

A-550-92	A-550-92
<b>Labatt Brewing Company Limited (Appellant)</b> (Defendant)	<b>Labatt Brewing Company Limited (appelante)</b> (défenderesse)
v.	a c.
<b>Molson Breweries, a Partnership, and Miller Brewing Company (Respondents) (Plaintiffs)</b>	<b>Molson Breweries, société en nom collectif, et Miller Brewing Company (intimées)</b> b (danderesses)
<i>INDEXED AS: MOLSON BREWERIES v. LABATT BREWING CO. (C.A.)</i>	<i>RÉPERTORIÉ: MOLSON BREWERIES c. LABATT BREWING CO. (C.A.)</i> c

Court of Appeal, Heald, Mahoney and MacGuigan  
J.J.A.—Ottawa, May 22 and June 3, 1992.

Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et MacGuigan,  
J.C.A.—Ottawa, 22 mai et 3 juin 1992.

*Practice — Discovery — Production of documents — Confidential or secret information — In trade mark case concerning passing off and infringement, Court granting ex parte interlocutory protective order allowing respondents to designate confidential industrial information (concerning production, marketing, advertising, sales, bookkeeping and auditing) as secret, to be disclosed to Court only — Appellant contending order contrary to rules of natural justice, bringing administration of justice into disrepute — Appeal from protective order allowed — General rule: parties and counsel should not be denied access to material relevant to Court's decision — However, in exceptional cases, openness curtailed to protect confidentiality of documents by disclosing documents to parties' counsel on undertaking counsel will maintain confidentiality even with respect to clients — Blanket order of secrecy as well as confidentiality, granted ex parte, far from minimum trenching on principle of openness required by law — Order unjustified — Moreover, Motions Judge in effect creating new, more rarefied category of secret, as opposed to confidential documents, for which special considerations apply — No precedent for new "secret" category and no need to establish one.*

d *Pratique — Communication de documents et interrogatoire préalable — Production de documents — Renseignements confidentiels ou secrets — Dans une affaire portant sur le passing off et la violation d'une marque de commerce, la Cour a accordé ex parte une ordonnance interlocutoire préventive permettant aux intimées de désigner des renseignements commerciaux confidentiels (sur la fabrication, la commercialisation, la publicité, les ventes, la tenue des livres et la vérification) comme étant secrets et ne devant être dévoilés qu'à la Cour — L'appelante soutient que l'ordonnance est contraire aux principes de justice naturelle et qu'elle est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice — L'appel à l'encontre de l'ordonnance préventive est accueilli — Règle générale, les parties et leurs avocats ne devraient pas se voir refuser la communication des documents pertinents à la décision de la Cour — Cependant, dans des cas exceptionnels, on restreint la règle de la transparence pour protéger le caractère confidentiel de certains documents en les communiquant aux avocats des parties à condition que ces derniers s'engagent à en préserver le caractère confidentiel même à l'égard de leurs clients — Une ordonnance générale de non-divulgence et de confidentialité, rendue ex parte, est loin de l'empiètement minimum sur le principe de la transparence exigé par la loi — L'ordonnance n'est pas justifiée — En outre, le juge des requêtes a créé en réalité une nouvelle et plus subtile catégorie de documents secrets, par opposition aux documents simplement confidentiels, auxquels des considérations particulières s'appliquent — Absence de jurisprudence à l'égard d'une nouvelle catégorie de documents « secrets » et aucune nécessité d'en établir une.*

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY  
CONSIDERED

*Federal Court Rules, C.R.C., c. 663, R. 337(5).*

LOIS ET RÈGLEMENTS

*Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 337(5).*

## CASES JUDICIALLY CONSIDERED

## APPLIED:

*Scott v. Scott*, [1913] A.C. 417 (H.L.); *Attorney General of Nova Scotia et al. v. MacIntyre*, [1982] 1 S.C.R. 175; (1985), 49 N.S.R. (2d) 609; 132 D.L.R. (3d) 385; 96 A.P.R. 609; 65 C.C.C. (2d) 129; 26 C.R. (3d) 193; 40 N.R. 181; *C.D. v. M.N.R.*, [1991] 2 F.C. 412; (1991), 91 DTC 5210 (C.A.); *Hunter v. Canada (Consumer and Corporate Affairs)*, [1991] 3 F.C. 186; (1991), 29 C.P.E. (3d) 321; 35 F.T.R. 75 (C.A.); *Official Solicitor v. K.*, [1963] 3 All E.R. 191 (H.L.); *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326; (1989), 103 A.R. 321; 64 D.L.R. (4th) 577; [1990] 1 W.W.R. 577; 71 Alta. L.R. (2d); 45 C.R.R.1; 102 N.R. 321; *Pacific Press Ltd. v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1991] 2 F.C. 327; (1991), 127 N.R. 325 (C.A.); *Deprenyl Research Ltd. v. Canguard Health Technologies Inc.*, T-3003-91, Strayer J., order dated 17/2/92, F.C.T.D., not yet reported.

## DISTINGUISHED:

*Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 207 (F.C.T.D.).

APPEAL from an interlocutory order (T-724-92, Cullen J., order dated 22/4/92, F.C.T.D., not reported) made by the Motions Judge allowing the respondents to designate documents as "secret", to be disclosed to the Court only. Appeal allowed.

## COUNSEL:

*James D. Kokonis, Q.C.* and *Thomas R. Kelly* for appellant (defendant).  
*John S. Macera* and *Elizabeth G. Elliott* for respondent (plaintiff) Molson Breweries, a Partnership.  
*Gordon F. Henderson, Q.C.* for respondent (plaintiff) Miller Brewing Company.

## SOLICITORS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, for appellant (defendant).  
*Macera & Jarzyna*, Ottawa, for respondent (plaintiff) Molson Breweries, a Partnership.

## JURISPRUDENCE

## DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Scott v. Scott*, [1913] A.C. 417 (H.L.); *Procureur général de la Nouvelle-Écosse et autre c. MacIntyre*, [1982] 1 R.C.S. 175; (1985), 49 N.S.R. (2d) 609; 132 D.L.R. (3d) 385; 96 A.P.R. 609; 65 C.C.C. (2d) 129; 26 C.R. (3d) 193; 40 N.R. 181; *C.D. c. M.R.N.*, [1991] 2 C.F. 412; (1991), 91 DTC 5210 (C.A.); *Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés)*, [1991] 3 C.F. 186; (1991), 29 C.P.E. (3d) 321; 35 F.T.R. 75 (C.A.); *Official Solicitor v. K.*, [1963] 3 All E.R. 191 (H.L.); *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326; (1989), 103 A.R. 321; 64 D.L.R. (4th) 577; [1990] 1 W.W.R. 577; 71 Alta. L.R. (2d); 45 C.R.R.1; 102 N.R. 321; *Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1991] 2 C.F. 327; (1991), 127 N.R. 325 (C.A.); *Deprenyl Research Ltd. c. Canguard Health Technologies Inc.*, T-3003-91, juge Strayer, ordonnance en date du 17-2-92, C.F. 1<sup>re</sup> inst., encore inédite.

## DISTINCTION FAITE AVEC:

*Kimberly-Clark Corp. c. Proctor & Gamble Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.).

APPEL interjeté contre une ordonnance interlocutoire (T-724-92, juge Cullen, ordonnance en date du 22-4-92, C.F. 1<sup>re</sup> inst., non publiée) par laquelle le juge des requêtes permettait aux intimées de désigner des documents comme étant «secrets» et ne devant être divulgués qu'à la Cour. Appel accueilli.

## AVOCATS:

*James D. Kokonis, c.r.*, et *Thomas R. Kelly* pour l'appelante (défenderesse).  
*John S. Macera* et *Elizabeth G. Elliott* pour l'intimée (demanderesse) Molson Breweries, société en nom collectif.  
*Gordon F. Henderson, c.r.*, pour l'intimée (demanderesse) Miller Brewing Company.

## i PROCUREURS:

*Smart & Biggar*, Ottawa, pour l'appelante (défenderesse).  
*Macera & Jarzyna*, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse) Molson Breweries, société en nom collectif.

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, for respondent (plaintiff) Miller Brewing Company.

*Gowling, Strathy & Henderson*, Ottawa, pour l'intimée (demanderesse) Miller Brewing Company.

*The following are the reasons for judgment rendered in English by*

*Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendu par*

MACGUIGAN J.A.: This is an appeal from a portion of an interlocutory order of April 22, 1992.

LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une partie d'une ordonnance interlocutoire rendue le 22 avril 1992.

The action, for passing off and trademark infringement, was brought by the respondents as plaintiffs on March 30, 1992. In the action, the respondents seek injunctions and monetary relief against the appellant arising from its introduction of "Labatt Genuine Draft", a beer allegedly similar in packaging and labelling to a "Genuine Draft" beer product of the respondents.

L'action en *passing off* et en contrefaçon d'une marque de commerce a été intentée par les intimées à titre de demanderesse, le 30 mars 1992. Dans l'action, les intimées demandaient des injonctions et une réparation pécuniaire contre l'appelante à la suite de l'introduction de sa «Labatt Genuine Draft», une bière dont l'emballage et l'étiquetage seraient semblables à ceux de la bière «Genuine Draft» produite par les intimées.

By order of April 14 [T-724-92, *per* Cullen J.], all proceedings were stayed pending production by the respondents of certain documents of title that formed the basis of certain pleas in their statement of claim. By notice of motion of April 22, the respondents made application for a protective order, which was heard and decided the same day on the ground that written agreements between the two respondents contained confidential information which does not in any way relate to the subject of the present action. This confidential information was said to consist of beer recipes and protection techniques, marketing and advertising strategies and expenditures, sales performance objectives and projections, bookkeeping and auditing provisions, and product research matters.

Sur ordonnance rendue le 14 avril [T-724-92, le juge Cullen], toutes les procédures ont été suspendues jusqu'à ce que les intimées aient déposé certains titres sur lesquels sont fondés certains moyens énoncés dans leur déclaration. Sur avis de requête daté du 22 avril, les intimées ont présenté une demande d'ordonnance préventive, qui a été instruite et réglée le même jour au motif que les contrats écrits conclus entre les deux intimées contenaient des renseignements confidentiels qui n'ont rien à voir avec la question en l'espèce. On a dit que ces renseignements confidentiels consistaient en des recettes de bière, des techniques de protection, des stratégies et des dépenses de marketing et de publicité, des objectifs et des prévisions de rendement des ventes, des dispositions relatives à la tenue des livres et à la vérification et des questions liées à l'étude des produits.

The appellant appeals against paragraph 1 of the April 22, 1992, order made by the Motions Judge, which reads as follows (Appeal Book, at pages 74-75):

L'appelante interjette appel à l'encontre du paragraphe 1 de l'ordonnance du 22 avril 1992 rendue par le juge des requêtes, dont voici le libellé (dossier d'appel, aux pages 74 et 75):

1 (a) In this Order, the term "secret" information or "secret document" means any information or documents or portion of document respectively, which is designated by any party as secret.

[TRADUCTION] 1 a) Dans la présente ordonnance, le terme «renseignements secrets» ou «document secret» désigne tout renseignement ou tout document, dans son ensemble ou partiellement, qu'une partie désigne comme secret.

(b) Secret documents will be disclosed only to the Court unless otherwise ordered by the Court and portions of the documents designated as secret will be deleted by the designating party from all documents produced or ten-

b) Les documents secrets ne seront communiqués qu'à la Cour sauf directive différente de cette dernière, et les parties des documents désignées comme étant secrètes seront radiées par celui qui les a désignées telles de tous les docu-

dered in evidence. No document shall be accepted as secret until it has been so designated by an Order of the Court, said application to be made *ex parte*.

The appellant also appeals against paragraph 12, <sup>a</sup> but only to the extent that it makes reference to "secret documents" ("Secret documents and confidential documents").

On April 23 [T-724-92, *per* Cullen J.] an application was made before the same Motions Judge to vary the order of April 22, pursuant to Rule 337(5) [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663]. This application was dismissed.

The Motions Judge gave no reasons for his order of April 22, but his reasons for the order of April 23, when the appellant sought reconsideration of the first order, throw some light on his approach to it (Appeal Book, at pages 85-86) [at pages 2-3 of the reasons]:

The defendant has, in my view, failed to bring himself within the provisions of Rule 337(5) in that paragraph (a) is not applicable as no reasons had been given and paragraph (b) would require that some matter should have been dealt with and had been overlooked or accidentally omitted. That was not the case. Given the fact that I was allowing certain documents to be called "secret" and to be filed in a file labelled with that word, it seemed that the determination should not be made by counsel simply declaring documents secret and putting them in the file but rather that counsel would be required to establish to the satisfaction of the Court that such a document or documents be labelled "secret". Counsel for the plaintiffs argued most strenuously at the hearing on April 22, 1992 that their clients should not be required to produce documents that were clearly irrelevant and cited, for example, that the recipe for the product made by their clients was clearly irrelevant to the issues at hand. However, I was satisfied that other reasons might be advanced why a document should be placed in the secret file and I did not wish to fetter colleagues who may be called upon to make these determinations.

For the reasons stated above I do not feel that the defendant has brought himself within the requirements of Rule 337(5)(b). In my view, deleting the phrase dealing with *ex parte* applications would be changing my Order which I arrived at after a somewhat lengthy hearing and a good deal of thought following the hearing. Also, incorporating the phrase sought here by counsel for the defendant would have changed the intention, and yes, the meaning of my Order.

ments produits ou offerts en preuve. Aucun document ne doit être reconnu secret tant qu'il n'a pas été désigné comme tel par ordonnance de la Cour, la demande devant être faite *ex parte*.

L'appelante en appelle également du paragraphe 12, mais seulement dans la mesure où il fait référence aux «documents secrets» («document secrets et documents confidentiels»).

<sup>b</sup> Le 23 avril [T-724-92, le juge Cullen], une demande a été présentée devant le même juge des requêtes pour modifier l'ordonnance du 22 avril 1992, en application de la Règle 337(5) [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., ch. 663]. Cette demande a été rejetée.

<sup>c</sup> Le juge des requêtes n'a pas prononcé de motifs à l'égard de son ordonnance du 22 avril, mais ses motifs de l'ordonnance du 23 avril, portant sur la révision de la première ordonnance présentée par l'appelante, expliquent quelque peu sa méthode (dossier d'appel, aux pages 85 et 86) [aux pages 2 et 3 des motifs]:

<sup>e</sup> À mon avis, la défenderesse ne répond pas aux dispositions de la Règle 337(5) en ce sens que l'alinéa (a) ne s'applique pas puisque nuls motifs ont été donnés et que l'alinéa (b) exigerait que l'on ait négligé ou accidentellement omis de traiter d'une question dont on aurait dû traiter. Tel n'est pas le cas. Étant donné que je permettais que certains documents soient désignés comme étant «secrets» et classés dans un dossier portant cette étiquette, il semblait que la décision ne devrait pas être prise simplement par l'avocat qui déclarerait les documents secrets et les placerait dans le dossier; cet avocat devrait plutôt être tenu d'établir de façon jugée satisfaisante par la Cour que ce ou ces documents devraient être désignés comme étant «secrets». Les avocats des demandereses ont soutenu très énergiquement à l'audience du 22 avril 1992 que leurs clientes ne devraient pas être tenues de produire des documents qui n'étaient clairement pas pertinents et ils ont invoqué, par exemple, que la recette du produit fabriqué par leurs clientes n'était clairement pas pertinente aux questions en litige. Toutefois, on m'a convaincu que l'on pouvait invoquer d'autres motifs pour lesquels un document devrait être placé dans un dossier secret et je ne tiens pas à entraver mes collègues qui pourraient être appelés à rendre ces décisions.

<sup>i</sup> Pour les motifs précités, je n'estime pas que la défenderesse répond aux exigences de la Règle 337(5)(b). À mon sens, la radiation de la phrase traitant des demandes *ex parte* modifierait l'ordonnance à laquelle je suis arrivé après une audition plutôt longue et mûre réflexion par la suite. De plus, l'insertion de la phrase demandée par l'avocat de la défenderesse aurait modifié l'intention, et oui, le sens de l'ordonnance.

It was argued by counsel for the defendant that counsel for the plaintiffs had not argued in favour of an *ex parte* application but it was clear to me at least that certainly counsel for Miller Brewing Company emphasized that very point, namely that his clients would not wish the irrelevant material such as the recipe to be given even to counsel for the other side.

On April 28 [T-724-92, *per* Cullen J.] the respondents obtained an *ex parte* order designating documents or portions of documents as secret. On April 29, in compliance with the orders of the Motions Judge, the appellant was provided with copies of all documents of title referred to in paragraphs 5, 6 and 16 of the statement of claim, with those portions designated as secret deleted. The stay of proceedings was thus lifted as of April 29.

The appellant contended before us that the *ex parte* procedure provided for in the order of April 22 is contrary to the rules of natural justice and would bring the administration of justice into disrepute. It also argued that the evidence was insufficient to justify the granting of the order.

## I

The leading English authority on confidentiality at common law is *Scott v. Scott*, [1913] A.C. 417 (H.L.), where Viscount Haldane L.C. laid down the broad principle that the courts must administer justice in public. He qualified this general principle by narrowly defined exceptions based on “a yet more fundamental principle that the chief object of Courts of justice must be to secure that justice is done” (at page 437). The relative priorities of the two principles have been somewhat differently stated in Canada, where Dickson J. (as he then was) wrote in *Attorney General of Nova Scotia et al. v. MacIntyre*, [1982] 1 S.C.R. 175, at pages 186-187:

In my view, curtailment of public accessibility can only be justified where there is present the need to protect social values of superordinate importance.

Hence Décary J.A. for this Court in *C.D. v. M.N.R.*, [1991] 2 F.C. 412, at page 417 declared that *Scott* is

L’avocat de la défenderesse a soutenu que les avocats des demandereses n’ont pas plaidé en faveur d’une demande *ex parte*, mais il m’était évident qu’assurément l’avocat de Miller Brewing Company a souligné ce point particulier, à savoir que ses clientes ne voudraient pas que les documents non pertinents tels que la recette soient communiqués même à l’avocat de la partie adverse.

Le 28 avril [T-724-92, le juge Cullen], les intimées ont obtenu une ordonnance *ex parte* désignant certains documents ou certaines parties de documents comme étant secrets. Le 29 avril, en conformité avec les ordonnances du juge des requêtes, l’appelante a reçu des copies de tous les titres mentionnés aux paragraphes 5, 6 et 16 de la déclaration, dont les parties désignées comme secrètes avaient été radiées. La suspension des procédures a donc été levée le 29 avril.

L’appelante a allégué devant nous que la procédure *ex parte*, prévue dans l’ordonnance du 22 avril, va à l’encontre des règles de la justice naturelle et déconsidérerait l’administration de la justice. Elle a également prétendu que la preuve était insuffisante pour justifier l’octroi de l’ordonnance.

## I

La principale source anglaise en matière de confidentialité en common law est l’arrêt *Scott v. Scott*, [1913] A.C. 417 (H.L.), dans laquelle le vicomte Haldane, L.C., énonce le principe général selon lequel les tribunaux doivent administrer publiquement la justice. Il a restreint ce principe général par des exceptions définies de façon stricte fondées sur [TRADUCTION] «le principe encore plus fondamental que l’objectif principal des tribunaux judiciaires doit être de garantir que justice soit faite» (à la page 437). Les priorités relatives des deux principes ont été énoncées de façon quelque peu différente au Canada, où le juge Dickson (tel était alors son titre) a déclaré dans *Procureur général de la Nouvelle-Écosse et autre c. MacIntyre*, [1982] 1 R.C.S. 175, à la page 186:

À mon avis, restreindre l’accès du public ne peut se justifier que s’il est nécessaire de protéger des valeurs sociales qui ont préséance.

Voilà pourquoi le juge Décary, J.C.A., a déclaré dans l’arrêt *C.D. c. M.N.R.*, [1991] 2 C.F. 412, à la page

the law in Canada only to the extent that it has been adopted in *MacIntyre*.

Décary J.A., in reviewing confidentiality at common law for the majority of this Court in *Hunter v. Canada (Consumer and Corporate Affairs)*, [1991] 3 F.C. 186, at pages 202-203 put the relevant principles this way:

#### Confidentiality at common law

It can be safely said that three fundamental premises on which our judicial system is based, are (1) that trials take place in open court, (2) that the procedure followed is an adversarial one, and (3) that rules of natural justice apply, amongst which is the rule that each party is entitled to see everything which is relevant to the Court's decision.

It is a combination of these three principles which is at the source of the rule that hearing should not be conducted *in camera*, even less in private, that representations should not be made *ex parte* and that parties and their counsel should not be denied access to the material that is relevant to the Court's decision.

That rule, as most rules, is not an absolute one. The courts, albeit reluctantly, have softened it "in exceptional cases, where the administration of justice would be rendered impracticable by the presence of the public" [Dickson J. in *MacIntyre*, at p. 188] and, in some cases, one may add, by the presence of all the parties. One of these exceptional cases, most certainly, is proceedings where the confidentiality of a document is precisely what is at stake. To allow the public and the parties to see the document before the question of its disclosure is decided might well render the whole process utterly useless and frustrate the end result of the proceedings.

#### Practice with respect to the protection of confidentiality

In proceedings where there is a need to protect the integrity of confidential information, one of the means developed by the courts to preserve to the greatest possible extent the openness and the adversarial nature of the judicial system and to enable the parties to properly argue their case, is to provide counsel for the parties with access to the information subject to various conditions including the provision by counsel of undertakings to maintain the confidentiality of the information even with respect to their clients.

I might add that while this practice has generally been justified in terms of natural justice and advantage to counsel, it has also proved most useful to judges. Issues in which confidential documents are at risk tend to be rather complex, either technically, as in commercial matters, or legally, as in public interest matters, and it is not always fair to the Court to force it to

417, que l'arrêt *Scott* ne représentait l'état du droit au Canada que dans la mesure de son adoption dans l'arrêt *MacIntyre*.

a Le juge Décary, J.C.A., en faisant un examen de la confidentialité en common law pour la majorité de cette Cour dans l'arrêt *Hunter c. Canada (Ministère des Consommateurs et des Sociétés)*, [1991] 3 C.F. 186, aux pages 202 et 203, a exposé les principes pertinents comme suit:

#### La confidentialité en common law

c On peut affirmer sans crainte de se tromper que les trois principes suivants sont fondamentaux dans notre système judiciaire: 1) la publicité des débats, 2) la nature contradictoire des procédures et 3) l'application des règles de justice naturelle, dont le droit de chaque partie de prendre connaissance de tout élément pertinent aux fins de la décision du tribunal.

d C'est la combinaison de ces trois principes qui est à l'origine de la règle voulant que l'audience ne se déroule pas à huis clos, encore moins en secret, que les arguments ne soient pas présentés en l'absence d'une partie et que les parties et leur avocat ne se voient pas refuser l'accès à des documents pertinents aux fins de la décision du tribunal.

e Comme la plupart des règles, celle-ci n'est pas absolue. En dépit de leurs réticences, les tribunaux l'ont en effet adoucie «dans les affaires exceptionnelles où la présence du public [ou, pourrait-on ajouter dans certains cas, celle de toutes les parties] rendrait l'administration de la justice impossible» [le juge Dickson, dans l'arrêt *MacIntyre*, à la page 188]. L'un de ces cas exceptionnels est certainement celui où le litige porte précisément sur la confidentialité d'un document. Permettre au public et aux parties d'en prendre connaissance avant que ne soit tranchée la question de sa divulgation risquerait fort de rendre le processus totalement inutile et de compromettre le résultat recherché.

#### La pratique suivie en matière de protection de la confidentialité

h Dans les instances où il importe d'assurer la protection de renseignements confidentiels, l'un des moyens auxquels les tribunaux ont recours pour préserver le plus possible la transparence ainsi que la nature contradictoire du système judiciaire, tout en permettant aux parties de présenter convenablement leurs arguments, consiste à donner aux avocats des parties accès à ces renseignements sous réserve de diverses conditions dont l'engagement d'en préserver la confidentialité même à l'égard de leurs clients.

i Je pourrais ajouter que si cette pratique a de façon générale trouvé sa justification eu égard aux principes de justice naturelle et à l'intérêt des parties, elle s'est également avérée des plus utiles pour les juges. Les litiges où des documents à caractère confidentiel sont en cause sont souvent complexes, que ce soit sur le plan technique comme en matière commerciale, ou

make important decisions when having heard one side of the argument only.

It seems clear, from these enunciations of it, that the law leans against any fetter on the openness of proceedings, and that the normal way of reconciling the conflicting demands of openness and confidentiality, where required with respect to documents, is to disclose to parties' counsel any confidential information, on their undertaking that they will maintain that confidentiality even from their clients.

What is of capital importance is that disclosure should be limited as minimally as possible. This was emphasized by Lord Devlin in *Official Solicitor v. K.*, [1963] 3 All E.R. 191 (H.L.), at page 210, where he said, quoting the Trial Judge, "when full disclosure is not made, it should be limited only to the extent essential . . . and no further." Cory J. made a similar point in *Edmonton Journal v. Alberta (Attorney General)*, [1989] 2 S.C.R. 1326, at page 1347:

The importance of freedom of expression and of public access to the courts through the press reports of the evidence, arguments and the conduct of judges and judicial officers is of such paramount importance that any interference with it must be of a minimal nature.

That principle was applied by this Court in *Pacific Press Ltd. v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1991] 2 F.C. 327 (C.A.).

In a case somewhat analogous to that at bar, *Deprenyl Research Ltd. v. Canguard Health Technologies Inc.*, T-3003-91, F.C.T.D., decided February 17, 1992, where the defendants sought to have declared confidential certain information (to be disclosed only to the plaintiff's solicitors and two outside independent experts), Strayer J. said, at page 2, in refusing the order:

An order preventing counsel from showing relevant evidence to his client in order to get instructions, while not unknown, should only be granted in very unusual circumstances. The onus is on the defendants to establish the need for such a restriction on the ordinary disclosure of materials which may

sur le plan juridique comme dans les affaires soulevant des questions d'intérêt public. Il est parfois injuste d'obliger le tribunal à prendre d'importantes décisions en n'ayant entendu qu'une seule version.

Il ressort clairement de cet exposé du droit que celui-ci tend à s'opposer à toute entrave à la transparence des procédures et que la manière normale de concilier les exigences en matière de transparence et de confidentialité, lorsque les documents l'imposent, est de divulguer aux avocats des parties l'information confidentielle, sur engagement de ces derniers de préserver la confidentialité même à l'égard de leurs clients.

Il est d'importance capitale que la divulgation soit aussi peu restreinte que possible. Lord Devlin a insisté sur ce point dans l'arrêt *Official Solicitor v. K.*, [1963] 3 All E.R. 191 (H.L.), à la page 210, dans lequel il a déclaré, en citant le juge de première instance, que [TRADUCTION] «lorsqu'il n'y a pas divulgation complète, elle ne devrait être limitée que dans la mesure essentielle . . . et pas plus». Le juge Cory a fait une remarque semblable dans l'arrêt *Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général)*, [1989] 2 R.C.S. 1326, à la page 1347:

La liberté d'expression et l'accès du public aux tribunaux par l'intermédiaire des comptes rendus de la presse sur la preuve, les arguments et la conduite des juges et des officiers de justice sont d'une telle importance prépondérante que toute atteinte doit être minimale.

Ce même principe a été appliqué par cette Cour dans l'affaire *Pacific Press Ltd. c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)*, [1991] 2 C.F. 327 (C.A.).

Dans une cause quelque peu analogue à celle en l'espèce, *Deprenyl Research Ltd. c. Canguard Health Technologies Inc.*, T-3003-91, C.F. 1<sup>re</sup> inst., dont la décision a été rendue le 17 février 1992, et dans laquelle les défenderesses demandaient que certaines informations soient déclarées confidentielles (à n'être divulguées qu'aux avocats de la demanderesse et à deux experts externes indépendants), le juge Strayer a déclaré, à la page 2, en rejetant l'ordonnance:

Une ordonnance empêchant un avocat de montrer des éléments de preuve pertinents à son client en vue d'obtenir des instructions, quoique possible, ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles. Les défenderesses ont la charge de prouver qu'il est nécessaire de frapper de restriction sembla-

be relevant to the issues in the case, and the evidence so far is not compelling.

Strayer J. found that at the very least such an order was premature, since the defendants had not yet (as is also true in the case at bar) filed a statement of defence.

The Motions Judge in the case at bar not only granted an order of secrecy as well as of confidentiality, but did so *ex parte*, and not only for the documents required to be produced by the order of April 14, but apparently for all subsequent documents in the proceedings. This is far from the minimum trenching on the principle of openness required by law.

The only precedent that is of any comfort to the respondents is *Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 207 (F.C.T.D.), where, in a patent action, the Court allowed the plaintiffs to produce licence agreements referred to in the statement of claim with certain paragraphs deleted. Joyal J., after examining unexpurgated copies of the licence agreements, held that substantially all the deletions were warranted on the basis that they dealt with matters irrelevant to the issues in the action. However, even apart from the fact that the patent claim was a more defined type of action than is that brought by the respondents here, the matter there did not arise on an *ex parte* motion.

It is in my view no answer to the appellant's case for the respondents to point out that it is always possible for the appellant to contest the *ex parte* order subsequent to its being made. The appellant has already been placed at a needless disadvantage by the fact that it has been made *ex parte*,<sup>1</sup> forcing him to bring a global motion without information as to the documents protected or as to the Motions Judge's reasons for granting such an order. Moreover, the

<sup>1</sup> While it is true that the motion in *Kimberly-Clark* had to be brought after the fact, because the plaintiffs simply produced the licence agreements in expurgated form, both parties were on a level playing field on the motion in that no protective order had been made.

ble la divulgation normale de renseignements qui peuvent se rapporter aux questions en litige, et la preuve jusqu'à maintenant n'est pas péremptoire.

Le juge Strayer a jugé qu'une telle ordonnance était tout au moins prématurée, étant donné que les défenderesses n'avaient pas encore (ce qui s'applique également en l'espèce) déposé leur défense.

L'ordonnance rendue par le juge des requêtes en l'espèce était non seulement une ordonnance de non-divulgation et de confidentialité, mais elle était *ex parte*, et elle visait non seulement les documents tenus d'être produits par l'ordonnance du 14 avril, mais, semble-t-il, également tous les documents en cause ultérieurement dans les procédures. On est loin de l'empiètement minimum sur le principe de la transparence exigé par la loi.

La seule décision qui peut rassurer quelque peu les intimées est l'arrêt *Kimberly-Clark Corp. c. Proctor & Gamble Inc.* (1990), 31 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), dans laquelle la Cour saisie d'une action en matière de brevet a permis aux demandesses de produire des contrats de licence mentionnés dans la déclaration dont certains paragraphes avaient été radiés. Après avoir examiné des copies intégrales de ces contrats de licence, le juge Joyal a déclaré que, pour la plupart, les suppressions étaient justifiées car les parties radiées ne traitaient pas de sujets pertinents aux questions en litige. Toutefois, outre le fait que la revendication de brevet constituait un type d'action mieux défini que l'action intentée par les intimées en l'espèce, la question dans cette affaire ne découlait pas d'une requête *ex parte*.

Selon moi, les intimées ne répondent pas aux arguments de l'appelante en faisant remarquer qu'il est possible pour celle-ci de contester l'ordonnance *ex parte* une fois qu'elle a été rendue. L'appelante a déjà été placée inutilement dans une position désavantageuse du fait que l'ordonnance soit *ex parte*<sup>1</sup>, ce qui l'oblige à présenter une requête globale sans renseignements sur les documents protégés ni sur les motifs pour lesquels le juge des requêtes a rendu une telle

<sup>1</sup> Bien qu'il soit vrai que la requête dans *Kimberly-Clark* a dû être présentée après le fait, parce que les demandesses ont simplement produit les versions expurgées des contrats de licence, les deux parties étaient sur un pied d'égalité en ce qui concerne la requête du fait qu'aucune ordonnance préventive n'avait été rendue.



Motions Judge has in effect created a new, more rarified category of secret, as opposed to merely confidential documents, for which special considerations apply. We were shown no precedents for such a category, and I can find no necessity in the present facts for establishing one.

## II

Merely to strike out paragraph 1 and to amend paragraph 12 of the order of April 22, as the appellant seeks, possibly would leave the order somewhat unbalanced, especially in the light of the concerns expressed by the respondent Miller Brewing Company with respect to its secret formula. Nevertheless, since there is no cross-appeal before us, there is no way to rectify that situation on the present appeal. The order, being interlocutory, is entirely amenable to revision by the Trial Division. It might be wise, before pleadings have closed and the issues been defined, not to try to deal with situations that can arise only during pre-trial discovery.

The appeal must be allowed with costs. Paragraph 1 of the order dated April 22, 1992, should be struck out as should be the reference to "secret documents" in paragraph 12.

HEALD J.A.: I agree.

MAHONEY J.A.: I agree.

ordonnance. En outre, le juge des requêtes a, en réalité, créé une nouvelle et plus subtile catégorie de documents secrets, par opposition aux documents simplement confidentiels, auxquels des considérations particulières s'appliquent. On ne nous a montré aucune jurisprudence à l'égard de cette catégorie, et rien dans les faits présents ne démontre la nécessité d'en établir une.

## II

Le simple fait de radier le paragraphe 1 et de modifier le paragraphe 12 de l'ordonnance du 22 avril, comme le demandent les appelantes, laisserait peut-être l'ordonnance quelque peu en déséquilibre, surtout à la lumière des préoccupations exprimées par l'intimée, Miller Brewing Company, à l'égard de sa formule secrète. Néanmoins, étant donné que nous ne sommes pas saisis d'un appel incident, il n'y a aucun moyen de corriger cette situation dans le cadre du présent appel. Comme elle est interlocutoire, l'ordonnance est parfaitement susceptible de révision par la Section de première instance. Il serait peut-être sage, avant la clôture de la procédure écrite et avant que les questions aient été précisées, de ne pas tenter de traiter des situations qui ne peuvent se produire que pendant la communication préalable.

L'appel doit être accueilli avec dépens. Le paragraphe 1 de l'ordonnance du 22 avril 1992 devrait être radié, ainsi que le renvoi aux «documents secrets» au paragraphe 12.

LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.

LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.