

SUPREME COURT OF CANADA -- JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL

OTTAWA, 2006-11-14. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT **9:45 A.M. EST ON FRIDAY, NOVEMBER 17, 2006.**

FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330

COUR SUPRÊME DU CANADA -- PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL

OTTAWA, 2006-11-14. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L'APPEL SUIVANT LE **VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006, À 9 H 45 HNE.**

SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330

Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc. (Ont.) (30529)

Note for subscribers:

The summaries of the cases are available at <http://www.scc-csc.gc.ca> :

Click on Cases and on SCC Case Information, type in the Case Number and press Search. Click on the Case Number on the Search Result screen, and when the docket screen appears, click on "Summary" which will appear in the left column.

Alternatively, click on

http://scc.lexum.umontreal.ca/en/news_release/2006/06-11-14.2/06-11-14.2.html

Note pour les abonnés :

Les sommaires des causes sont affichés à l'adresse <http://www.scc-csc.gc.ca> :

Cliquez sur « Dossiers », puis sur « Renseignements sur les dossiers ». Tapez le n° de dossier et appuyez sur « Recherche ». Cliquez sur le n° du dossier dans les Résultats de la recherche pour accéder au Registre. Cliquez enfin sur le lien menant au « Sommaire » qui figure dans la colonne de gauche.

Autre façon de procéder : Cliquer sur

http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/news_release/2006/06-11-14.2/06-11-14.2.html

30529 Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc.

International law - Conflict of laws - Enforcement of foreign judgment - Whether the principles set out in *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077, as it was expanded in *Beals v. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416 were insufficient to deal with the enforcement of non-monetary foreign judgments - Whether the Court of Appeal erred in law in its application of the test in *Uniforêt Pate Port-Cartier Inc. v. Zerotech Technologies Inc.*, [1998] 9 W.W.R. 688 (B.C.S.C.), and, if not reviewed by This Honourable Court, will create confusion and uncertainty in the application of the doctrine of comity to emerging cross-

border business relations - Whether principles respecting intellectual property rights in an era of internet-based transactions require the foreign court to make specific reference to the intended territorial scope of its Order.

The Appellant Pro Swing Inc., an Ohio corporation, is a manufacturer and retailer of customized golf clubs and golf club heads. It sells a line of golf clubs and golf club heads under the trademark “Trident”. On April 27, 1998, the Appellant filed a complaint in the U.S. District Court against eight named defendants for trade-mark infringement. The Respondent, Elta Golf Inc., an Ontario corporation, was one of the named defendants in the complaint. In the complaint, the Appellant alleged that the Respondent was selling and offering for sale golf clubs and/or golf club heads under the infringing trademark “Rident” on its Internet web site. In July 1998, the Appellant and Respondent executed a settlement agreement. On July 28, 1998, Judge Paul R. Matia of the U.S. District Court, endorsed a consent decree that was also signed by the parties. In the consent decree, the Respondent agreed, amongst other things, that it was enjoined from selling golf clubs or golf components bearing the “Trident” trade-mark or other confusingly similar versions of that mark, other than golf clubs or golf club components purchased by the Respondent from the Appellant or its authorized distributor. In February, 2003, Judge Matia found the Respondent in contempt of the consent decree. The judge ordered, amongst other things, an accounting of its sales of infringing golf clubs and/or golf club components.

The Respondent did not comply with the contempt order. As a result of the Respondent’s non-compliance with the order to make an accounting, the Appellant has not been able to provide the U.S. District Court with a proposed compensatory damages award.

In June 2003, the Appellant filed a statement of claim against the Respondent in the Ontario Superior Court of Justice. In the statement of claim, the Appellant claimed that the Ontario courts should recognize and enforce the consent decree and the contempt order. In response, the Respondent filed a statement of defence claiming that the two U.S. District Court orders were not capable of recognition and enforcement in Ontario because they were not judgments for fixed sums of money. The Appellant moved for summary judgment and requested a declaration that the consent decree and the contempt order are valid and enforceable in Ontario. Summary judgment was granted. The consent decree and certain paragraphs in the contempt order issued by the U.S. District Court were held to be valid and enforceable in Ontario by the motions judge. The Court of Appeal allowed the appeal. The order of the motions judge was set aside and the motion was dismissed with costs. The cross-appeal was dismissed without costs.

Origin of the case:	Ontario
File No.:	30529
Judgment of the Court of Appeal:	June 30, 2004

Counsel: Raymond F. Leach/Janet A. Allinson for the
Appellant
Unrepresented for the Respondent

30529 Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc.

Droit international - Droit international privé - Exécution de jugement étranger - Les principes énoncés dans *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077, dont *Beals c. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416 a élargi l'application, sont-ils inadéquats en matière d'exécution de jugements étrangers de nature non pécuniaire ? - Lorsqu'elle a appliqué le critère de *Uniforêt Pate Port-Cartier Inc. v. Zerotech Technologies Inc.*, [1998] 9 W.W.R. 688 (C.S.C.-B.), la cour d'appel a-t-elle commis une erreur de droit qui, si elle n'est pas révisée par cette Cour, sera source de confusion et d'incertitude dans l'application de la doctrine de la courtoisie aux nouvelles relations transfrontalières ? - Les principes concernant les droits de propriété intellectuelle exigent-ils, à une époque de transactions Internet, qu'un tribunal étranger mentionne spécifiquement la portée territoriale qu'elle entend donner à son ordonnance ?

L'appelante Pro Swing Inc., une société de l'Ohio, est manufacturière et détaillante de bâtons de golf et de têtes de bâton de golf individualisés. Elle vend une gamme de bâtons de golf et de têtes de bâtons de golf sous la marque de commerce « Trident ». Le 27 avril 1998, l'appelante intentait devant la Cour de district des États-Unis une action en contrefaçon de marque de commerce contre huit défenderesses, dont l'intimée Elta Golf Inc. de l'Ontario. Dans son action, l'appelante alléguait que l'intimée vendait et offrait en vente sur son site web des bâtons de golf et des têtes de bâton de golf sous la marque contrefaisante « Rident ». En juillet 1998, l'appelante et l'intimée signaient une transaction que le juge Paul R. Matia de la Cour de district des États-Unis entérinait le 28 juillet 1998 dans une ordonnance de consentement également signée par les parties. Dans cette ordonnance, l'intimée reconnaissait notamment qu'il lui était interdit de vendre des bâtons de golf ou des pièces de bâtons de golf portant la marque « Trident » ou une marque dont la similarité pouvait prêter confusion avec cette dernière, à moins de les avoir achetés de l'appelante ou de son distributeur autorisé. En février 2003, le juge Matia déclarait l'intimée coupable d'outrage pour avoir contrevenu à l'ordonnance de consentement. Le juge ordonnait notamment à l'intimée de rendre compte de ses ventes de bâtons de golf et de pièces de bâtons de golf contrefaisants.

L'intimée n'a pas obtempéré à l'ordonnance d'outrage au tribunal. À cause du refus de l'intimée de se conformer à l'ordonnance de reddition de compte, l'appelante n'a pas été mesure de fournir à la Cour de district des États-Unis un projet d'ordonnance de dommages-intérêts compensatoires.

En juin 2003, l'appelante a intenté contre l'intimée une action devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Dans sa déclaration, l'appelante soutenait que les tribunaux ontariens devaient reconnaître et exécuter l'ordonnance de consentement et celle d'outrage au tribunal. Dans sa défense, l'intimée soutenait que les deux ordonnances de la Cour de district des États-Unis n'étaient pas susceptibles de reconnaissance et d'exécution en Ontario parce qu'elles n'étaient pas des jugements pour un montant déterminé. L'appelante a présenté une requête en jugement sommaire demandant au tribunal de déclarer que l'ordonnance de consentement et celle d'outrage au tribunal sont valides et exécutoires en Ontario. La requête en jugement sommaire a été accueillie. La juge des requêtes a conclu que l'ordonnance de consentement et certains paragraphes de l'ordonnance

d'outrage au tribunal de la Cour de district des États-Unis étaient valides et exécutoires en Ontario. La Cour d'appel a accueilli l'appel. L'ordonnance de la juge des requêtes a été annulée et la requête de l'appelante a été rejetée avec dépens. L'appel incident de l'intimée a été rejeté sans dépens.

Origine :	Ontario
N° du greffe :	30529
Arrêt de la Cour d'appel :	Le 30 juin 2004
Avocats :	Raymond F. Leach /Janet A. Allinson pour l'appelante Intimée non représentée par avocat
