

T-577-87

T-577-87

**The Lubrizol Corporation and Lubrizol of Canada,
Limited (Plaintiffs)**

v.

**Imperial Oil Limited and its subdivision Paramins
(Defendant)**

INDEXED AS: LUBRIZOL CORP. v. IMPERIAL OIL LTD. (T.D.)

Trial Division, Giles A.S.P.—Toronto, August 22
and September 13, 1990.

Practice — Protective order designating as confidential certain documents required to be produced for inspection — (1) Application to extend those entitled to access to documents to include lawyers in foreign litigation on similar subject-matter — Public policy requiring protection of right to confidentiality, except to extent required to do justice at trial — Implied undertaking confidential documents to be used only for purposes of action notwithstanding protective order — Party not released from implied undertaking — (2) Application to subject portions of trial transcript to protective order — Conflict of principles protecting privacy and requiring trials to be public — Transcript prepared for judge and parties — Such uses not limited by confidentiality order — Invasion of privacy, required for fair trial and for trial to be seen to be fair, must be limited — Documentary or oral evidence produced under protective order in similar position to discovery evidence produced subject to undertaking of confidentiality — Voluntary production constituting possible waiver of confidentiality where only implied undertaking — Confidentiality applies to evidence voluntarily produced herein as subject to both implied undertaking and protective order — Order permitting party to designate evidence confidential.

STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY
CONSIDERED

Federal Court Rules, C.R.C., c. 663.

CASES JUDICIALLY CONSIDERED

APPLIED:

Home Office v. Harman, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.).

CONSIDERED:

Scott v. Scott, [1913] A.C. 417 (H.L.).

**The Lubrizol Corporation et Lubrizol of Canada,
Limited (demandereses)**

a c.

**Imperial Oil Limited et sa subdivision Paramins
(défenderesse)**

RÉPERTORIÉ: LUBRIZOL CORP. c. IMPERIAL OIL LTD. (1^{re}
b INST.)

Section de première instance, protonotaire-chef
adjoint Giles—Toronto, 22 août et 13 septembre
1990.

c Pratique — Ordonnance désignant comme confidentiels certains documents à produire à des fins d'examen — (1) Demande visant à augmenter le nombre de personnes autorisées à avoir accès aux documents afin d'inclure les avocats qui agissent dans des procès intentés à l'étranger et portant sur le même sujet — L'ordre public exige la protection du droit à la confidentialité, sauf si l'on a besoin des documents pour rendre justice au procès — Il existe un engagement tacite que les documents confidentiels ne seront utilisés qu'aux fins de l'action malgré l'existence d'une ordonnance de confidentialité — La partie n'est pas libérée de l'engagement tacite — (2) Demande visant à assujettir des parties de la transcription du procès à l'ordonnance de confidentialité — Il y a conflit entre le principe de la protection de la vie privée et celui de la publicité des procès — La transcription est préparée à l'intention du juge et des parties — L'ordonnance de confidentialité ne vient pas restreindre des utilisations de ce genre — Il convient de limiter l'atteinte qui doit être portée à la vie privée pour s'assurer que le procès soit équitable et qu'il donne l'impression de l'être — La preuve documentaire ou verbale produite aux termes d'une ordonnance de confidentialité se trouve dans une situation semblable à la preuve produite dans le cadre d'une communication préalable sous réserve de l'engagement relatif à la confidentialité — La production volontaire d'éléments de preuve constitue une renonciation possible à leur caractère confidentiel lorsqu'il y a seulement engagement tacite — La confidentialité s'applique aux éléments de preuve produits volontairement en l'espèce en raison, à la fois, de l'engagement tacite et de l'ordonnance de confidentialité — L'ordonnance autorise toute partie à désigner des éléments de preuve comme confidentiels.

LOIS ET RÈGLEMENTS

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663.

JURISPRUDENCE

DÉCISION APPLIQUÉE:

Home Office v. Harman, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.).

DÉCISION EXAMINÉE:

Scott v. Scott, [1913] A.C. 417 (H.L.).

COUNSEL:

Peter E. J. Wells and Brad Hint for plaintiffs.

Douglas Deeth and Anthony Prenol for
defendant. ^a

SOLICITORS:

Ridout & Maybee, Toronto, for plaintiffs. ^b

Blake, Cassels & Graydon, Toronto, for
defendant.

The following are the reasons for order rendered in English by

GILES A.S.P.: The motion before me after the trial of this action was:

1) to subject certain portions of the transcript of the trial to the protective order issued before trial and;

2) to expand the number of those entitled to see the documents subject to the protective order to include certain foreign lawyers who were counsel to the parties or the parents of the parties who happen to be involved in foreign law suits involving similar subject-matter.

I indicated to counsel that in my view the disputes could be resolved by looking at the basic principles involved and devising orders which did the least damage to those principles. With respect to each part of the motion, fundamental principles were apparently in conflict.

Dealing first with the second part of the motion. The documents subject to the protective order were the parties' confidential documents which public policy requires that the party be entitled to keep confidential. However, the party is required by the Rules [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663] to produce for the inspection of other parties any document which may relate to any matter in question in the cause, whether or not the documents are private confidential documents of the party. The reason for the rule requiring production of confidential documents is that justice requires that all relevant evidence be before the Court and

AVOCATS:

Peter E. J. Wells et Brad Hint pour les
demanderesses.

Douglas Deeth et Anthony Prenol pour la
défenderesse. ^a

PROCUREURS:

Ridout & Maybee, Toronto, pour les deman-
deresses. ^b

Blake, Cassels & Graydon, Toronto, pour la
défenderesse.

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

LE PROTONOTAIRE-CHEF ADJOINT GILES: La requête dont j'ai été saisi après l'instruction de la présente action visait:

1) à assujettir certaines parties de la transcription du procès à l'ordonnance de confidentialité qui a été rendue avant le procès; ^d

2) à augmenter le nombre de personnes autorisées à consulter les documents assujettis à l'ordonnance de confidentialité en y ajoutant certains avocats étrangers qui agissaient comme conseils pour les parties ou pour les parents de celles-ci et qui participaient à des procès intentés à l'étranger et portant sur le même sujet. ^e ^f

J'ai précisé aux avocats qu'à mon avis, on pouvait résoudre le litige en examinant les principes fondamentaux en cause et en concevant des ordonnances qui porteraient le moins possible atteinte à ces principes. En ce qui concerne chacun des volets de la requête, il semble que les principes fondamentaux s'opposaient. ^g

J'examine d'abord le second volet de la requête. Les documents assujettis à l'ordonnance de confidentialité étaient les documents confidentiels des parties que l'ordre public exige que les parties aient le droit de garder confidentiels. Cependant, les Règles [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] obligent la partie à permettre aux autres parties d'examiner tout document qui peut avoir trait à tout point litigieux de l'affaire, que le document soit ou non un document privé et confidentiel de la partie en cause. La raison d'être de la règle exigeant la communication des documents confidentiels est que la justice exige que tous les

also that an opposing party not be surprised at trial. Documents produced in accordance with the Rules benefit from the implied undertaking of counsel discussed in *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.) that documents so produced will be used only for the purposes of the action. This is because the sole justification for requiring the production of confidential documents is the possible use of the documents in the action. The implied undertaking exists notwithstanding the existence of a protective order which may supplement or modify the implied undertaking. Public policy requires the continued protection of a person's right to keep his documents confidential and to the extent that it is unnecessary for the purpose of doing justice at trial, such right to confidentiality should not be further infringed upon. Counsel here did not attempt to obscure the fact that they wished the confidentiality order amended to permit the use of confidential information for the purposes of another action or potential action. In my view, there is no reason to release the party or its solicitors from the implied undertaking or the confidentiality order in this action because of the existence or potential existence of a foreign action. Refusing to amend the confidentiality order in this action does not preclude any application which may be made with specific reference to a foreign action.

With regard to the motion to cause certain portions of the transcript of the trial proceedings in this action to be made subject to the protective order, a different principle has to be considered. That principle is that trials should be public. As has been pointed out in the cases, (e.g. *Scott v. Scott*, [1913] A.C. 417 (H.L.)) the public interest in open trials is not for titillation or satisfaction of curiosity but is to enable a member of the public to see that justice was properly administered. For that purpose an interested member of the public could have attended the trial and would have been aware of everything in the transcript. At the trial in this cause confidential information was given in evidence at an open trial and thus potentially came

éléments de preuve pertinents soient portés à la connaissance de la Cour, et que la partie adverse ne soit pas prise au dépourvu au procès. Les documents produits conformément aux Règles bénéficient de l'engagement tacite de l'avocat, dont il est question dans l'arrêt *Home Office v. Harman*, [1983] 1 A.C. 280 (H.L.), par lequel l'avocat s'engage à n'utiliser les documents ainsi produits que pour les besoins de l'action. Cela tient au fait que la seule raison qui justifie d'exiger la production de documents confidentiels est leur utilisation éventuelle au cours de l'action. L'engagement tacite existe malgré l'existence d'une ordonnance de confidentialité qui peut compléter ou modifier l'engagement tacite. L'ordre public exige que le droit d'une personne de garder ses documents confidentiels soit constamment protégé, et dans la mesure où le tribunal n'a pas besoin de ces documents pour rendre justice au procès, ce droit à la confidentialité ne devrait pas subir d'autres atteintes. En l'espèce, les avocats n'ont pas essayé d'obscurcir le fait qu'ils désiraient que l'ordonnance de confidentialité soit modifiée pour permettre l'utilisation des renseignements confidentiels pour les besoins d'une autre action réelle ou éventuelle. À mon avis, il n'existe aucune raison de libérer la partie ou ses procureurs de l'engagement tacite ou de l'ordonnance de confidentialité dans la présente action en raison de l'existence réelle ou éventuelle d'une action introduite à l'étranger. Le refus de modifier l'ordonnance de confidentialité prononcée dans la présente action ne rend pas irrecevable la demande qui pourrait être présentée et dans laquelle on mentionnerait expressément une action intentée à l'étranger.

En ce qui concerne la requête visant à assujettir à l'ordonnance de confidentialité certaines parties de la transcription du procès qui s'est déroulé dans la présente action, il nous faut tenir compte d'un principe différent. Il s'agit du principe de la publicité des débats. Ainsi qu'on l'a souligné dans la jurisprudence (par ex., *Scott v. Scott*, [1913] A.C. 417 (H.L.)), l'intérêt qu'a le public à ce que les procès soient publics n'a pas pour objet d'exciter ou de satisfaire la curiosité, mais de permettre aux citoyens de s'assurer que la justice a été rendue de façon régulière. À cette fin, un citoyen intéressé aurait pu assister au procès et aurait eu connaissance de tout ce qui se trouve dans la transcription. Lors de l'instruction de la présente cause, des

to the attention of the public. To the extent that confidential information came to the attention of the public the confidentiality would be lost, but, as pointed out in *Home Office v. Harman*, that does not relieve the parties of their implied undertakings. Neither, in my view, does it relieve the parties of their obligations under the confidentiality order. The transcript is prepared for the benefit of the judge and of the parties for the purposes of the trial and any appeals and it is not, unless so ordered, made a part of the file. It is not prepared for public use. It may well be that for the purposes of appraising the fairness of the trial a member of the public should be allowed access to the transcript. There is, however, no principle which requires that confidential information be published for any other purpose. In *Home Office v. Harman* a confidential document had been substantially read in Court. Nevertheless counsel was not entitled to release the document to the public or more particularly to persons seeking to use the information to embarrass the party whose information it was. In *Home Office v. Harman* reference is made to the possible anomaly that existed because a newspaper reporter could obtain a transcript from the official reporter of the very document which counsel, because of the undertaking, could not provide to the reporter. I note that on page 304 of the report, Lord Diplock states in part:

The mechanical recording of counsel's speeches forms no part of the official shorthand note required to be taken under R.S.C., Ord. 68, but transcripts of mechanically recorded speeches are obtainable from the official shorthand writers, not as a matter of right or at officially authorised charges, but as a matter of private bargain with the shorthandwriters.

It would appear then that a member of the public has no right to obtain a transcript which an order subjecting the transcript or parts of it to the confidentiality order would remove. In *Harman*, oral evidence was produced from a confidential document and the document remained subject to the undertaking. Here, confidential information has been given in oral evidence and a document containing such evidence has been or may be

renseignements confidentiels ont été déposés en preuve au cours d'un procès public et, par conséquent, il se pourrait bien qu'ils aient été portés à l'attention du public. Dans la mesure où ils ont été portés à l'attention du public, les renseignements en question ont perdu leur caractère confidentiel, mais, comme on l'a souligné dans l'arrêt *Home Office v. Harman*, cela ne décharge pas les parties de leurs engagements tacites. À mon avis, cela ne libère pas non plus les parties des obligations que l'ordonnance de confidentialité leur impose. La transcription est préparée à l'intention du juge et des parties pour les besoins du procès et des appels et, sauf ordonnance contraire, elle ne fait pas partie du dossier. Elle n'est pas destinée au public. Il est fort possible que pour lui permettre de vérifier si le procès est équitable, on autorise un citoyen à consulter la transcription. Il n'existe cependant pas de principe qui exige de rendre publics dans un autre but des renseignements confidentiels. Dans l'arrêt *Home Office v. Harman*, on avait fait la lecture au procès d'une grande partie d'un document confidentiel. L'avocat n'a cependant pas été autorisé à communiquer le document au public ou plus particulièrement aux personnes qui cherchaient à se servir des renseignements pour mettre dans l'embarras la partie de qui provenaient les renseignements. Dans l'arrêt *Home Office v. Harman*, le tribunal fait allusion à la possible anomalie résultant du fait qu'un journaliste pouvait obtenir du sténographe judiciaire une transcription du document précis que, à cause de l'engagement, l'avocat ne pouvait fournir au journaliste. Je constate qu'à la page 304 du recueil, lord Diplock déclare notamment:

[TRADUCTION] L'enregistrement mécanique des interventions des avocats ne fait pas partie des notes sténographiques officielles que l'article 68 des R.S.C. oblige à prendre, mais on peut obtenir du sténographe officiel une transcription des interventions qui ont été mécaniquement enregistrées, non pas de plein droit ou en contrepartie de frais officiellement autorisés, mais en s'entendant de gré à gré avec le sténographe.

Il semblerait donc qu'un citoyen n'ait pas le droit d'obtenir une transcription qui serait supprimée aux termes d'une ordonnance assujettissant en tout ou en partie la transcription à l'ordonnance de confidentialité. Dans l'arrêt *Harman*, des dépositions ont été communiquées après avoir été prélevées d'un document confidentiel et le document est demeuré assujetti à l'engagement. En l'espèce, des renseignements confidentiels ont été communiqués

produced. Subjecting that document to the confidentiality order would in no way limit the proper use of that document by counsel or the parties. The invasion of privacy required for the purposes of the fair trial of the action and for the purpose that that trial be seen to be fair, must if possible, be limited. In discussing the requirements for public trials, Lord Roskill said, at page 326 of *Harman*:

The purpose of the requirement of open justice was the avoidance of abuse of any kind which can too often be inherent in secret justice. That purpose was amply safeguarded by hearing in open court, without the subsequent making available of any documents read in open court for a purpose which had no immediate concern with the litigation in question.

My Lords, there can be no doubt that the interests of justice must always require the giving of the fullest discovery however reluctant a particular litigant may be to reveal to his enemy his own private documents. At present when he does this he can rely upon the undertaking as giving him substantial protection against wider publicity than is necessary for the proper conduct of the trial in open court. But if, as the appellant contends, the undertaking determines once any document is read in open court, that protection is then by the very act of reading lost for all time. This must militate against full and frank discovery.

My Lords, on practical grounds, too, were the continuance or termination of the undertaking to depend upon whether or not there was a reading in open court, which as already stated may to some extent be a matter of chance, an unfortunate situation might arise with manoeuvring to ensure that particular documents were or were not read aloud, irrespective of their actual importance to the litigation, and some type of what might not unfairly be called forensic poker might ensue. [Underlining mine.]

In my view, evidence whether documentary or verbal produced under a protective order is in a similar position to discovery evidence produced subject to the undertaking. Therefore, if a party succeeds in having a document read in open court and having that reading recorded and transcribed, I do not see that the party should thus be able to relieve himself of the confidentiality order or the implied undertaking. This trial lasted several weeks and the transcript must be voluminous. Rather than leaf through it page by page I would have been prepared to consider an application for an order by which the transcript was sealed to be

dans le cadre des témoignages et un document contenant ces témoignages a été ou peut être produit. Assujettir ce document à l'ordonnance de confidentialité ne limiterait d'aucune façon l'usage légitime que les avocats ou les parties feraient de ce document. Il convient, dans la mesure du possible, de limiter l'atteinte qui doit être portée à la vie privée pour s'assurer que le procès soit équitable et qu'il donne l'impression de l'être. Au sujet des conditions exigées pour la tenue des procès publics, lord Roskill déclare ce qui suit, à la page 326 de l'arrêt *Harman*:

[TRADUCTION] Le principe de la publicité des débats judiciaires a pour objet d'éviter les abus de toutes sortes qu'entraîne trop souvent une justice secrète. Cet objet était amplement protégé par la tenue d'audiences publiques, sans qu'il soit par la suite possible d'obtenir les documents dont on avait fait la lecture en séance publique dans un but qui n'avait pas directement trait au procès en question.

Vos Seigneuries, il n'y a aucun doute que les intérêts de la justice doivent toujours commander la communication la plus complète des documents, indépendamment des réticences qu'a un plaideur donné à divulguer à son adversaire ses propres documents privés. Actuellement, lorsqu'il communique des documents confidentiels, il peut compter sur l'engagement et être assuré qu'il est protégé contre toute publicité plus étendue qu'il n'est nécessaire pour la bonne conduite du procès en séance publique. Mais si, comme l'appelant le prétend, l'engagement s'éteint dès qu'un document est lu en séance publique, cette protection est par le fait même de la lecture à jamais perdue. Cela milite contre la communication franche et complète des documents.

Vos Seigneuries, pour des raisons d'ordre pratique aussi, si la survie ou l'extinction de l'engagement devait dépendre du fait qu'il y a eu ou non une lecture en séance publique, ce qui, comme je l'ai déjà signalé, est dans une certaine mesure une question de hasard, il pourrait se présenter une situation malheureuse dans laquelle des manœuvres seraient faites pour s'assurer que des documents donnés sont ou non lus à haute voix, indépendamment de leur importance réelle pour le procès, et il pourrait s'ensuivre ce qu'on pourrait justement appeler une partie de poker entre avocats. [C'est moi qui souligne.]

À mon avis, la preuve, qu'elle soit documentaire ou verbale, qui est produite aux termes d'une ordonnance de confidentialité se trouve dans une situation semblable à la preuve produite dans le cadre d'une communication préalable sous réserve de l'engagement. En conséquence, si une partie réussit à faire lire un document en séance publique et à faire enregistrer et transcrire les renseignements qui sont ainsi lus, j'estime que la partie ne devrait pas pouvoir se libérer de l'ordonnance de confidentialité ou de l'engagement tacite. Le présent procès a duré plusieurs semaines et la transcription doit être volumineuse. Au lieu de la parcourir page par

used only for the purposes of an appeal, but subject to the right of any person to apply for access to the transcript for the purpose of preparing a critical comment on the conduct of the case or any other proper purpose.

Were the only matter to have been considered the implied undertaking in *Harman*, it would be necessary to scrutinize the transcript to ascertain what evidence was voluntarily produced and therefore whether any confidentiality in it should be considered waived. In this case, however, there was in addition to the implied undertaking, a confidentiality order which by its terms, in my view, enables a party to claim confidentiality with regard to documents and evidence voluntarily produced. The order permits a party to designate evidence as confidential and the claim of the applicant in this motion must be considered such a designation. Because only certain pages of the transcript were the subject of the motion before me, I only ordered those pages to be subjected to the confidentiality order. As a practical matter, if no appeal is filed from the judgment at trial, applying the confidentiality order to parts only of the transcript may not cause any undue complication. If, however, an appeal is filed and there is a possibility of parts of the transcript being made part of the public file and part, because of the confidentiality order, having to be abstracted therefrom and filed in sealed envelopes I would suggest that counsel might move on consent for an amendment to my order to require that the whole transcript be sealed when filed for the purpose of the appeal.

page, j'aurais été disposé à considérer une demande d'ordonnance aux termes de laquelle la transcription aurait été scellée pour n'être utilisée que dans le cadre d'un appel, mais sous réserve du droit de toute personne de demander la communication de la transcription dans le but de faire un commentaire critique au sujet du déroulement de l'affaire ou dans tout autre but régulier.

Si la seule chose à examiner était l'engagement tacite mentionné dans l'arrêt *Harman*, il serait nécessaire d'examiner attentivement la transcription pour déterminer quels éléments de preuve ont été produits de plein gré et, partant, si on pourrait considérer qu'on a renoncé à leur caractère confidentiel. En l'espèce toutefois, il y a eu, outre l'engagement tacite, une ordonnance de confidentialité qui, de par son libellé, autorise à mon avis une partie à revendiquer le caractère confidentiel des documents et des éléments de preuve qui ont été volontairement produits. L'ordonnance autorise toute partie à désigner des éléments de preuve comme confidentiels et la revendication formulée par la requérante dans la présente requête doit être considérée comme une telle désignation. Parce que seulement certaines pages de la transcription ont fait l'objet de la requête dont je suis saisi, j'ai ordonné que seules ces pages soient assujetties à l'ordonnance de confidentialité. En pratique, si aucun appel n'est interjeté du jugement de première instance, l'application de l'ordonnance de confidentialité à seulement certaines parties de la transcription ne saurait causer des complications inutiles. Cependant, si un appel est interjeté et qu'il existe une possibilité que certaines parties de la transcription soient versées au dossier public et qu'on doive, en raison de l'ordonnance de confidentialité, en retrancher des extraits et les déposer dans des enveloppes cachetées, je suggérerais aux avocats de s'entendre pour présenter une demande en vue de faire modifier mon ordonnance pour exiger que toute la transcription soit scellée lorsqu'elle sera déposée pour les besoins de l'appel.