Systems*, par. 43; *Grenzservice*, par. 85; *Nintendo of America*, p. 201-202.

- (iv) On attending at the site of the authorized search, plaintiff's counsel (or the supervising solicitor), acting as officers of the court should serve a copy of the statement of claim and the order and supporting affidavits and explain to the defendant or responsible corporate officer or employee in plain language the nature and effect of the order. See *Ontario Realty*, at para. 40.
- (v) The defendant or its representatives should be given a reasonable time to consult with counsel prior to permitting entry to the premises. See *Ontario Realty*, at para. 40; *Adobe Systems*, at para. 43; *Grenzservice*, at para. 85; *Sulphur Experts Inc. v. O'Connell* (2000), 279 A.R. 246, 2000 ABQB 875.
- (vi) A detailed list of all evidence seized should be made and the supervising solicitor should provide this list to the defendant for inspection and verification at the end of the search and before materials are removed from the site. See *Adobe Systems*, at para. 43; *Grenzservice*, at para. 85; *Ridgewood Electric*, at para. 25.
- (vii) Where this is not practicable, documents seized should be placed in the custody of the independent supervising solicitor, and defendant's counsel should be given a reasonable opportunity to review them to advance solicitor-client privilege claims prior to release of the documents to the plaintiff.
- (viii) Where ownership of material is disputed, it should be provided for safekeeping to the supervising solicitor or to the defendant's solicitors.
- (3) Procedure Following the Search
- (i) The order should make it clear that the responsibilities of the supervising solicitor continue
- (iv) Lorsqu'ils sont présents sur les lieux de la perquisition qui a été autorisée, les avocats du demandeur (ou l'avocat superviseur) devraient, en tant qu'officiers de justice, signifier une copie de la déclaration, de l'ordonnance et des affidavits produits au soutien de la requête et expliquer clairement au défendeur ou au dirigeant ou à l'employé responsable de l'entreprise la nature et l'incidence de l'ordonnance. Voir *Ontario Realty*, par. 40.
- (v) Avant de permettre l'entrée dans ses locaux, le défendeur ou ses représentants devraient bénéficier d'un délai raisonnable pour consulter un avocat. Voir *Ontario Realty*, par. 40; *Adobe Systems*, par. 43; *Grenzservice*, par. 85; *Sulphur Experts Inc. c. O'Connell* (2000), 279 A.R. 246, 2000 ABQB 875.
- (vi) Une liste détaillée de tous les éléments de preuve saisis devrait être dressée et l'avocat superviseur devrait, à la fin de la perquisition et avant que les documents saisis soient retirés des lieux, remettre cette liste au défendeur pour qu'il l'examine et la vérifie. Voir *Adobe Systems*, par. 43; *Grenzservice*, par. 85; *Ridgewood Electric*, par. 25.
- (vii) Si une liste ne peut être dressée, la garde des documents saisis devrait être confiée à l'avocat superviseur indépendant, et les avocats du défendeur devraient avoir la possibilité raisonnable d'examiner ces documents de manière à pouvoir invoquer le privilège avocat-client avant qu'ils soient remis au demandeur.
- (viii) Si la propriété d'un document est contestée, la garde de ce document devrait être confiée à l'avocat superviseur ou aux avocats du défendeur.
- (3) Procédure à suivre après la perquisition
- (i) L'ordonnance devrait prévoir clairement que les responsabilités de l'avocat

beyond the search itself to deal with matters arising out of the search, subject of course to any party wishing to take a matter back to the court for resolution.

- (ii) The supervising solicitor should be required to file a report with the court within a set time limit describing the execution, who was present and what was seized. See *Grenzservice*, at para. 85.
- (iii) The court may wish to require the plaintiff to file and serve a motion for review of the execution of the search returnable within a set time limit such as 14 days to ensure that the court automatically reviews the supervising solicitor's report and the implementation of its order even if the defendant does not request such a review. See *Grenzservice*, at para. 85.

See also: *Civil Procedure Act 1997* (U.K.), 1997, c. 12, s. 7; *Civil Procedure Rules 1998*, S.I. 1998/3132, r. 25.1(1)(h), and Part 25, Practice Direction — Interim Injunctions; Sharpe, at paras. 2:1100 *et seq.*

It is evident that the draft order placed before the motions judge in this case was deficient in many respects. At issue here is the absence of any provision to deal with solicitor-client confidences. The absence of specific terms in the *Anton Piller* order does not relieve the searching solicitors from the consequences of gaining inappropriate access. Such consequences may include removal. A precisely drawn and clearly thought out order therefore will not only protect the defendant's right to solicitor-client privilege, but also protect the plaintiff's right to continue to be represented by counsel of choice by helping to ensure that such counsel do not stumble into possession of privileged information.

superviseur subsistent au-delà de la perquisition elle-même et s'étendent à l'examen des questions que soulève la perquisition, à moins évidemment qu'une partie ne souhaite renvoyer une question auprès du tribunal pour qu'il la tranche.

- (ii) L'avocat superviseur devrait être tenu de déposer auprès du tribunal, dans un délai fixe, un rapport décrivant l'exécution de la perquisition, les personnes présentes et les objets saisis. Voir *Grenzservice*, par. 85.
- (iii) Le tribunal peut vouloir obliger le demandeur à produire et à signifier une requête en examen de l'exécution de la perquisition dans un délai fixe, de 14 jours par exemple, afin d'assurer que le tribunal examine automatiquement le rapport de l'avocat superviseur et l'exécution de son ordonnance même si le défendeur ne sollicite pas cet examen. Voir *Grenzservice*, par. 85.

Voir également : *Civil Procedure Act 1997* (R.-U.), 1997, ch. 12, art. 7; *Civil Procedure Rules 1998*, S.I. 1998/3132, al. 25.1(1)(h), et Part 25, Practice Direction — Interim Injunctions; Sharpe, par. 2:1100 et suiv.

Dans la présente affaire, il est évident que le projet d'ordonnance présenté au juge des requêtes comportait de nombreuses lacunes. Il est question ici de l'absence d'une disposition concernant le traitement des communications avocat-client confidentielles. L'absence de modalités précises dans l'ordonnance *Anton Piller* ne soustrait pas les avocats qui exécutent la perquisition aux conséquences d'un accès inopportun. La déclaration d'inhabilité à occuper peut constituer l'une de ces conséquences. Par conséquent, une ordonnance bien rédigée et soigneusement réfléchie protégera non seulement le droit du défendeur d'invoquer le privilège avocat-client, mais également celui du demandeur de continuer d'être représenté par les avocats de son choix, en contribuant à assurer que ces avocats ne tombent pas en possession de renseignements privilégiés.

C. *The Governing Authority for Removal of Counsel for Possession of Confidential Information Is MacDonald Estate*

42 In *MacDonald Estate*, the Court held, in the context of a moving solicitor, that once the opposing firm of solicitors is shown to have received “confidential information attributable to a solicitor and client relationship relevant to the matter at hand” (p. 1260), the court will infer “that lawyers who work together share confidences” (p. 1262) and that this will result in a *risk* that such confidences will be used to the prejudice of the client, unless the receiving solicitors can show “that the public represented by the reasonably informed person would be satisfied that no use of confidential information would occur” (p. 1260). Only where there is “clear and convincing evidence” (p. 1262) to the contrary will the presumption be rebutted. Thus “[a] *fortiori* undertakings and conclusory statements in affidavits without more” (p. 1263) will not suffice to rebut the presumption of dissemination. For the purposes of the present case, it is important to note that Sopinka J. imposed no onus on the moving party to adduce any further evidence as to the nature of the confidential information beyond that which was needed to establish that the receiving lawyer had obtained confidential information attributable to a solicitor and client relationship which was relevant to the matter at hand.

43 There is no doubt Canadian Bearings has discharged this onus. The motions judge noted “the admission by [Celanese] that some privileged material found its way into the possession of both the Cassels Brock and Kasowitz firms” (para. 3). The material must be taken to be relevant to the pending claim, otherwise it would not have been within the scope of the seizure laid down in the *Anton Piller* order.

44 We do not know, and the courts below were not told, the nature of the privileged information. On this point, the motions judge stated:

C. *L'arrêt qui s'applique pour décider s'il y a lieu de déclarer un avocat inhabile à occuper en raison de la possession de renseignements confidentiels est Succession MacDonald*

Dans l'arrêt *Succession MacDonald*, la Cour a statué que, dans le cas d'un avocat qui change de cabinet, dès qu'il est démontré que le cabinet d'avocats agissant pour la partie adverse a appris « des faits confidentiels, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, qui concernent l'objet du litige » (p. 1260), le tribunal présumera « que les avocats qui travaillent ensemble échangent des renseignements confidentiels » (p. 1262) et qu'il y a alors un *risque* que ces renseignements soient utilisés au préjudice du client, à moins que les avocats qui les ont obtenus ne puissent démontrer que « le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, [serait convaincu] qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels » (p. 1260). La présomption n'est réfutée que s'il existe une « *prevu[e] [contraire] clair[e] et convaincant[e]* » (p. 1262). Donc, « [a] *fortiori*, les simples engagements et affirmations catégoriques contenus dans des affidavits » (p. 1263) ne sont pas suffisants pour réfuter la présomption de diffusion. Pour les besoins de la présente affaire, il importe de souligner que le juge Sopinka n'a pas imposé à la partie requérante l'obligation de produire d'autres éléments de preuve concernant la nature des renseignements confidentiels en plus de ce qui est nécessaire pour établir que, grâce à des rapports antérieurs d'avocat à client, l'avocat en cause a appris des faits confidentiels qui concernaient l'objet du litige.

Il ne fait aucun doute que Canadian Bearings s'est acquittée de cette obligation. Le juge des requêtes a fait remarquer que [TRADUCTION] « [Celanese a] admis que les cabinets Cassels Brock et Kasowitz étaient tous deux entrés en possession de certains documents privilégiés » (para. 3). Les documents doivent être considérés comme concernant l'objet du litige, sinon ils n'auraient pas été visés par la saisie autorisée dans l'ordonnance *Anton Piller*.

Nous ne connaissons pas la nature des renseignements privilégiés, qui n'a pas non plus été révélée aux tribunaux d'instance inférieure. À ce propos, le juge des requêtes a affirmé ce qui suit :

The privileged information that found its way into the hands of the two firms here might be mundane, or may even be irrelevant to the underlying issues. Conversely, of course, it might also be crucial to the defence of the claim. I have no way of knowing. [Emphasis added; para. 28.]

The courts below seemingly agreed that if the privileged confidences were “crucial to the defence of the claim” removal of the searching solicitors would be called for. They also agreed (as I do) that on this record, as the motions judge said, we “have no way of knowing”. The appeal, therefore, turns on whether Celanese had the onus of rebutting a presumption of prejudice (as *MacDonald Estate* held) or the onus should be shifted to Canadian Bearings to establish “a real risk of prejudice” (as required in this case by the Court of Appeal).

Kasowitz submits that “[t]he facts of this case do not raise the concerns whatsoever addressed by the Court in *MacDonald Estate* [because] Kasowitz had no relationship whatsoever with the Appellants.” I do not agree. The relevant elements of the *MacDonald Estate* analysis do not depend on a pre-existing solicitor-client relationship. The gravamen of the problem here is the possession by opposing solicitors of relevant and confidential information attributable to a solicitor-client relationship to which they have no claim of right whatsoever.

D. *The Court of Appeal Erred in Placing the Onus of Proof on Canadian Bearings*

Moldaver J.A. and his colleagues took the view that *MacDonald Estate* must be read in the context of a moving solicitor who clearly had substantial exposure to important solicitor-client confidences, whereas the present context, in their view, can raise no such inference. The privileged documents, while relevant, *could* be of such negligible

[TRADUCTION] Il se pourrait que les renseignements privilégiés qui, en l’espèce, se sont retrouvés entre les mains des deux cabinets soient anodins, ou il se peut même qu’ils soient dénués de pertinence à l’égard des questions fondamentales. À l’inverse, ils pourraient certes être cruciaux pour la défense. Il m’est impossible de le savoir. [Je souligne; par. 28.]

Les tribunaux d’instance inférieure s’accordaient apparemment pour dire que si ces renseignements confidentiels privilégiés étaient [TRADUCTION] « cruciaux pour la défense », il conviendrait de déclarer inhabiles à occuper les avocats ayant effectué la perquisition. Ils étaient également d’accord (comme je le suis) pour dire qu’au vu du dossier il « est impossible de le savoir », pour reprendre l’expression du juge des requêtes. Il s’agit donc, en l’espèce, de savoir si Celanese a l’obligation de réfuter la présomption de préjudice (comme la Cour l’a décidé dans l’arrêt *Succession MacDonald*) ou s’il devrait plutôt incomber à Canadian Bearings d’établir l’existence d’un « risque réel de préjudice » (comme la Cour d’appel l’a exigé en l’espèce).

Kasowitz prétend que [TRADUCTION] « [I]es faits de la présente affaire ne soulèvent aucune des questions que la Cour a examinées dans l’arrêt *Succession MacDonald* [du fait que] Kasowitz [. . .] n’a aucun lien avec les appelantes. » Je ne suis pas de cet avis. Les éléments pertinents de l’analyse effectuée dans l’arrêt *Succession MacDonald* ne sont pas tributaires de l’existence préalable de rapports d’avocat à client. En l’espèce, le fond du problème est que les avocats de la partie adverse sont en possession de renseignements confidentiels pertinents qui ont été obtenus grâce à des rapports antérieurs d’avocat à client et à l’égard desquels ils ne peuvent invoquer aucun droit.

D. *La Cour d’appel a eu tort d’imposer le fardeau de la preuve à Canadian Bearings*

D’après le juge Moldaver et ses collègues, il faut interpréter l’arrêt *Succession MacDonald* dans le contexte d’un avocat qui a changé de cabinet et qui a eu amplement accès à d’importantes communications effectuées à titre confidentiel entre un avocat et son client, alors que le présent contexte ne permet pas, selon eux, de faire une

45

46

47

significance that there is no real risk such privileged material could be used to the detriment of Canadian Bearings.

48 I accept, as mentioned earlier, that a distinction may be drawn between the moving solicitor situations and the inadvertent disclosure situation on the basis that in the latter cases, but not the former, the content and extent of the confidential information at issue is (or ought to be) identifiable. I do not agree that this distinction switches the onus to the defendant to prove the risk of significant prejudice, rather than leave the onus with Celanese to rebut a presumption of prejudice.

49 Firstly, in an *Anton Piller* situation, as in *MacDonald Estate*, to “require the very confidential information for which protection is sought to be revealed . . . would have the effect of defeating the whole purpose of the application” (p. 1260). Placing the onus on Celanese accords with the usual practice that the party best equipped to discharge a burden is generally required to do so. Celanese’s lawyers know what they looked at. Canadian Bearings’ lawyers do not. The latter should not have to reveal the universe of potential confidences to the former who, at this point, refuse (or have rendered themselves unable) to identify precisely what they have seen.

50 Secondly, putting the onus on the party in receipt of the confidential information rather than on the party being searched, increases the incentive on its part to take care to ensure that privileged information is not reviewed in the first place.

51 Thirdly, it seems to me procedurally unfair not only to subject the defendant to the intrusion of a surprise search under an exceptional order in the course of which its solicitor-client confidences are disclosed to its opponent, but then to throw on it the onus of clearing up the problem created by the

telle inférence. Les documents privilégiés, quoique pertinents, *pourraient* avoir si peu d’importance qu’il n’y aurait aucun risque réel qu’ils soient utilisés au détriment de Canadian Bearings.

Comme je l’ai déjà mentionné, je reconnais que le cas de l’avocat qui change de cabinet peut être distingué du cas de la divulgation par inadvertance en ce sens que ce n’est que dans le dernier cas qu’il est (ou devrait être) possible de connaître la teneur et l’ampleur des renseignements confidentiels en cause. Je ne suis pas d’accord pour dire que cette distinction a pour effet d’obliger la défenderesse à prouver l’existence du risque de préjudice important, au lieu de laisser à Celanese l’obligation de réfuter une présomption de préjudice.

Premièrement, dans une situation de type *Anton Piller*, comme dans l’affaire *Succession MacDonald*, s’il était « nécessaire [. . .] de révéler les renseignements confidentiels que l’on cherche justement à protéger [. . .] [l]a requête perdrait alors tout [son] sens » (p. 1260). Imposer le fardeau de la preuve à Celanese est conforme à la pratique habituelle selon laquelle la partie la plus apte à s’acquiescer d’une obligation est généralement tenue de le faire. Les avocats de Celanese savent ce qu’ils ont examiné. Les avocats de Canadian Bearings ignorent ce que ceux de Celanese ont examiné. Les avocats de Canadian Bearings ne devraient pas être tenus de divulguer l’ensemble des renseignements potentiellement confidentiels aux avocats de Celanese qui, à ce stade, refusent (ou se sont rendus incapables) de dire exactement ce qu’ils ont vu.

Deuxièmement, imposer le fardeau de la preuve à la partie qui obtient les renseignements confidentiels plutôt qu’à la partie qui fait l’objet de la perquisition l’incite davantage à prendre soin d’éviter que des renseignements privilégiés soient examinés au départ.

Troisièmement, il m’apparaît inéquitable sur le plan procédural de faire subir à la défenderesse l’atteinte que représente une perquisition-surprise effectuée en vertu d’une ordonnance extraordinaire et au cours de laquelle des communications avocat-client confidentielles sont divulguées à la partie

plaintiff's carelessness. The principal source of the present difficulty lies in the post-search conduct of Celanese's solicitors. Having created the problem, the searching party should bear the burden of resolving it.

Celanese and its solicitors argue that they are ill-equipped to rebut any such presumption of prejudice. If that is so they have only themselves to blame. Under a properly executed *Anton Piller* order, the searching solicitors should be able to show with some precision what they have seized, what they have seen, who has seen it and the steps taken to contain the wrongful disclosure of confidences. If Celanese's solicitors, who were in frequent telephone contact with the supervising solicitor during the search, had insisted on a proper listing at the site of all the materials seized, the universe of potential confidences would as a starting point have been established. The motions judge found this was not done. Nevertheless, the parties sensibly isolated the hard drive and CD-ROMs containing the now disputed electronic documents in a sealed bag and gave it into the custody of BDO. A complete listing could therefore have been made in the days following the search with BLG counsel present (as BLG had been present at the search site). This too was foreclosed by the precipitous and unilateral conduct of Cassels Brock. It is apparent, as the motions judge found, that "[t]here can be only one reason for seals to be applied to a container and signed by parties opposite in interest and that is to ensure that the container will not be opened except in the presence of both parties or, at a minimum, with the consent of both parties" (para. 19). The motions judge also expressed his view, which goes to the heart of the appeal, that

[t]here was also no pressing need to open the envelopes such as would have justified the rather precipitous

adverse, pour ensuite la contraindre à résoudre le problème causé par l'incurie de la demanderesse. La présente difficulté découle principalement de la conduite adoptée par les avocats de Celanese après la perquisition. Comme elle est à l'origine du problème, il devrait appartenir à la partie ayant sollicité la perquisition de le résoudre.

Celanese et ses avocats prétendent qu'ils ne sont pas en mesure de réfuter une telle présomption de préjudice. Le cas échéant, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Lorsqu'une ordonnance *Anton Piller* est exécutée correctement, les avocats qui effectuent la perquisition doivent être en mesure d'établir avec une certaine précision ce qui a été saisi, ce qu'ils ont vu et qui l'a vu, et quelles mesures ont été prises pour empêcher la communication abusive de renseignements confidentiels. Si les avocats de Celanese, qui, au cours de la perquisition, ont eu des conversations téléphoniques fréquentes avec l'avocat superviseur, avaient insisté pour qu'une liste en bonne et due forme de tous les documents saisis soit dressée sur les lieux de la perquisition, l'ensemble des documents potentiellement confidentiels aurait été connu au départ. Le juge des requêtes a conclu que cela n'avait pas été fait. Néanmoins, les parties ont eu la sagesse de placer le disque dur et les cédéroms contenant les documents électroniques maintenant en cause dans un sac scellé dont ils ont confié la garde à BDO. Dans les jours qui ont suivi la perquisition, il aurait donc été possible de dresser une liste complète en présence d'un avocat de BLG (étant donné que BLG avait été présent sur les lieux de la perquisition). Cela n'a pas pu se faire non plus en raison de la conduite précipitée et unilatérale de Cassels Brock. Il appert, comme l'a conclu le juge des requêtes, qu'[TRADUCTION] « [u]ne seule raison peut justifier l'apposition sur un contenant d'un scellé paraphé par des parties ayant des intérêts opposés, et cette raison est de veiller à ce que le contenant ne soit ouvert qu'en présence des deux parties ou, à tout le moins, qu'avec le consentement des deux parties » (par. 19). Le juge des requêtes a également exprimé son point de vue, qui est crucial en l'espèce :

[TRADUCTION] En outre, aucun besoin pressant ne justifiait l'ouverture plutôt précipitée des enveloppes

action which [Cassels Brock] directed be taken. The fundamental purpose of an Anton Piller order is to preserve evidence, not to use it. The material was in the safekeeping of BDO and was going to be available to [Celanese] in the fullness of time. There was therefore no reason to rush to deal with the documents as opposed to taking a careful and considered approach to them. In other words, there was plenty of time for inquiries to be made of Mr. Hendell, or others within Borden Ladner, regarding the handling of this material. Had that cautious approach been taken, it is likely that the issue which I must resolve would never have arisen. [para. 21]

53

It is quite possible that if Cassels Brock and Kasowitz had been able to show the court what privileged material they had seen, such material might on the face of it have appeared to the court mundane or insignificant. A privileged document, for example, could be a lawyer's letter to his or her own client simply enclosing a draft contract in terms virtually the same as a contract subsequently executed and publicly available. Disclosure of the lawyer's communication, while privileged, would in that case not likely be capable of creating prejudice. Where the significance of the privileged documents accessed by the searching solicitors is more difficult to evaluate, the motions judge might properly call on the defendant (in the absence of the lawyers for the searching party if appropriate) to explain why such material could lead to significant prejudice. That cannot be done, of course, unless the searching solicitors can indicate with some precision what they have looked at. Because of the way the search was conducted in this case, Celanese's solicitors could not do so and that stage was never reached.

54

In my view, the present proceeding should not be seen as punitive in any way. I accept, as did the courts below, that neither Cassels Brock nor Kasowitz set out to obtain access to, or to gain some advantage from privileged material. Their problem stems from carelessness and an excessively

ordonnée par [Cassels Brock]. L'ordonnance Anton Piller a pour objectif fondamental la conservation de la preuve et non son utilisation. BDO avait la garde des documents, auxquels [Celanese] pourra[it] avoir accès en temps et lieu. Il n'y avait donc aucune raison de s'empresser d'examiner les documents au lieu de les traiter de façon minutieuse et réfléchie. En d'autres termes, on avait amplement le temps de s'enquérir auprès de M^e Hendell, ou d'autres avocats du cabinet Borden Ladner, de la façon de traiter ces documents. Si on avait agi prudemment, il est probable que la question que je dois trancher aujourd'hui ne se serait jamais posée. [par. 21]

Il est fort possible que, si Cassels Brock et Kasowitz avaient été en mesure d'expliquer au tribunal quels documents privilégiés ils avaient vus, le tribunal aurait pu considérer qu'il s'agissait à première vue de documents anodins et sans importance. Par exemple, le document privilégié pourrait être une lettre qu'un avocat a envoyée à son client et à laquelle est simplement joint un avant-projet de contrat dont les clauses sont pratiquement les mêmes que celles d'un contrat qui a été conclu par la suite et auquel le public a accès. La communication du document de l'avocat, quoique privilégiée, ne serait vraisemblablement pas susceptible de causer un préjudice dans ce cas. Lorsqu'il est plus difficile d'évaluer l'importance des documents privilégiés auxquels ont eu accès les avocats qui ont effectué la perquisition, le juge des requêtes pourrait à bon droit demander au défendeur (s'il y a lieu, en l'absence des avocats de la partie ayant sollicité la perquisition) d'expliquer pourquoi ces documents risqueraient de causer un préjudice important. Il est évident que cela ne peut se faire que si les avocats ayant effectué la perquisition peuvent indiquer avec une certaine précision ce qu'ils ont examiné. En raison de la façon dont la perquisition a été effectuée en l'espèce, les avocats de Celanese ne pouvaient pas le faire, de sorte qu'on n'en est jamais arrivé à ce stade.

À mon avis, la présente instance ne doit d'aucune façon être perçue comme étant punitive. Je reconnais, comme l'ont fait les tribunaux d'instance inférieure, que ni Cassels Brock ni Kasowitz n'a tenté d'avoir accès aux documents privilégiés ou d'en tirer quelque avantage. Leur problème découle

adversarial approach in circumstances that called for careful restraint in recognition of the exceptional position of responsibility imposed by the unilateral and intrusive nature of an *Anton Piller* order. The protection of solicitor-client confidences is a matter of high importance. On the present state of the record, Canadian Bearings can have no confidence that the privileged material to which Cassels Brock and Kasowitz obtained access will not be used to their prejudice.

In summary, I agree with the Divisional Court that lawyers who undertake a search under the authority of an *Anton Piller* order and thereby take possession of relevant confidential information attributable to a solicitor-client relationship, bear the onus of showing there is no real risk such confidences will be used to the prejudice of the defendant. Difficulties of proof compounded by errors in the conduct of the search and its aftermath should fall on the heads of those responsible for the search, not of the party being searched. The onus was not met by the respondents in this case.

E. *The Appropriate Remedy*

I agree with the courts below that if a remedy short of removing the searching solicitors will cure the problem, it should be considered. As the intervenor Canadian Bar Association (“CBA”) puts it in its factum, the task “is to determine whether the integrity of the justice system, viewed objectively, requires removal of counsel in order to address the violation of privilege, or whether a less drastic remedy would be effective”. The right of the plaintiff to continue to be represented by counsel of its choice is an important element of our adversarial system of litigation. In modern commercial litigation, mountains of paper are sometimes exchanged. Mistakes will be made. There is no such thing, in these circumstances, as automatic disqualification.

d’une incurie et d’une attitude trop agressive dans des circonstances qui commandaient la modération en reconnaissance de la situation de responsabilité exceptionnelle qu’impose la nature unilatérale et attentatoire d’une ordonnance *Anton Piller*. La protection des communications avocat-client confidentielles revêt une grande importance. Selon l’état actuel du dossier, rien ne permet à Canadian Bearings de croire que les documents privilégiés auxquels Cassels Brock et Kasowitz ont eu accès ne seront pas utilisés à son préjudice.

En résumé, je suis d’accord avec la Cour divisionnaire pour dire que les avocats qui effectuent une perquisition en vertu d’une ordonnance *Anton Piller* et qui, de ce fait, entrent en possession de renseignements confidentiels pertinents qui ont été obtenus grâce à des rapports antérieurs d’avocat à client ont l’obligation de démontrer qu’il n’y a aucun risque réel que ces renseignements soient utilisés au préjudice du défendeur. Les problèmes de preuve auxquels s’ajoutent les erreurs commises pendant et après la perquisition doivent être résolus par les gens qui sont responsables de la perquisition, et non par la partie qui en a fait l’objet. En l’espèce, les intimées ne se sont pas acquittées de ce fardeau.

E. *La réparation convenable*

Je suis d’accord avec les tribunaux d’instance inférieure pour dire que, s’il est possible de remédier au problème sans avoir à déclarer inhabiles à occuper les avocats ayant effectué la perquisition, il faut examiner cette possibilité. Comme l’affirme dans son mémoire l’intervenante l’Association du Barreau canadien (« ABC »), il s’agit de [TRADUCTION] « déterminer si, objectivement, l’intégrité du système de justice exige de déclarer les avocats inhabiles à occuper afin de remédier à la violation de privilège, ou si une réparation moins draconienne permettrait de le faire ». Le droit de la demanderesse de continuer à être représentée par les avocats de son choix constitue un élément important de notre système de justice accusatoire. Dans les litiges commerciaux modernes, il y a parfois un échange important de documents. Des erreurs sont commises. Dans ces circonstances, il n’est pas question d’inhabilité automatique à occuper.

55

56

57

Nordheimer J. cited a number of inadvertent disclosure cases which, in his view, leaned against removal. The first, *Tilley v. Hails* (1993), 12 O.R. (3d) 306 (Gen. Div.), was not a motion to remove counsel, but rather an application for an injunction enjoining the respondents from using an inadvertently disclosed privileged document. Similarly, *Aviaco International Leasing Inc. v. Boeing Canada Inc.* (2000), 9 B.L.R. (3d) 99 (Ont. S.C.J.), was a motion to expunge from the record various privileged documents inadvertently faxed to the plaintiffs' counsel, which the plaintiffs' counsel attempted to use and of which copies were made and retained. The documents were expunged from the record. *Coulombe v. Beard* (1993), 16 O.R. (3d) 627 (Gen. Div.), was also relied on by Nordheimer J. for the "reluctance" of courts to impose the "drastic" remedy of removal where the nature of the privileged material inadvertently disclosed is not significant. In that case, Salhany J. had access to the letter disclosed and so was able to make an assessment of its significance. In all of these cases, the court knew with precision what the opposing lawyer had seen and what had been done about it. What the *Coulombe* case shows is that even where a confidential document is inflicted on a surprised opponent, the court will still take care to review the document to assess the risk of prejudice (as well, no doubt, as to assess whether the apparently inadvertent disclosure was a tactical gambit). In these cases, counsel avoid disqualification by demonstrating both that they were blameless in receiving the material, and that they did the "right thing" upon recognition that the material was potentially privileged. See also *Nova Growth Corp. v. Kepinski*, [2001] O.J. No. 5993 (QL) (S.C.J.), at paras. 13 and 18, leave to appeal refused, [2002] O.J. No. 2522 (QL) (Div. Ct.), leave to appeal refused, [2003] 1 S.C.R. xiv.

Le juge Nordheimer a cité un certain nombre de cas de divulgation par inadvertance qui, à son avis, militent contre la déclaration d'incapacité à occuper. Dans le premier cas, *Tilley c. Hails* (1993), 12 O.R. (3d) 306 (Div. gén.), il était question non pas d'une requête visant à faire déclarer un avocat inhabile à occuper, mais d'une demande d'injonction interdisant aux intimés d'utiliser un document privilégié communiqué par inadvertance. De même, dans l'affaire *Aviaco International Leasing Inc. c. Boeing Canada Inc.* (2000), 9 B.L.R. (3d) 99 (C.S.J. Ont.), il était question d'une requête visant à faire retirer du dossier divers documents privilégiés télécopiés par inadvertance aux avocats des demandereses; ces derniers avaient alors tenté d'utiliser ces documents et en avaient fait et gardé des copies. Les documents ont été retirés du dossier. Le juge Nordheimer s'est également fondé sur la décision *Coulombe c. Beard* (1993), 16 O.R. (3d) 627 (Div. gén.), pour faire remarquer que les tribunaux [TRADUCTION] « hésitent » à imposer la réparation « draconienne » qu'est la déclaration d'incapacité à occuper dans les cas où les documents privilégiés communiqués par inadvertance ne sont pas importants. Dans cette affaire, le juge Salhany a pu examiner la lettre communiquée, ce qui lui a permis d'en évaluer l'importance. Dans tous ces cas, le tribunal savait exactement ce qu'avait vu l'avocat de la partie adverse et quelles mesures avaient été prises à cet égard. La décision *Coulombe* montre que, même dans le cas où la partie adverse a la surprise de recevoir un document confidentiel, le tribunal doit tout de même prendre soin d'examiner le document pour évaluer le risque de préjudice (et sans doute également pour déterminer si la communication apparemment effectuée par inadvertance était un stratagème). Dans ces cas, les avocats évitent d'être déclarés incapables à occuper en démontrant qu'on ne peut pas les blâmer d'avoir reçu le document en question, et qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire lorsqu'ils ont constaté que les documents étaient potentiellement privilégiés. Voir aussi *Nova Growth Corp. c. Kepinski*, [2001] O.J. No. 5993 (QL) (C.S.J.), par. 13 et 18, autorisation d'appel refusée, [2002] O.J. No. 2522 (QL) (C. div.), autorisation d'appel refusée, [2003] 1 R.C.S. xiv.

Both Nordheimer J. and Moldaver J.A. distinguished the present case from *Grenzservice* which removed from the record solicitors who had botched execution of a *Mareva* injunction with elements of an *Anton Piller* order. In that case, it was held that counsel had behaved “egregiously”. While Huddart J. (now J.A.) did make that finding, she also relied upon the principles laid down in *MacDonald Estate* as the governing authority. I would certainly not describe the conduct of the solicitors here as “egregious”, but as *MacDonald Estate* itself shows, a violation of privilege that is not the result of “egregious” misconduct may nonetheless give rise to disqualification.

In helpful submissions, the interveners Advocates’ Society and the CBA suggest a number of factors to be considered in determining whether solicitors should be removed: (i) how the documents came into the possession of the plaintiff or its counsel; (ii) what the plaintiff and its counsel did upon recognition that the documents were potentially subject to solicitor-client privilege; (iii) the extent of review made of the privileged material; (iv) the contents of the solicitor-client communications and the degree to which they are prejudicial; (v) the stage of the litigation; (vi) the potential effectiveness of a firewall or other precautionary steps to avoid mischief. Other factors may, of course, present themselves in different cases, but I agree that the foregoing list of factors is appropriate and seems to me sufficient to dispose of the present appeal.

As to the first factor, the privileged documents came into the hands of Cassels Brock and Kasowitz under the exceptional *Anton Piller* order in a way that was unintended but avoidable. Inadequate precautions were taken. Those who fail to take precautions must bear the responsibility. As

Les juges Nordheimer et Moldaver ont tous deux établi une distinction entre la présente affaire et l’affaire *Grenzservice* dans laquelle les avocats qui avaient bâclé l’exécution d’une injonction *Mareva* comportant des éléments d’une ordonnance *Anton Piller* avaient été déclarés inhabiles à occuper. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que les avocats avaient agi [TRADUCTION] « de manière inacceptable ». La juge Huddart (maintenant juge à la Cour d’appel) est arrivée à cette conclusion, mais en se fondant également sur les principes énoncés dans l’arrêt *Succession MacDonald* qui fait autorité à cet égard. Je ne qualifierais certainement pas d’« inacceptable » la conduite des avocats en l’espèce, mais comme le démontre l’arrêt *Succession MacDonald* lui-même, la violation d’un privilège qui n’est pas due à une conduite « inacceptable » peut néanmoins donner lieu à une déclaration d’inhabilité à occuper.

Dans leur argumentation utile, les intervenantes Advocates’ Society et l’ABC recommandent de prendre en considération un certain nombre de facteurs pour décider s’il y a lieu de déclarer des avocats inhabiles à occuper : (i) la manière dont le demandeur ou ses avocats sont entrés en possession des documents; (ii) les mesures que le demandeur et ses avocats ont prises lorsqu’ils ont constaté que les documents étaient potentiellement assujettis au privilège avocat-client; (iii) la mesure dans laquelle les documents privilégiés ont été examinés; (iv) la teneur des communications avocat-client et la mesure dans laquelle elles sont préjudiciables; (v) l’étape de l’instance; (vi) l’efficacité potentielle d’une mesure de protection ou d’autres précautions destinées à éviter un préjudice. Il va sans dire que d’autres facteurs peuvent intervenir dans des affaires différentes, mais je reconnais que la liste de facteurs qui précède est appropriée et me paraît suffisante pour trancher le présent pourvoi.

Quant au premier facteur, Cassels Brock et Kasowitz ont mis la main, d’une façon non intentionnelle mais évitable, sur les documents privilégiés grâce à une ordonnance extraordinaire de type *Anton Piller*. Des précautions insuffisantes ont été prises. Ceux qui ne prennent pas de

mentioned earlier, Mr. Colvard testified that quite apart from the as yet unclassified electronic documents he segregated into a “Privileged” file, he found other potentially privileged documents in reviewing material earlier classified as “Relevant”. Those, at least, Mr. Colvard agreed he “reviewed in some detail in order to decide where to put them”. We do not know the contents of even these documents.

61

As to the second factor, Cassels Brock failed to have the electronic documents listed at the search site as required by the order and thereafter ignored the obvious significance of BLG’s initials on the sealed envelope containing the electronic documents and then declined to return the material over which privilege was claimed to BLG “whether in print form or electronic” as requested. Cassels Brock did take steps, as did Kasowitz, to contain the resulting damage, but as a result of their errors the Court does not know (and Canadian Bearings cannot know) the potential scale of that damage.

62

As to the third factor, the CBA submits that the plaintiff’s counsel should not only promptly return the inadvertently disclosed privileged materials, but also “advise the adversary of the extent to which those materials have been reviewed”. I agree. Here, Cassels Brock and Kasowitz deny any “substantive review”, but the review must have been sufficiently thorough to classify documents as “Relevant, Irrelevant, Proprietary, and Hot”. How could anyone classify a document as “Hot” or “Relevant” without reading it? And, to repeat, some of the documents initially read and classified as “Relevant” turned out (on a second reading) to be potentially subject to a claim of privilege. In the absence of knowing what Celanese’s solicitors and counsel looked at we are left in the

précautions doivent en subir les conséquences. Comme nous l’avons vu, M^e Colvard a témoigné qu’indépendamment des documents électroniques non encore classés qu’il avait placés séparément dans un dossier « privilégié », il a trouvé d’autres documents potentiellement privilégiés en examinant des documents qui avaient été auparavant classés comme étant « pertinents ». M^e Colvard a tout le moins admis qu’il avait [TRADUCTION] « procédé à un examen assez approfondi [de ces documents] pour décider où les placer ». Même en ce qui concerne ces documents, nous n’en connaissons pas le contenu.

En ce qui concerne le deuxième facteur, Cassels Brock n’a pas dressé la liste des documents électroniques sur les lieux de la perquisition comme l’exigeait l’ordonnance et, par la suite, il n’a pas tenu compte de l’importance manifeste des initiales de BLG apposées sur l’enveloppe scellée contenant les documents électroniques; enfin, il a refusé de restituer à BLG les documents [TRADUCTION] « papier ou électroniques » demandés qui étaient visés par une revendication de privilège. Cassels Brock a effectivement pris des mesures, tout comme Kasowitz, pour limiter le préjudice ayant résulté, mais à cause de leurs erreurs, la Cour ne connaît pas (et Canadian Bearings n’est pas en mesure de connaître) l’ampleur potentielle de ce préjudice.

Quant au troisième facteur, l’ABC soutient que les avocats de la demanderesse devraient non seulement restituer sans délai les documents privilégiés communiqués par inadvertance, mais également [TRADUCTION] « informer la partie adverse de la mesure dans laquelle ces documents ont été examinés ». Je suis d’accord. À cet égard, Cassels Brock et Kasowitz nient avoir procédé à un « examen approfondi », mais ils doivent avoir effectué un examen assez minutieux pour pouvoir classer les documents comme étant [TRADUCTION] « pertinents, non pertinents, exclusifs ou très pertinents ». Comment peut-on classer un document comme étant « très pertinent » ou « pertinent » sans l’avoir lu? Et, je le répète, certains documents lus et classés au départ comme étant « pertinents » se sont

dilemma anticipated by Sopinka J. in *MacDonald Estate*, at p. 1263:

... conclusory statements in affidavits without more are not acceptable. These can be expected in every case of this kind that comes before the court. It is no more than the lawyer saying “trust me”. This puts the court in the invidious position of deciding which lawyers are to be trusted and which are not.

As to the fourth factor, Cassels Brock and Kasowitz failed to discharge the onus of identifying the contents of the solicitor-client communications which they accessed in the course of classifying the material. It is therefore not possible to determine “the degree to which they are prejudicial”. As stated, Celanese’s solicitors and counsel created this problem by their failure to proceed with prudence and they and Celanese will now have to shoulder the consequences.

As to the fifth factor, the litigation is at an early stage. At advanced stages of complex litigation, an order removing counsel can be “extreme” and may have a “devastating” effect on the party whose counsel is removed (*Michel v. Lafrentz* (1992), 12 C.P.C. (3d) 119 (Alta. C.A.), at para. 4). That is not the case here. No doubt substantial costs have been incurred by all parties, but BLG advised Cassels Brock by letter dated July 15, 2003, i.e. within less than a month after commencement of the litigation, and a few days after learning of the privilege controversy, that “[t]his is a most serious matter and we intend to bring it to the attention of the Court at the earliest opportunity.” The removal motion was launched July 24, 2003. There was therefore ample early notice that removal was being sought.

révélés (après une deuxième lecture) susceptibles de faire l’objet d’une revendication de privilège. Si nous ignorons ce que les avocats de Celanese ont examiné, nous sommes devant le dilemme prévu par le juge Sopinka à la p. 1263 de l’arrêt *Succession MacDonald* :

... les simples [...] affirmations catégoriques contenu[e]s dans des affidavits ne sont pas acceptables. On ne peut s’attendre à les trouver dans toute affaire de cette nature qui est soumise aux tribunaux. Cela revient à une invitation de l’avocat à lui faire confiance. Le tribunal a alors la tâche ingrate de décider quels avocats sont dignes de confiance et lesquels ne le sont pas.

En ce qui a trait au quatrième facteur, Cassels Brock et Kasowitz ne se sont pas acquittés de l’obligation de décrire la teneur des communications avocat-client dont ils ont pris connaissance en classant les documents. Il n’est donc pas possible de déterminer « la mesure dans laquelle elles sont préjudiciables ». Comme nous l’avons vu, les avocats de Celanese ont créé ce problème en omettant d’agir avec prudence et ils doivent maintenant, tout comme Celanese, en subir les conséquences.

Quant au cinquième facteur, l’instance ne fait que débiter. À une étape avancée d’une instance complexe, une ordonnance déclarant un avocat inhabile à occuper peut être [TRADUCTION] « extrême » et avoir un effet « dévastateur » sur la partie dont l’avocat est déclaré inhabile à occuper (*Michel c. Lafrentz* (1992), 12 C.P.C. (3d) 119 (C.A. Alb.), par. 4). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Il n’y a pas de doute que les parties ont toutes engagé des frais considérables, mais dans une lettre datée du 15 juillet 2003, soit moins d’un mois après le début de l’instance et quelques jours après avoir pris connaissance de la controverse relative au privilège, BLG a informé Cassels Brock que [TRADUCTION] « [c]’est une question très grave et nous avons l’intention d’en faire part au tribunal à la première occasion. » La requête en déclaration d’inhabilité à occuper a été déposée le 24 juillet 2003. Un préavis amplement suffisant a donc été donné au sujet de la demande de déclaration d’inhabilité à occuper.

63

64

65 Sixth, and finally, with respect to “the potential effectiveness of a firewall or other precautionary steps”, Cassels Brock advised the court of a number of measures taken (although, in the defendant’s view, too little and too late). The motions judge held that “an affidavit from the attorney in charge of this matter for the Kasowitz firm ought to have been filed confirming that such [privileged] material had been deleted and that no one at that firm had accessed the information prior to such deletion (with the obvious exception of Mr. Colvard, who has been isolated from the case)” (para. 30). I agree. In a matter of such sensitivity the court and the defendant are entitled to the best available evidence. It seems apparent that appropriate firewalls were not in place prior to the occurrence of the mischief.

66 In view of all the circumstances, I agree with the Divisional Court that Cassels Brock and Kasowitz have not produced sufficient evidence to satisfy the *MacDonald Estate* test, namely “that the public represented by the reasonably informed person would be satisfied that no use of confidential information would occur” (p. 1260).

67 I also agree with the Divisional Court that the right of Celanese to choose counsel yields to what occurred in the execution of the *Anton Piller* order in this case and its aftermath, and that “the reasonable perception of the integrity of the administration of justice would be adversely affected were Cassels, Brock . . . permitted to remain solicitors of record for [Celanese]” (para. 42). As to future role of Kasowitz however, I think the Divisional Court went too far in holding that “[Celanese] should be precluded in this litigation or any related proceeding from receiving advice or information directly and/or indirectly from the firm” (para. 40 (emphasis added)). Celanese has worldwide interests and Kasowitz is its primary legal advisor. As the vinyl acetate plant is to be built in Iran, there may well be related litigation outside Canada. I think Canadian Bearings will be sufficiently protected if Celanese is ordered not to seek or receive

Sixièmement et pour terminer, en ce qui concerne « l’efficacité potentielle d’une mesure de protection ou d’autres précautions », Cassels Brock a mentionné au tribunal un certain nombre de mesures qui ont été prises (même si, selon la défenderesse, c’était trop peu, trop tard). Le juge des requêtes a conclu qu’[TRADUCTION] « il aurait fallu produire un affidavit dans lequel l’avocat responsable du dossier pour le cabinet Kasowitz aurait confirmé qu’un tel document [privilegié] avait été supprimé et qu’aucun autre membre du cabinet n’avait eu accès aux renseignements avant que le document soit supprimé (à l’exception, il va sans dire, de M^e Colvard qui a été écarté du dossier) » (par. 30). Je partage cette opinion. Dans une affaire aussi délicate, le tribunal et le défendeur ont droit à la meilleure preuve possible. Il semble évident qu’aucune mesure de protection suffisante n’avait été prise avant que le préjudice soit causé.

En tout état de cause, je suis d’accord avec la Cour divisionnaire pour dire que Cassels Brock et Kasowitz n’ont pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire au critère de l’arrêt *Succession MacDonald*, c’est-à-dire pour « convaincre le public, c’est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu’il ne sera[it] fait aucun usage de renseignements confidentiels » (p. 1260).

Je suis également d’accord avec la Cour divisionnaire pour dire que le droit de Celanese à l’avocat de son choix cède le pas à ce qui s’est produit, en l’espèce, pendant et après l’exécution de l’ordonnance *Anton Piller*, et que [TRADUCTION] « la perception raisonnable de l’intégrité de l’administration de la justice serait compromise si Cassels, Brock [. . .] pouvait continuer d’occuper pour [Celanese] » (par. 42). Toutefois, pour ce qui est du rôle de Kasowitz à l’avenir, j’estime que la Cour divisionnaire est allée trop loin en décidant qu’[TRADUCTION] « en l’espèce ou dans toute autre procédure connexe, il devrait être interdit [à Celanese] d’obtenir des conseils ou des renseignements directement ou indirectement auprès de ce cabinet » (par. 40 (je souligne)). Celanese est une entreprise d’envergure mondiale et Kasowitz est son principal conseiller juridique. Comme l’usine de fabrication d’acétate de vinyle doit être construite en Iran, il se peut bien que des

advice or information directly or indirectly from Kasowitz in connection with any litigation *in Canada* arising out of the matters referred to in the amended statement of claim, or related thereto, provided Kasowitz files affidavit(s) satisfactory to the case management judge confirming that the firewalls it had undertaken to install were and are in place, and sworn confirmation that all of the material for which privilege is claimed that came into Kasowitz's possession as a result of the *Anton Piller* order has been returned or destroyed.

IV. Disposition

The appeal is allowed with costs in this Court. Cassels Brock are removed as solicitors of record for the respondents in these proceedings. They are not to act for or advise the respondents, directly or indirectly, with respect to this proceeding or with respect to any related proceedings arising out of the facts pleaded in the amended statement of claim.

Neither the respondents nor anyone on their behalf is to communicate with or receive advice or information directly or indirectly, from Kasowitz with respect to this proceeding or any related proceedings in Canada arising out of or related to the facts pleaded in the amended statement of claim.

Any and all materials subject to the claim of privilege still in the possession of the respondents, Cassels Brock or Kasowitz seized from the premises of Canadian Bearings on June 20 and 21, 2003, pursuant to the *Anton Piller* order shall be returned forthwith to Canadian Bearings without retention of copies whether printed, electronic or of any other type.

Kasowitz is to file affidavits satisfactory to the case management judge confirming the existence

procédures connexes soient engagées à l'extérieur du Canada. J'estime que Canadian Bearings sera suffisamment protégée si on interdit à Celanese de demander ou d'obtenir des conseils ou des renseignements directement ou indirectement auprès de Kasowitz relativement à toute instance *au Canada* découlant des questions mentionnées dans la déclaration modifiée, ou liée à celles-ci, pourvu que Kasowitz produise, à la satisfaction du juge responsable de la gestion de l'instance, un affidavit ou des affidavits confirmant que les mesures de protection qu'il s'était engagé à prendre existaient et existent encore, et une confirmation sous serment que tous les documents faisant l'objet d'une revendication de privilège qui se sont retrouvés en sa possession par suite de l'ordonnance *Anton Piller* ont été restitués ou détruits.

IV. Dispositif

Le pourvoi est accueilli avec dépens devant notre Cour. Cassels Brock est déclaré inhabile à occuper pour les intimées en l'espèce. Il ne doit ni représenter ni conseiller les intimées, directement ou indirectement, relativement à la présente instance ou à toute autre procédure connexe découlant des faits allégués dans la déclaration modifiée.

Les intimées ou quiconque agissant en leur nom ne doivent ni communiquer avec Kasowitz, ni obtenir des conseils ou des renseignements directement ou indirectement, auprès de ce cabinet, relativement à la présente instance ou à toute autre procédure connexe au Canada découlant des faits allégués dans la déclaration modifiée, ou liée à ceux-ci.

Tous les documents visés par la revendication de privilège qui, les 20 et 21 juin 2003, ont été saisis dans les locaux de Canadian Bearings conformément à l'ordonnance *Anton Piller* et qui sont encore en la possession des intimées, de Cassels Brock ou de Kasowitz doivent être restitués immédiatement à Canadian Bearings et aucune copie papier, électronique ou autre de ces documents ne doit être conservée.

Kasowitz devra déposer, à la satisfaction du juge responsable de la gestion de l'instance, des

68

69

70

71

of adequate firewalls and the destruction or return of all allegedly privileged material that came into its possession as a result of the *Anton Piller* order made in this case.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellants: Borden Ladner Gervais, Toronto.

Solicitors for the respondent Celanese Canada Inc.: Heenan Blaikie, Toronto.

Solicitors for the respondent Celanese Ltd.: Lenczner Slaght Royce Smith Griffin, Toronto.

Solicitors for the intervener Advocates' Society: Lax O'Sullivan Scott, Toronto.

Solicitors for the intervener Canadian Bar Association: Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

affidavits confirmant l'existence de mesures de protection suffisantes, ainsi que la destruction ou la restitution de tous les prétendus documents privilégiés qui se sont retrouvés en sa possession par suite de l'ordonnance *Anton Piller* rendue en l'espèce.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants : Borden Ladner Gervais, Toronto.

Procureurs de l'intimée Celanese Canada Inc. : Heenan Blaikie, Toronto.

Procureurs de l'intimée Celanese Ltd. : Lenczner Slaght Royce Smith Griffin, Toronto.

Procureurs de l'intervenante Advocates' Society : Lax O'Sullivan Scott, Toronto.

Procureurs de l'intervenante l'Association du Barreau canadien : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.