

A-795-76

A-795-76

IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée
(Appellant) (Defendant)

v.

Xerox of Canada Limited and Xerox Corporation
(Respondents) (Plaintiffs)

Court of Appeal, Urie J. and MacKay and Kelly
D.JJ.—Toronto, February 10; Ottawa, February
25, 1977.

Practice — Discovery — Whether respondent can claim solicitor-client privilege in respect of letter written by its own salaried legal adviser — Whether privilege waived when a document is shown to a third party — Permissibility of questions seeking to elicit facts contained in privileged document — Whether questions relate to facts or to evidence in support of those facts.

Appellant (defendant) is appealing from a refusal by the Trial Division to compel the respondents (plaintiffs) to produce certain documents and answer certain questions. The respondents contend that the two documents concerned are protected by solicitor-client privilege and that the two questions are either unanswerable or improper. The appellant claims that there was no solicitor-client relationship involved in the first document and that any privilege that might have attached to the second document has been waived.

Held, the appeal is allowed in part. The first document, a letter written by the respondent's in-house legal adviser to his client through its patent agents, is not privileged. Although a salaried legal adviser to a corporation is in the same position as regards privilege as a lawyer in private practice he must have been acting in that capacity when preparing the document for which privilege is claimed and this must be clear on the face of the document. In the case at bar, the corporation's lawyer was writing as a representative of the company and as manager of its patent department and therefore the document must be disclosed. The second document, however, was privileged at the outset, and once privilege has been established it cannot be defeated by a technical waiver. Consequently questions requiring disclosure of its contents are improper.

The second question need not be answered since it seeks not to elicit facts but to elicit evidence in support of those facts and is therefore an improper question in proceedings for discovery.

Alfred Crompton Amusement Machines Ltd. v. Commissioner of Customs and Excise (No. 2) [1972] 2 All E.R. 353, applied; *Minet v. Morgan* (1873) L.R. 8 Ch. 361, applied and *Calcraft v. Guest* [1898] 1 Q.B. 759, applied.

APPEAL on discovery.

IBM Canada Limited-IBM Canada Limitée
(Appelante) (Défenderesse)

a c.

Xerox du Canada Limitée et Xerox Corporation
(Intimées) (Demandereses)

Cour d'appel, le juge Urie et les juges suppléants
MacKay et Kelly—Toronto, le 10 février; Ottawa,
le 25 février 1977.

Pratique — Interrogatoire préalable — L'intimée peut-elle réclamer le privilège de communication entre un avocat et son client relativement à une lettre qu'un avocat, employé de l'intimée, a écrite? — Une personne renonce-t-elle à ce privilège en communiquant un document à un tiers? — Admissibilité des questions visant à dévoiler les faits contenus dans le document de nature confidentielle — Ces questions se rapportent-elles aux faits ou à la preuve à l'appui de ces faits?

L'appelante (défenderesse) interjette appel du refus de la Division de première instance d'enjoindre aux intimées (demandereses) de produire certains documents et de répondre à certaines questions. Les intimées font valoir que les deux documents en cause sont de nature confidentielle et que les deux questions sont soit tellement imprécises qu'il est impossible d'y répondre, soit contraires aux règles. L'appelante allègue que le premier document n'était pas de nature confidentielle et qu'il a été renoncé à tout privilège éventuel en ce qui concerne le second document.

Arrêt: l'appel est accueilli en partie. Le premier document, une lettre écrite par un avocat, employé de l'intimée, à son client par l'intermédiaire de ses agents de brevets, n'est pas de nature confidentielle. Bien qu'un avocat salarié d'une compagnie soit considéré, en ce qui concerne la question de privilège, comme un avocat exerçant sa profession à son propre compte, il doit cependant agir en cette qualité lorsqu'il prépare un document de nature confidentielle et cela doit ressortir clairement à la lecture du document. En l'espèce, l'avocat de la compagnie a écrit en sa double qualité de représentant de la compagnie et de directeur du service des brevets et par conséquent, le document doit être produit. Le second document, toutefois, était au départ une communication de nature confidentielle et une fois la nature confidentielle d'un document établie, elle ne peut être détruite en y renonçant. Par conséquent, les questions visant à révéler la teneur de ce document sont contraires aux règles.

Il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question puisqu'elle ne cherche pas à dévoiler des faits mais à découvrir une preuve étayant ces faits; il ne s'agit pas, par conséquent, d'une question propre à un interrogatoire préalable.

Arrêt appliqué: Alfred Crompton Amusement Machines Ltd. c. Commissioner of Customs and Excise (N° 2) [1972] 2 All E.R. 353; arrêt appliqué: *Minet c. Morgan* (1873) L.R. 8 Ch. 361 et arrêt appliqué: *Calcraft c. Guest* [1898] 1 Q.B. 759.

APPEL sur interrogatoire préalable.

COUNSEL:

James D. Kokonis, Q.C., for appellant.
Roger T. Hughes and Ronald E. Dimock for respondents.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.
Donald F. Sim, Q.C., for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

URIE J.: This is an appeal from an order made in the Trial Division¹ refusing to direct the production of certain documents and to direct that certain questions be answered during the examination of persons produced by the respondents for examination for discovery. The appeal was disposed of in its entirety during the argument of the appeal except in respect of four questions, namely, numbers 9802, 9814, 9817 and 9819, relating to Canadian patent No. 518,430 upon which the Court reserved judgment. It is the disposition of the appeal relating to those questions which is the subject of these brief reasons.

Question 9802 arose in the following way. Among the documents produced by the respondents was a letter addressed to the respondent Xerox Corporation in its former name, from its New York patent agents, reading as follows:

MARKS & CLERK
 220 Broadway
 New York 38, N.Y.
 April 7, 1955

The Haloid Company
 Patent Department
 Rochester 3, New York

Attention: Frank A. Steinhilper, Esq.

Re: ROLAND MICHAEL SCHAFFERT
 CANADIAN PATENT APPLN. 586,750
 CORRES. U.S.S.N. 21737
 OUR CASE J-44471

Gentlemen:

We thank you for your letter of March 2.

We have taken up the present matter with our Ottawa Office and our Ottawa Office feel that it may possibly be of assistance if they could have a copy of the U.S. patent which you state gives you the necessary protection on the present subject matter in the U.S.

¹ Court No. T-730-72, not reported.

AVOCATS:

James D. Kokonis, c.r., pour l'appelante.
Roger T. Hughes et Ronald E. Dimock pour les intimées.

a PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.
Donald F. Sim, c.r., pour les intimées.

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

LE JUGE URIE: Appel est interjeté d'une ordonnance rendue par la Division de première instance¹ qui refuse d'enjoindre de produire certains documents et refuse d'ordonner de répondre à certaines questions au cours de l'interrogatoire des témoins produits par les intimées en vue de l'interrogatoire préalable. L'appel a été jugé dans son ensemble durant le plaidoyer à l'exception de quatre questions à l'égard desquelles la Cour a différé son jugement, à savoir les questions nos 9802, 9814, 9817 et 9819 portant sur le brevet canadien n° 518,430. Les présents motifs portent sur le règlement de ces questions précises.

La question n° 9802 a été posée de la manière suivante. Parmi les documents produits par les intimées se trouvait la lettre suivante adressée à l'intimée Xerox Corporation, à son ancien nom, par ses agents de brevets new-yorkais:

[TRADUCTION]

MARKS & CLERK
 220 Broadway
 New York 38, New York
 le 27 avril 1955

The Haloid Company
 Service des brevets
 Rochester 3, New York

A l'attention de: M^e Frank A. Steinhilper

h Objet: ROLAND MICHAEL SCHAFFERT
 DEMANDE DE BREVET CANADIEN 586,750
 CORRES. U.S.S.N. 21737
 NOTRE AFFAIRE J-44471

Messieurs,

i Nous vous remercions de votre lettre du 2 mars.

Nous avons soumis la présente affaire à notre bureau d'Ottawa. Il pense qu'il lui serait peut-être utile d'avoir une copie du brevet américain qui, dites-vous, vous donne aux États-Unis la protection nécessaire dans l'affaire en question.

¹ N° du greffe T-730-72, non publié.

We would be glad if you would let us know the number of the U.S. patent involved, for the foregoing purpose.

Very truly yours,

“Marks & Clerk”

JB:ja
cc: William J. Mase, Esq.

The reply of the respondent dated April 13, 1955 enclosed a copy of U.S. patent No. 2,576,047. In relation to the April 7, 1955 letter, the respondent, Xerox Corporation was asked the following questions numbered 3817 and 3819:

3817. In the second paragraph there is a statement that Battelle (sic) Haloid stated that a United States patent gives the necessary protection on the present subject matter in the United States. Can you tell me whether such a statement was made in the written or oral form?

3819. And if it was in the form of a written statement, could you provide us with the document please? (AB/App. II/1,2)

The respondent's reply was embodied in questions 9802 and 9803, reading as follows:—

BY MR. CAMPBELL:

9802. Q. Next is 3817, 18, 19 and 20.

“Response: The statement is set out in Mr. Steinhilper's letter to Marks and Clerk of March 2, 1955.”

Would you produce a copy of that letter from Mr. Steinhilper to Marks and Clerk of June [March] 1955, please?

MR. HUGHES: Sorry. Has it already been produced?

9803. MR. CAMPBELL: No, it has not.

MR. HUGHES: I don't know if that is a letter for which we have made a claim for privilege or not. Let me look into that matter and advise you. (AB/App. II/71)

Respondent, Xerox Corporation, refused to produce the letter of March 2, 1955 on the ground that it was a privileged communication in that it was written by a qualified lawyer, who was a house counsel for the respondent Xerox Corporation (under its former name) and manager of its patent department, to his client through its patent agents in New York, Marks & Clerk, whose services as patent agents had had to be retained under Canadian patent regulations to prosecute its application for patent in Canada.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous donner le numéro du brevet américain en question pour les raisons susmentionnées.

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

«Marks & Clerk»

JB/ja
cc: M^e William J. Mase

La réponse de l'intimée datée du 13 avril 1955 contenait une copie du brevet américain n^o 2,576,047. Les questions suivantes n^{os} 3817 et 3819 ont été posées à l'intimée Xerox Corporation au sujet de la lettre du 7 avril 1955.

[TRADUCTION] 3817. Le deuxième paragraphe indique que Battelle [sic] Haloid a déclaré qu'un brevet américain lui donnait aux États-Unis la protection nécessaire dans l'affaire en question. Pouvez-vous me dire si cette déclaration a été faite par écrit ou oralement?

3819. S'il s'agit d'une déclaration écrite, pouvez-vous nous fournir le document approprié? (AB/App. II/1,2)

La réponse de l'intimée est contenue dans les questions n^{os} 9802 et 9803 que voici:

[TRADUCTION] M. CAMPBELL:

9802. Q. Viennent ensuite les questions n^{os} 3817, 18, 19 et 20.

«Réponse: La déclaration figure dans la lettre adressée par M^e Steinhilper à Marks et Clerk en date du 2 mars 1955.»

Voulez-vous produire, je vous prie, une copie de cette lettre de M^e Steinhilper à Marks et Clerk de juin [mars] 1955?

M. HUGHES: Excusez-moi. A-t-elle déjà été produite?

9803. M. CAMPBELL: Non.

M. HUGHES: Je ne sais pas s'il s'agit d'une lettre pour laquelle nous avons demandé l'exemption de communication. Laissez-moi m'en assurer avant de vous en parler. (AB/App. II/71)

L'intimée Xerox Corporation a refusé de produire la lettre du 2 mars 1955 au motif qu'il s'agissait d'un document exempt de communication parce qu'elle avait été écrite par un avocat agréé, employé de l'intimée Xerox Corporation (sous son ancien nom) et directeur du service des brevets de ladite compagnie, à son client par l'intermédiaire de ses agents de brevets new-yorkais, Marks & Clerk. Les services de ces agents avaient été retenus en vertu du règlement régissant les brevets du Canada afin de poursuivre la demande de brevet de la compagnie au Canada.

The ruling of the learned Judge in the Trial Division is as follows:

That in the rather odd circumstances of this communication between Marks & Clerk and the man who is Steinhilper, that the document is privileged and I am confining my ruling to the particular facts of this case. When we get it up in some other patent case, it is quite clear, it depends on these particular facts. After reviewing the letter, the two letters, I am convinced Mr. Steinhilper was writing in perhaps his dual capacity, but certainly not in his capacity as an employee or as Haloid Company. He was writing, I think, as primarily a solicitor and perhaps wearing part of his other hat; and secondly, the peculiar circumstance in which independent advice was referred to, I think, would raise a claim of privilege which would not be present in some other cases.

The basic principle upon which the respondents rely in asserting their claim of privilege is that a client cannot be compelled and a legal adviser will not be allowed, without the consent of the client, to disclose communications or to produce documents passing between them in professional confidence. Further, documents obtained by a legal adviser for the purpose of preparing for litigation, actual or anticipated, are privileged. The question here then is, was Mr. Steinhilper's letter written by him in his capacity as a lawyer to his client?

As did the Trial Division, we examined the letter of March 2, 1955 without disclosing the contents thereof to the appellants. Having done so, we are, with respect, unable to agree with the learned Judge that Mr. Steinhilper was writing in the dual capacity of lawyer and patent attorney but not in his capacity as an employee of The Haloid Company (now Xerox Corporation).

There appears to be no doubt that salaried legal advisers of a corporation are regarded in law as in every respect in the same position as those who practise on their own account. They and their clients, even though there is only the one client, have the same privileges and the same duties as their practising counterparts. (See *Alfred Crompton Amusement Machines Ltd. v. Commissioner of Customs and Excise (No. 2)*.²)

However, there may be occasions when the legal privileges inherent in solicitor-client relationships may not be claimed. As Lord Denning M.R. said at page 376 of the *Crompton* case:

Voici la décision du savant juge de première instance:

[TRADUCTION] Cette communication échangée dans des conditions plutôt curieuses entre Marks & Clerk et M^e Steinhilper est un document exempt de communication et je ne statuerai que sur les faits particuliers de cette affaire. En nous plaçant dans le contexte d'une autre affaire de brevet, nous constatons que ces faits particuliers sont bien importants. Après avoir examiné la lettre, les deux lettres, je suis convaincu que M^e Steinhilper écrivait peut-être en sa double qualité d'avocat et d'employé mais certainement pas en sa seule qualité d'employé ou au nom de Haloid Company. Je pense qu'il écrivait d'abord à titre de procureur et peut-être un peu aussi comme employé; par ailleurs, les circonstances particulières dans lesquelles il a été fait état de la consultation privée pourraient soulever une question de privilège qu'on ne trouve pas dans d'autres cas.

Selon le principe fondamental dont s'inspirent les intimées pour faire valoir leur demande, un client ne peut être forcé de révéler des communications ou de produire des documents échangés confidentiellement avec son avocat et ce dernier, non plus, n'est pas autorisé à le faire. En outre, les documents obtenus par un avocat en vue de préparer le dossier d'un procès, effectif ou futur, sont de nature confidentielle. Il s'agit donc en l'espèce de savoir si M^e Steinhilper a écrit la lettre à son client en sa qualité d'avocat.

Comme la Division de première instance, nous avons examiné la lettre du 2 mars 1955 sans en révéler le contenu à l'appellante. En toute déférence nous ne pouvons souscrire à l'avis du savant juge selon lequel M^e Steinhilper écrivait en sa double qualité d'avocat et d'avocat de brevets, mais non en sa qualité d'employé de The Haloid Company (appelée maintenant Xerox Corporation).

Il ne fait pas de doute que les avocats salariés d'une compagnie sont considérés en droit et à tout autre égard comme des avocats exerçant leur profession à leur propre compte. Ils ont, ainsi que leurs clients même s'il s'agit en l'espèce d'un seul client, les mêmes privilèges et les mêmes obligations que les autres avocats. (Voir l'affaire *Alfred Crompton Amusement Machines Ltd. c. Commissioner of Customs and Excise (No.2)*.)²

Toutefois, dans certaines occasions, on peut ne pas revendiquer les exemptions légales propres aux rapports avocat-client. Comme l'a déclaré lord Denning, Maître des rôles, à la page 376 de l'affaire *Crompton*:

² [1972] 2 All E.R. 353 at p. 376.

² [1972] 2 All E.R. 353, à la page 376.

I have always proceeded on the footing that the communications between the legal advisers and their employer (who is their client) are the subject of legal professional privilege; and I have never known it questioned. There are many cases in the books of actions against railway companies where privilege has been claimed in this way. The validity of it has never been doubted. I speak, of course, of their communications in the capacity of legal advisers. It does sometimes happen that such a legal adviser does work for his employer in another capacity, perhaps of an executive nature. Their communications in that capacity would not be the subject of legal professional privilege. So the legal adviser must be scrupulous to make the distinction. Being a servant or agent too, he may be under more pressure from his client. So he must be careful to resist it. He must be as independent in the doing of right as any other legal adviser.

There is nothing whatsoever in the March 2 letter which would indicate that Mr. Steinhilper was writing to Marks & Clerk in his capacity as an attorney. On the contrary, the dual capacity in which he apparently wrote was that of an authorized representative of The Haloid Company and as "Manager, Patent Department". That is how he signed the letter. There is nothing therein to indicate that he wrote as a legal adviser. If he did so, he was not scrupulous, as Lord Denning warned, to indicate to the persons to whom he wrote that it was in that capacity that he wrote. It was not Mr. Steinhilper's letter, as was alleged in the answer given by the respondents to question 9802, but clearly from the way in which it was expressed it was the letter of The Haloid Company. In our opinion, therefore, the assertion that the March 2, 1955 letter was privileged and did not have to be produced by the respondents must fail and the appeal in respect of question 9802 will thus be allowed and, the letter will be ordered to be produced.

In view of this disposition of the question it is unnecessary for us to decide in this case whether even if the letter was written by a lawyer acting in that capacity privilege could attach since it was written, not to the client, but to the patent agents employed by it for the prosecution of a patent application. Neither do we have to decide whether or not the letter was written in anticipation of litigation or whether the lawyer was advising in respect of laws upon which he was not qualified to advise since he was an American attorney and may have been, in part, giving his views on the prosecution of Canadian patent applications.

[TRADUCTION] Je suis toujours parti du principe selon lequel les communications entre les avocats et leur employeur (qui est également leur client) sont couvertes par le secret professionnel et à ma connaissance, ce principe n'a jamais été contesté. Nombreux sont les cas de jurisprudence portant sur des actions intentées contre des compagnies de chemin de fer où il s'agit d'exemption de communication. La validité de l'exemption n'a jamais été contestée. Je veux parler, naturellement, des communications échangées en qualité d'avocats. Il arrive parfois que l'avocat remplisse d'autres fonctions auprès de son employeur, des fonctions de direction par exemple. Il n'y aurait pas dans ce cas-là d'exemption de communication. C'est pourquoi l'avocat doit faire très attention lorsqu'il établit la distinction entre ces fonctions. En qualité d'employé ou d'agent, son lien de dépendance avec son client est plus fort et il doit veiller à ne pas trop se laisser dominer. Il doit être aussi indépendant dans ses actes que tout autre avocat.

Absolument rien dans la lettre du 2 mars n'indique que M^e Steinhilper écrivait à Marks & Clerk en sa qualité d'avocat. Au contraire, il semble avoir écrit en sa double qualité de représentant autorisé de The Haloid Company et de «Directeur du service des brevets». C'est ainsi du moins qu'il a signé la lettre. Rien n'indiquait qu'il écrivait en sa qualité d'avocat. S'il le faisait en cette qualité, il aurait alors fallu, comme le souligne lord Denning, qu'il en informe ses correspondants. Ce n'était pas une lettre de M^e Steinhilper, comme le prétendaient les intimées dans leur réponse à la question n^o 9802 mais bien, d'après sa rédaction, une lettre de The Haloid Company. A notre avis, il faut rejeter la déclaration selon laquelle la lettre du 2 mars 1955 était de nature confidentielle et que les intimées ne pouvaient donc être contraintes à la produire. L'appel sur la question n^o 9802 sera, par conséquent, accueilli et il sera ordonné que la lettre soit produite.

Vu le règlement de cette question, il est donc inutile de décider si une lettre écrite par un avocat en sa qualité d'avocat peut être jugée de nature confidentielle lorsqu'elle est adressée non pas au client, mais aux agents de brevets de ce client dans le but de poursuivre une demande de brevet. Nous n'avons pas non plus à décider si la lettre a été écrite en vue de la préparation d'un procès ou si l'avocat donnait des conseils au sujet de certaines lois sans y être habilité parce qu'il était avocat aux États-Unis et qu'il donnait son avis sur la poursuite de demandes de brevets au Canada.

With regard to question 9814, the reasons for judgment of Collier J. dated October 25, 1976 quite concisely set forth the problem and his ruling. He said:

By motion dated October 8, 1976 and heard October 15, 1976 at Ottawa, the defendant sought an order compelling the plaintiffs to produce certain documents and to answer certain questions objected to on examination for discovery. Other relief was, as well, asked for.

I reserved judgment in respect of one particular matter arising out of questions 9814-9817 of the continued examination for discovery of Paul Catan. The point arose in questioning on the Schaffert patent. Haloid, the plaintiffs' predecessor, was directing the prosecution of that patent application. It was being applied for in the name of Battelle with whom Haloid had financial and research arrangements. Haloid sought and obtained a legal opinion. A copy of the opinion was given to Battelle. The plaintiffs refuse to produce the document, relying on solicitor-client privilege. The defendant contends the privilege was waived by the client when the copy of the attorney's letter was given to a third party, Battelle. The defendant relies on *Electric Reduction Co. of Canada Ltd. v. Crane* [(1959) 31 C.P.R. 24].

There are in this case, however, further facts. Subsequently, but before this litigation, a number of patents (including Schaffert) were assigned to the American plaintiff. A term of the agreement provided that all documents and other materials in respect of the patents and research were, on the plaintiff's request, to be turned over or assigned to Haloid. In earlier motions in this litigation (arising out of the examination for discovery of the plaintiffs) it was agreed (for the purpose of those motions) that it should be deemed Haloid had in fact requested the turn-over of the documents and materials described in the assignment agreement and that those materials had in fact gone back to Haloid.

In my view, even if solicitor-client privilege was at one time lost or waived, it has been regained by the client. I rule the document is privileged and need not be produced.

We have not been persuaded that the learned Judge erred in his ruling. The letter in question when originally received was clearly a privileged communication to The Haloid Company and it is doubtful that its privileged character was lost by giving a copy thereof to Battelle, if in fact that was ever done, in view of the relationship which existed between the two companies. The general rule respecting professional communications is, as we understand it, that once privilege is established in respect of a document, that privilege continues and is not to be defeated by a technical waiver, if one in fact took place, such as is claimed by the

En ce qui concerne la question n° 9814, les motifs du jugement du juge Collier en date du 25 octobre 1976 énoncent très clairement le problème soulevé et la décision rendue:

^a Par une requête datée du 8 octobre 1976 et entendue le 15 octobre 1976 à Ottawa, la défenderesse a cherché à obtenir une ordonnance obligeant les demanderesse à produire certains documents et à répondre à certaines questions auxquelles il avait été fait opposition au cours de l'interrogatoire préalable. D'autres moyens de redressement ont été tentés également.

^b J'ai différé mon jugement sur un point particulier soulevé par les questions n°s 9814 à 9817 lors de l'interrogatoire préalable reporté de Paul Catan sur le brevet Schaffert. Les demanderesse, sous leur ancien nom Haloid, poursuivaient la demande du brevet en question qui était présentée au nom de Battelle avec laquelle Haloid avait des accords en matière de finance et de recherche. Haloid a consulté un avocat dont une copie de la consultation juridique a été remise à Battelle. Les demanderesse ont refusé de produire le document en invoquant la nature confidentielle des communications entre clients et procureurs. La défenderesse a soutenu que le client avait renoncé à ce caractère confidentiel en remettant une copie de la lettre de l'avocat à un tiers, soit Battelle. La défenderesse s'est appuyée sur l'affaire *Electric Reduction Co. of Canada Ltd. c. Crane* [(1959) 31 C.P.R. 24].

^c Il y a, cependant, d'autres faits dans la présente affaire. Par la suite mais avant le procès, un certain nombre de brevets (y compris celui de Schaffert) ont été cédés à la demanderesse américaine. Selon l'une des conditions de l'accord, tous les documents et pièces concernant les brevets et la recherche devaient être remis ou cédés à Haloid, à la demande de la demanderesse. Dans des requêtes précédentes présentées dans la présente instance (dans le cadre de l'interrogatoire préalable des demanderesse), il a été convenu (pour les fins de ces requêtes) qu'on devait considérer que Haloid avait effectivement demandé la remise des documents et pièces décrits dans l'accord de cession et qu'ils avaient été en fait renvoyés à Haloid.

^d A mon avis, bien que le client ait, à un certain moment, perdu le bénéfice de l'exemption de communication ou qu'il y ait renoncé, il a retrouvé ce privilège. Je considère que le document est de nature confidentielle et qu'il n'est pas nécessaire de le produire.

^e Nous n'avons pas été convaincus que le savant juge ait fait une erreur dans son jugement. Lorsqu'elle a été reçue la première fois, la lettre en question était bel et bien une communication de nature confidentielle adressée à The Haloid Company et il n'est pas certain qu'en en remettant une copie à Battelle, si cela est vrai toutefois, elle ait perdu son caractère confidentiel étant donné les rapports qui existaient entre les deux compagnies. A notre sens, selon la règle générale en matière de communication professionnelle, une fois que la nature confidentielle d'un document est établie, elle ne peut être détruite par le genre de renonciam

appellant here. Even if there was such a waiver, the privilege was surely regained when all patents and documents relating to them were assigned to the respondent Xerox Corporation. The judgments in *Minet v. Morgan*³ and *Calcraft v. Guest*⁴ support this view.

The appeal, in so far as this question is concerned, will, therefore, be dismissed.

Questions 9817 and 9819 read as follows:

9817. In relation to what facts was that interpretation of U.S. law made by Fish, Richardson and Neave?

9819. For what reason did Haloid instruct Marks & Clerk that the interpretation of U.S. patent 2576047 was not to be brought to the attention of the Canadian Patent Office?

It appears that question 9817 as framed is incapable of being answered. It appears to require the disclosure of facts referred to in the letter of opinion for the purpose of laying the factual basis for the opinion. If that is so, it is clearly improper since the letter has been held to have been privileged. If it is not so, then the question is so imprecise in form as to render it unanswerable without preparing a foundation for it. The appeal in so far as it is concerned will be dismissed.

In so far as question 9819 is concerned, it is not a question attempting to elicit facts as is permissible on examinations for discovery but one that may require, for a proper answer, the disclosure of evidence necessary to establish facts. Therefore, in our opinion, it is not a proper question for discovery and the appeal from its rejection will be dismissed.

Since the appellant was successful only on half of the questions at issue in this appeal, as well as half of the questions at issue in appeal A-681-76 and since counsel for the appellant conceded that he would be seeking only one set of costs for both appeals due to the fact that they were argued together, the successful party or parties in the cause will be entitled to one half of its or their taxed costs.

* * *

tion de droit strict qu'invoque l'appelante en l'espèce. Même s'il y avait eu une telle renonciation, la nature confidentielle a été rétablie lorsque tous les brevets et tous les documents y afférents ont été cédés à l'intimée Xerox Corporation. Le jugement rendu dans l'affaire *Minet c. Morgan*³ et dans l'affaire *Calcraft c. Guest*⁴ confirme cet avis.

En ce qui concerne cette question, l'appel est donc rejeté.

Voici à présent les questions nos 9817 et 9819:

[TRADUCTION] 9817. A quels faits se rapportait l'interprétation de la loi américaine faite par Fish, Richardson et Neave?

9819. Pour quelle raison Haloid a-t-elle affirmé à Marks & Clerk que l'interprétation du brevet américain 2576047 ne devait pas être portée à l'attention du Bureau des brevets du Canada?

Il semble impossible de répondre à la question n° 9817 telle qu'elle est posée, car il faudrait, pour le faire, semble-t-il, révéler des faits qui ont été cités dans la lettre comme fondement à la consultation juridique. Dans ce cas, la question est irrégulière puisque la lettre a été jugée exempte de communication. Dans le cas contraire, elle est tellement imprecise qu'il est impossible d'y répondre dans sa forme actuelle. Sur ce point, l'appel est rejeté.

Quant à la question n° 9819, elle ne tente pas d'établir des faits comme dans le cas d'un interrogatoire préalable, mais elle cherche à découvrir les preuves nécessaires pour établir certains faits. A notre avis, il ne s'agit donc pas d'une question propre à un interrogatoire préalable et l'appel interjeté du refus de la recevoir est rejeté.

Étant donné que l'appelante a obtenu gain de cause seulement sur la moitié des questions soulevées dans cet appel ainsi que sur la moitié des questions soulevées dans l'appel A-681-76 et vu que son avocat a admis qu'il ne cherchait pas à obtenir des condamnations distinctes aux dépens pour les deux appels puisqu'ils ont été plaidés ensemble, la partie ou les parties obtenant gain de cause auront droit à la moitié de leurs dépens taxés.

* * *

³ (1873) L.R. 8 Ch. 361.

⁴ [1898] 1 Q.B. 759.

³ (1873) L.R. 8 Ch. 361.

⁴ [1898] 1 Q.B. 759.

MACKAY D.J.: I have read the reasons for judgment of Urie J., with which I agree.

* * *

KELLY D.J.: I have read the reasons for judgment of Urie J., with which I agree.

LE JUGE SUPPLÉANT MACKAY: J'ai lu les motifs du jugement du juge Urie et j'y souscris.

* * *

LE JUGE SUPPLÉANT KELLY: J'ai lu les motifs du jugement du juge Urie et j'y souscris.