

**Pro Swing Inc.** *Appellant*

v.

**Elta Golf Inc.** *Respondent*

**INDEXED AS: PRO SWING INC. v. ELTA GOLF INC.**

**Neutral citation: 2006 SCC 52.**

File No.: 30529.

2005: December 15; 2006: November 17.

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

ON APPEAL FROM THE COURT OF APPEAL FOR ONTARIO

*Private international law — Foreign judgments — Recognition and enforcement of foreign non-monetary judgments — Whether common law should be changed to permit enforcement of foreign non-monetary judgments — Considerations relevant to recognition and enforcement of such judgments or orders.*

Pro Swing manufactures and sells customized gold clubs and golf club heads. It owns the Trident trademark in the U.S. Elta Golf carries on business in Ontario, and it offered for sale on its Website goods bearing marks which resembled Trident. Pro Swing filed a complaint in Ohio for trademark infringement. The parties entered into a settlement agreement, which was endorsed by a consent decree of the U.S. District Court. The decree enjoined Elta Golf from purchasing, marketing or selling golf clubs or golf club components bearing the Trident mark or confusingly similar variations. In 2002, Pro Swing brought a motion for contempt of court alleging that Elta Golf had violated the consent decree, and a contempt order was issued. Pro Swing then filed in the Ontario Superior Court of Justice a motion for recognition and enforcement of the consent decree and the contempt order. The motions judge held that non-money foreign judgments can be enforced and declared the consent decree valid and enforceable in Ontario. She also found that the contempt order was restitutionary in nature and that parts of that order were duplicative of the consent decree and were not final, and concluded that the portions not offending the finality requirement could be severed. She recognized the severed portions of the contempt order and declared them to be

**Pro Swing Inc.** *Appelante*

c.

**Elta Golf Inc.** *Intimée*

**RÉPERTORIÉ : PRO SWING INC. c. ELTA GOLF INC.**

**Référence neutre : 2006 CSC 52.**

N<sup>o</sup> du greffe : 30529.

2005 : 15 décembre; 2006 : 17 novembre.

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

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

*Droit international privé — Jugements étrangers — Reconnaissance et exécution d'un jugement non pécuniaire étranger — Y a-t-il lieu de modifier la common law pour permettre l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger? — Considérations pertinentes pour la reconnaissance et l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance de cette nature.*

Pro Swing fabrique et vend des bâtons de golf et des têtes de bâton de golf sur mesure. Aux États-Unis, elle est propriétaire de la marque de commerce Trident. Elta Golf, une entreprise ontarienne, a offert en vente sur son site Internet des articles revêtus de marques ressemblant à Trident. Pro Swing l'a poursuivie en Ohio pour contrefaçon de sa marque de commerce. Les parties ont conclu une transaction qu'une cour fédérale de district a entérinée dans un jugement sur consentement. Le jugement interdit à Elta Golf d'acheter, de commercialiser ou de vendre des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf revêtus de la marque Trident ou d'une variante créant de la confusion avec elle. En 2002, une ordonnance pour outrage au tribunal a été rendue après que Pro Swing en eut fait la demande au motif qu'Elta Golf avait transgressé le jugement sur consentement. Pro Swing a ensuite saisi la Cour supérieure de justice de l'Ontario d'une requête visant à faire reconnaître et exécuter le jugement sur consentement et l'ordonnance pour outrage au tribunal. La juge des requêtes a conclu qu'un jugement non pécuniaire étranger pouvait être exécuté et elle a déclaré le jugement sur consentement valide et exécutoire en Ontario. Elle a par ailleurs statué que l'ordonnance pour outrage au tribunal était de nature réparatoire et que certains

enforceable. The Court of Appeal set aside the motions judge's decision, concluding that both foreign orders were not enforceable in Ontario because they were ambiguous in respect of material matters, in particular on the critical issue of the scope of the extraterritorial application of these orders.

*Held* (McLachlin C.J. and Bastarache and Charron JJ. dissenting): The appeal should be dismissed.

*Per* LeBel, Deschamps, Fish and Abella JJ.: The traditional common law rule that limits the recognition and enforcement of foreign orders to final money judgments should be changed. Such a change requires a cautious approach and must be accompanied by a judicial discretion enabling the domestic court to consider relevant factors so as to ensure that the orders do not disturb the structure and integrity of the Canadian legal system. A departure from the common law rule will necessarily affect both commercial activity and judicial assistance in an era of large-scale cross-border commerce, e-commerce and cross-border litigation and will open the door to equitable orders such as injunctions, which are key to an effective modern-day remedy. In contemplating considerations specific to the recognition and enforcement of equitable orders, courts can draw the relevant criteria from other foreign judicial assistance mechanisms based on comity. For present purposes, it is sufficient to underscore the need to incorporate the very flexibility that infuses equity. Consequently, the conditions for recognition and enforcement can be expressed generally as follows: the judgment must have been rendered by a court of competent jurisdiction and must be final, and it must be of a nature that the principle of comity requires the domestic court to enforce. Comity does not require receiving courts to extend greater judicial assistance to foreign litigants than it does to its own litigants, and the discretion that underlies equitable orders can be exercised by Canadian courts when deciding whether to enforce one. [14-16] [30-31]

Here, the consent decree and the contempt order are not enforceable in Ontario. These orders are problematic from many points of view. The contempt order is quasi-criminal in nature, and a Canadian court will not enforce a penal order, either directly or indirectly. While

de ses éléments faisaient double emploi avec le jugement sur consentement et n'étaient pas définitifs. Elle a conclu que les éléments qui respectaient l'exigence du caractère définitif pouvaient être dissociés. Elle a reconnu les éléments dissociés de l'ordonnance pour outrage et les a déclarés exécutoires. La Cour d'appel a annulé sa décision et conclu que les deux jugements étrangers n'étaient pas exécutoires en Ontario, car ils étaient ambigus sous certains rapports importants, en particulier pour ce qui était de la question cruciale de leur portée extraterritoriale.

*Arrêt* (la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

*Les juges* LeBel, Deschamps, Fish et Abella : La règle de common law classique voulant qu'un jugement étranger ne puisse être reconnu et exécuté que s'il est pécuniaire et définitif devrait être modifiée. Une telle mutation doit être le fruit d'une démarche prudente et s'accompagner de l'octroi au tribunal national du pouvoir discrétionnaire de tenir compte de certains éléments afin que le jugement ne porte pas atteinte à l'intégrité du système de justice canadien. En cette ère de généralisation du commerce transfrontalier, du commerce électronique et des litiges transfrontaliers, la modification de la règle de common law aura nécessairement une incidence sur l'activité commerciale et la collaboration judiciaire et elle ouvrira la porte à des ordonnances en equity (comme l'injonction) qui sont indispensables à des solutions adaptées aux besoins contemporains. Dans l'examen des considérations propres à la reconnaissance et à l'exécution d'une ordonnance en equity, le tribunal peut s'inspirer des critères issus d'autres mécanismes de collaboration judiciaire fondés sur la courtoisie. Pour l'heure, il suffit de souligner la nécessité de tenir compte de la souplesse qui imprègne l'equity. Les conditions auxquelles peut être reconnu et exécuté un jugement étranger peuvent donc être résumées de façon générale : il doit avoir été rendu par un tribunal compétent, être définitif et être d'une nature telle que la courtoisie commande son exécution. La notion de courtoisie n'exige pas que le tribunal saisi accorde une aide plus grande à un justiciable étranger qu'à un justiciable national et le tribunal canadien peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui sous-tend l'ordonnance en equity pour décider de l'exécuter ou non. [14-16] [30-31]

En l'espèce, le jugement sur consentement et l'ordonnance pour outrage au tribunal ne sont pas exécutoires en Ontario. Ils sont problématiques sous de nombreux rapports. L'ordonnance pour outrage au tribunal a un caractère quasi pénal, et les tribunaux canadiens

the U.S. distinguishes between civil and criminal contempt orders, in Canada, a contempt order is first and foremost a declaration that a party has acted in defiance of a court order. Consequently, a motion for contempt of court cannot be reduced to a way to put pressure on a defaulting debtor or a means for an aggrieved party to seek indemnification. The gravity of a contempt order in Canada is underscored by the criminal law protections afforded to the person against whom such an order is sought and by the sanction that person faces, which could include imprisonment. The “public law” element of a declaration of contempt and the opprobrium attached to it eclipse the impact of a simple restitutionary award. Furthermore, when faced with the need to interpret the law, the receiving court must ensure that no conflict results from the nature attributed to the order after the enforcement judgment is rendered. In the case of a contempt order, because of the different approaches in the U.S. and Canada, the conflict is real. Courts should not expose litigants to consequences to which they would not be exposed under the foreign law. Aware of their limitations, receiving courts should use their discretion to refrain from enforcing orders that subject Canadian litigants to unforeseen obligations. [34-36] [49-51] [62]

If injunctive relief is to be enforced, its territorial scope has to be specific and clear. Here, the intended territorial scope of the injunctive relief in the consent decree is uncertain. In the absence of explicit terms making the settlement agreement a worldwide undertaking, the consent decree cannot be said to clearly apply worldwide. Moreover, the contempt order imposes an obligation to account for all sales, even sales that may fall outside the scope of Pro Swing’s trademark protection. To interpret the contempt order as applying outside the U.S. would offend the principle of territoriality. Extraterritoriality and comity cannot serve as a substitute for a lack of worldwide trademark protection. [25] [56-58] [62]

On the issue of the appropriate remedy and the use of judicial resources, it is unclear that recognition and enforcement of the judgment is the appropriate tool amongst the various judicial assistance mechanisms or that the matter is an appropriate one for lending judicial assistance in the form requested. Letters rogatory might have been a more useful means to obtain the evidence

refuseront d’exécuter, directement ou non, une ordonnance pénale. Alors que, en matière d’outrage, le droit américain distingue l’ordonnance civile de l’ordonnance pénale, le droit canadien considère que l’ordonnance pour outrage au tribunal est avant tout la déclaration qu’une partie a transgressé une ordonnance judiciaire. Par conséquent, une requête pour outrage au tribunal ne peut être réduite à un moyen de faire pression sur un débiteur défaillant ou d’être indemnisé d’un préjudice. Les mesures de protection que prévoit le droit pénal au bénéfice de la personne visée par une telle requête et la sanction dont celle-ci est passible (ce qui peut comprendre l’emprisonnement) attestent la gravité d’une condamnation pour outrage au tribunal au Canada. L’élément « droit public » de la déclaration d’outrage au tribunal et l’opprobre qui découle de celle-ci éclipsent les conséquences d’une simple ordonnance de réparation. De plus, lorsqu’il lui faut interpréter le droit, le tribunal saisi doit veiller à ce qu’une fois l’exécution ordonnée, la qualification du jugement ne donne lieu à aucun conflit. Dans le cas d’une ordonnance pour outrage au tribunal, il y aura bel et bien conflit, car son interprétation diffère en droits américain et canadien. Le tribunal saisi ne doit pas exposer un justiciable à des conséquences qui ne pouvaient découler du droit étranger. Conscient de ses limites, il doit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’abstenir d’exécuter un jugement qui soumet le justiciable canadien à des obligations imprévues. [34-36] [49-51] [62]

Lorsqu’il s’agit d’exécuter une injonction, la portée territoriale ne doit faire aucun doute. En l’occurrence, la portée territoriale de l’injonction contenue dans le jugement sur consentement est incertaine. Comme l’entente ne dit pas explicitement qu’elle s’applique à l’échelle internationale, on ne peut conclure avec certitude que le jugement sur consentement s’applique partout dans le monde. En outre, l’ordonnance pour outrage prévoit l’obligation d’établir le nombre d’articles vendus, même lorsque la vente peut ne pas bénéficier de la protection de la marque de Pro Swing. Conclure que l’ordonnance pour outrage s’applique à l’extérieur des É.-U. irait à l’encontre du principe de territorialité. L’extraterritorialité et la courtoisie ne sauraient pallier l’absence de protection d’une marque à l’étranger. [25] [56-58] [62]

En ce qui concerne la réparation appropriée et l’utilisation des ressources judiciaires, il n’est pas évident que parmi les mécanismes variés de collaboration judiciaire, la reconnaissance et l’exécution du jugement soit celui qui convient, ni que l’affaire se prête à la forme de collaboration judiciaire sollicitée. La commission rogatoire aurait peut-être été préférable pour recueillir les

required by the American judge to finalize the damage award in the contempt proceeding in the U.S. Further, a court may also consider whether the matter merits the involvement of the Canadian court. Here, there is a concern that the judicial machinery could be deployed only to find that Pro Swing's debtor is insolvent. When the circumstances give rise to legitimate concerns about the use of judicial resources, the litigant bears the burden of reassuring the court that the matter is worth going forward with. [45-47] [62]

Finally, there are public policy concerns regarding parts of the contempt order inasmuch as it requires the disclosure of personal information that may *prima facie* be protected from disclosure. Courts should be mindful of the quasi-constitutional nature of the protection of personal information. [59-60]

Accordingly, in the case at bar, to refuse to enforce the consent decree and the contempt order is an appropriate exercise of equitable discretion and amounts to allowing the Ohio court to continue the proceedings with the judicial assistance of the Ontario courts, but to a lesser extent than has been requested. [63]

*Per* McLachlin C.J. and Bastarache and Charron JJ. (dissenting): The common law should be extended to permit the enforcement of foreign non-money judgments in appropriate circumstances. The common law must evolve in a way that takes into account the important social and economic forces that shape commercial and other kinds of relationships. That evolution must take place both incrementally and in a principled way, taking into account, in the context of foreign non-money judgments, the underlying principles of comity, order and fairness. [66] [78-79]

A court enforcing a foreign judgment is enforcing the obligation created by that judgment. In principle, it should not look beyond the judgment to the merits of the case. While different non-money remedies and different circumstances will raise different considerations, for the purposes of this case, there are three categories of restrictions on the recognition and enforcement of foreign non-money judgments that should be considered. First, with respect to the general requirements for enforcement, a foreign non-money judgment will not be enforced if the issuing court did not properly take jurisdiction, or if fairness considerations render such enforcement inadvisable or unjust. The existing defences of fraud, public policy and natural justice are designed to guard against unfairness in its most

éléments de preuve dont avait besoin le juge américain pour déterminer le montant des dommages-intérêts et mettre fin à l'instance pour outrage au tribunal engagée aux É.-U. De plus, le tribunal peut aussi se demander si l'affaire justifie l'intervention d'un tribunal canadien. En l'espèce, on peut craindre que l'appareil judiciaire ne soit mis à contribution que pour constater l'insolvabilité de Pro Swing. Lorsque les circonstances soulèvent des interrogations légitimes quant à l'affectation des ressources judiciaires, il incombe au justiciable de convaincre le tribunal qu'il vaut la peine d'accéder à sa demande. [45-47] [62]

Enfin, certaines parties de l'ordonnance pour outrage au tribunal mettent en cause l'ordre public en ce qu'elles exigent une communication de renseignements personnels interdite à première vue. Les tribunaux doivent tenir compte du caractère quasi constitutionnel de la protection des renseignements personnels. [59-60]

Le refus d'exécuter le jugement sur consentement et l'ordonnance pour outrage constitue donc en l'espèce un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire que confère l'equity et il permet la poursuite de l'instance devant la cour de l'Ohio avec la collaboration des tribunaux ontariens, mais dans une moins grande mesure que celle sollicitée. [63]

*La* juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron (dissidents) : La common law devrait être assouplie pour permettre l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger à certaines conditions. La common law doit évoluer en phase avec les importantes forces sociales et économiques qui façonnent les rapports commerciaux et autres. Cette évolution doit se faire de façon graduelle et raisonnée, eu égard, dans le cas des jugements non pécuniaires étrangers, aux principes sous-jacents de courtoisie, d'ordre et d'équité. [66] [78-79]

Le tribunal appelé à exécuter un jugement étranger donne effet à l'obligation créée. Il doit en principe s'abstenir d'examiner le fond de l'affaire. Même si des réparations non pécuniaires différentes et des circonstances différentes feront intervenir des considérations différentes, trois conditions d'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger devraient être considérées pour statuer sur le présent litige. Premièrement, en ce qui concerne les exigences générales, un jugement non pécuniaire étranger ne sera exécuté que si le tribunal d'origine avait compétence et qu'aucune considération liée à l'équité ne rend son exécution inopportune ou injuste. Les moyens de défense actuels fondés sur la fraude, l'ordre public et la justice naturelle se veulent un rempart contre les formes d'injustice les plus

recognizable forms. Second, courts should decline to enforce foreign non-money orders that are not final and clear. Where finality is concerned, a foreign order must establish an obligation that is complete and defined; as regards clarity, an order must be sufficiently unambiguous to be enforced. A decision not to enforce on the grounds of lack of finality or clarity would have to be based on concerns apparent on the face of the order or arising from the factual or legal context. Mere speculation would not suffice. Third, Canadian courts will not enforce a foreign penal law or judgment, either directly or indirectly. [87-92] [95-101]

Here, the motions judge's decision should be restored. Elta Golf conceded that the general requirements for enforcement are met. The consent decree and the portions of the contempt order the motions judge held to be enforceable in Ontario were final. The orders were complete and in no need of future elaboration. The hypothetical possibility of the need for future court supervision should not preclude the recognition of a foreign order. The orders were also sufficiently clear. In particular, an examination of the content of the consent decree and the contempt order reveals no ambiguities about their extraterritorial application. Lastly, while foreign criminal contempt orders are clearly penal and cannot be enforced by Canadian courts, the same should not be said of foreign civil contempt orders. A distinction between civil and criminal contempt exists in Canada and there is nothing penal about the contempt order in this case. The terms of the order are designed to reinforce the consent decree and to provide Pro Swing with restitution for Elta Golf's violations. The motions judge found that the contempt order was restitutionary in nature, not penal. That conclusion is unassailable. [104-116]

While parts of the contempt order may raise privacy concerns, to bring up this issue at this stage when it was never argued before this or any other court would amount to an inappropriate transformation of the proceedings. In any event, if the offending parts of the contempt order cannot be enforced for public policy reasons, they can be severed. The public policy issue therefore should not determine the outcome of this appeal. [121]

manifestes. Deuxièmement, le tribunal ne doit exécuter un jugement non pécuniaire étranger que s'il est définitif et clair. Pour qu'un jugement étranger soit définitif, l'obligation qu'il crée doit être complète et définie. En ce qui concerne sa clarté, il doit être suffisamment certain pour que son exécution puisse avoir lieu. Le caractère non définitif ou l'ambiguïté doivent ressortir du jugement même ou découler du contexte factuel ou juridique de l'affaire pour que soit justifié le refus d'exécuter le jugement. Une simple conjecture ne suffit pas. Troisièmement, un tribunal canadien n'exécutera une décision ou une disposition pénale étrangère ni directement ni indirectement. [87-92] [95-101]

Dans la présente affaire, la décision de la juge des requêtes devrait être rétablie. Elta Golf a concédé que les exigences générales étaient respectées. Le jugement sur consentement et les éléments de l'ordonnance pour outrage au tribunal que la juge des requêtes a tenus pour exécutoires en Ontario étaient définitifs. Les jugements étaient complets et ne nécessitaient aucune précision ultérieure. La possibilité théorique qu'une supervision judiciaire soit nécessaire ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance d'un jugement étranger. Par ailleurs, les jugements sont suffisamment clairs. Plus particulièrement, l'examen du jugement sur consentement et de l'ordonnance pour outrage au tribunal ne révèle aucune ambiguïté quant à leur portée extraterritoriale. Enfin, l'ordonnance étrangère pour outrage criminel est clairement pénale et ne peut être exécutée par un tribunal canadien, mais il ne devrait pas en aller de même de l'ordonnance étrangère pour outrage civil. Le droit canadien établit une distinction entre une ordonnance civile et une ordonnance criminelle en matière d'outrage et, en l'espèce, l'ordonnance pour outrage au tribunal ne comporte aucun élément pénal. Ses dispositions visent à renforcer le jugement sur consentement et à réparer le tort que les violations d'Elta Golf ont causé à Pro Swing. La juge des requêtes a conclu que l'ordonnance pour outrage au tribunal avait un caractère réparatoire et non pénal. Cette conclusion est inattaquable. [104-116]

Même si des éléments de l'ordonnance pour outrage au tribunal peuvent être problématiques en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, aborder cette question maintenant, alors qu'elle n'a été soulevée ni devant la Cour ni devant les juridictions inférieures transformerait indûment l'instance. Quoi qu'il en soit, si des raisons d'ordre public empêchent l'exécution de ces éléments, ceux-ci peuvent être dissociés. La question de l'ordre public ne saurait donc être déterminante pour l'issue du présent pourvoi. [121]

## Cases Cited

By Deschamps J.

**Applied:** *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077; **considered:** *Beals v. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416, 2003 SCC 72; **referred to:** *Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education)*, [2003] 3 S.C.R. 3, 2003 SCC 62; *Unifund Assurance Co. v. Insurance Corp. of British Columbia*, [2003] 2 S.C.R. 63, 2003 SCC 40; *Hunt v. T&N plc*, [1993] 4 S.C.R. 289; *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895); *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065; *Gompers v. Bucks Stove & Range Co.*, 221 U.S. 418 (1911); *P.-A.P. v. A.F.*, [1996] R.D.J. 419; *Westfair Foods Ltd. v. Naherny* (1990), 63 Man. R. (2d) 238; *Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 S.C.R. 897; *District Court of the United States, Middle District of Florida v. Royal American Shows, Inc.*, [1982] 1 S.C.R. 414; *Zingre v. The Queen*, [1981] 2 S.C.R. 392; *Re International Association of Machinists & Aerospace Workers and Qantas Airways Ltd.* (1983), 149 D.L.R. (3d) 38; *Aetna Financial Services Ltd. v. Feigelman*, [1985] 1 S.C.R. 2; *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45; *United States v. Burns*, [2001] 1 S.C.R. 283, 2001 SCC 7; *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [2006] 1 S.C.R. 441, 2006 SCC 13; *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)*, [2002] 2 S.C.R. 773, 2002 SCC 53; *Dagg v. Canada (Minister of Finance)*, [1997] 2 S.C.R. 403; *Barrick Gold Corp. v. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416.

By McLachlin C.J. (dissenting)

*Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077; *Hunt v. T&N plc*, [1993] 4 S.C.R. 289; *Beals v. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416, 2003 SCC 72; *R. v. Salituro*, [1991] 3 S.C.R. 654; *Uniforêt Pâte Port-Cartier Inc. v. Zerotech Technologies Inc.*, [1998] 9 W.W.R. 688; *Barrick Gold Corp. v. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416; *Tolofson v. Jensen*, [1994] 3 S.C.R. 1022; *Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education)*, [2003] 3 S.C.R. 3, 2003 SCC 62; *United Nurses of Alberta v. Alberta (Attorney General)*, [1992] 1 S.C.R. 901; *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065; *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)*, [2002] 2 S.C.R. 773, 2002 SCC 53.

## Statutes and Regulations Cited

*Canada Evidence Act*, R.S.C. 1985, c. C-5, ss. 4, 46.

## Jurisprudence

Citée par la juge Deschamps

**Arrêt appliqué :** *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077; **arrêt examiné :** *Beals c. Saldanha*, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72; **arrêts mentionnés :** *Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation)*, [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; *Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia*, [2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40; *Hunt c. T&N plc*, [1993] 4 R.C.S. 289; *Hilton c. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895); *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065; *Gompers c. Bucks Stove & Range Co.*, 221 U.S. 418 (1911); *P.-A.P. c. A.F.*, [1996] R.D.J. 419; *Westfair Foods Ltd. c. Naherny* (1990), 63 Man. R. (2d) 238; *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 R.C.S. 897; *District Court of the United States, Middle District of Florida c. Royal American Shows, Inc.*, [1982] 1 R.C.S. 414; *Zingre c. La Reine*, [1981] 2 R.C.S. 392; *Re International Association of Machinists & Aerospace Workers and Qantas Airways Ltd.* (1983), 149 D.L.R. (3d) 38; *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman*, [1985] 1 R.C.S. 2; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45; *États-Unis c. Burns*, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; *Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général)*, [2006] 1 R.C.S. 441, 2006 CSC 13; *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)*, [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53; *Dagg c. Canada (Ministre des Finances)*, [1997] 2 R.C.S. 403; *Barrick Gold Corp. c. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416.

Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente)

*Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077; *Hunt c. T&N plc*, [1993] 4 R.C.S. 289; *Beals c. Saldanha*, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72; *R. c. Salituro*, [1991] 3 R.C.S. 654; *Uniforêt Pâte Port-Cartier Inc. c. Zerotech Technologies Inc.*, [1998] 9 W.W.R. 688; *Barrick Gold Corp. c. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416; *Tolofson c. Jensen*, [1994] 3 R.C.S. 1022; *Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation)*, [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; *United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)*, [1992] 1 R.C.S. 901; *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065; *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)*, [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53.

## Lois et règlements cités

*Code civil du Québec*, L.Q. 1991, ch. 64, art. 3155(2).

*Civil Code of Québec*, S.Q. 1991, c. 64, art. 3155(2).  
*Evidence Act*, R.S.O. 1990, c. E.23, s. 60.  
*Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5, s. 7(3)(c).  
*Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 60.11.

#### Authors Cited

Berryman, Jeff. “Cross-Border Enforcement of Mareva Injunctions in Canada” (2005), 30 *Adv. Q.* 413.  
 Black, Vaughan. “Enforcement of Foreign Non-money Judgments: *Pro Swing v. Elta*” (2006), 42 *Can. Bus. L.J.* 81.  
 Briggs, Adrian. “Crossing the River by Feeling the Stones: Rethinking the Law on Foreign Judgments” (2004), 8 *SYBIL* 1.  
 British Columbia. British Columbia Law Institute. *Report on the Enforcement of Non-money Judgments from Outside the Province*. Vancouver: The Institute, 1999.  
 Castel, Jean-Gabriel, and Janet Walker. *Canadian Conflict of Laws*, vol. 1, 6th ed. Markham, Ont.: Lexis-Nexis Butterworths, 2005 (loose-leaf updated March 2006, release 3).  
*Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, vol. 1, 13th ed. under the general editorship of Lawrence Collins. London: Sweet & Maxwell, 2000.  
*Hanbury & Martin Modern Equity*, 17th ed. by Jill E. Martin. London: Sweet & Maxwell, 2005.  
 MacDonald, Ken. “A New Approach to Enforcement of Foreign Non-Monetary Judgments” (2006), 31 *Adv. Q.* 44.  
 Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1992 (loose-leaf updated November 2005, release 13).  
 Spry, I. C. F. *The Principles of Equitable Remedies: Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages*, 6th ed. Canada: Carswell, 2001.  
 Talpis, Jeffrey, and Joy Goodman. “A comity of errors”, *Law Times*, vol. 14, No. 2, January 20, 2003, p. 7.  
 Uniform Law Conference of Canada. *Uniform Law Conference of Canada: Commercial Law Strategy*. Ottawa: The Conference, 2005 (loose-leaf).  
 Walker, Janet. “*Beals v. Saldanha*: Striking the Comity Balance Anew” (2002), 5 *Can. Int’l Law.* 28.

APPEAL from a judgment of the Ontario Court of Appeal (Moldaver, Gillese and Blair J.J.A.) (2004), 71 O.R. (3d) 566, [2004] O.J. No. 2801 (QL), setting aside an order of Pepall J. (2003), 68

*Loi sur la preuve*, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 60.  
*Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 4, 46.  
*Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5, art. 7(3)c).  
*Règles de procédure civile*, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.11.

#### Doctrine citée

Berryman, Jeff. « Cross-Border Enforcement of Mareva Injunctions in Canada » (2005), 30 *Adv. Q.* 413.  
 Black, Vaughan. « Enforcement of Foreign Non-money Judgments : *Pro Swing v. Elta* » (2006), 42 *Rev. can. dr. comm.* 81.  
 Briggs, Adrian. « Crossing the River by Feeling the Stones : Rethinking the Law on Foreign Judgments » (2004), 8 *SYBIL* 1.  
 Castel, Jean-Gabriel, and Janet Walker. *Canadian Conflict of Laws*, vol. 1, 6th ed. Markham, Ont. : Lexis-Nexis Butterworths, 2005 (loose-leaf updated March 2006, release 3).  
 Colombie-Britannique. British Columbia Law Institute. *Report on the Enforcement of Non-money Judgments from Outside the Province*. Vancouver : The Institute, 1999.  
 Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. *Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada : Stratégie du droit commercial*. Ottawa : La Conférence, 2005 (feuilles mobiles).  
*Dicey and Morris on the Conflict of Laws*, vol. 1, 13th ed. under the general editorship of Lawrence Collins. London : Sweet & Maxwell, 2000.  
*Hanbury & Martin Modern Equity*, 17th ed. by Jill E. Martin. London : Sweet & Maxwell, 2005.  
 MacDonald, Ken. « A New Approach to Enforcement of Foreign Non-Monetary Judgments » (2006), 31 *Adv. Q.* 44.  
 Sharpe, Robert J. *Injunctions and Specific Performance*, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1992 (loose-leaf updated November 2005, release 13).  
 Spry, I. C. F. *The Principles of Equitable Remedies : Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages*, 6th ed. Canada : Carswell, 2001.  
 Talpis, Jeffrey, and Joy Goodman. « A comity of errors », *Law Times*, vol. 14, No. 2, January 20, 2003, p. 7.  
 Walker, Janet. « *Beals v. Saldanha* : Striking the Comity Balance Anew » (2002), 5 *R.C.D.I.* 28.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Moldaver, Gillese et Blair) (2004), 71 O.R. (3d) 566, [2004] O.J. No. 2801 (QL), qui a infirmé une ordonnance de la juge

O.R. (3d) 443, 30 C.P.R. (4th) 165, [2003] O.J. No. 5434 (QL). Appeal dismissed, McLachlin C.J. and Bastarache and Charron JJ. dissenting.

*Raymond F. Leach and Janet A. Allinson*, for the appellant.

No one appeared for the respondent.

The judgment of LeBel, Deschamps, Fish and Abella JJ. was delivered by

DESCHAMPS J. — Modern-day commercial transactions require prompt reactions and effective remedies. The advent of the Internet has heightened the need for appropriate tools. On the one hand, frontiers remain relevant to national identity and jurisdiction, but on the other hand, the globalization of commerce and mobility of both people and assets make them less so. The law and the justice system are servants of society, not the reverse. The Court has been asked to change the common law. The case for adapting the common law rule that prevents the enforcement of foreign non-money judgments is compelling. But such changes must be made cautiously. Although I recognize the need for a new rule, it is my view that this case is not the right one for implementing it.

#### I. Background and Judicial History

The appellant, Pro Swing Inc., manufactures and sells customized golf clubs and golf club heads. It owns the Trident trademark in the U.S. On April 27, 1998, Pro Swing filed a complaint against eight defendants for trademark infringement in the United States District Court for the Northern District of Ohio Eastern Division (“Ohio court”). The respondent, Elta Golf Inc., an Ontario resident, was named as a defendant. In the action, Pro Swing alleged that Elta was offering and selling golf clubs or golf club heads on its Web site under the infringing trademark Rident. On July 6, 1998, in Ontario, Mr. Frank Lin, as president of Elta, signed a declaration in which he stated that he now knew of Pro Swing’s trademark. He declared that he had

Pepall (2003), 68 O.R. (3d) 443, 30 C.P.R. (4th) 165, [2003] O.J. No. 5434 (QL). Pourvoi rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges Bastarache et Charron sont dissidents.

*Raymond F. Leach et Janet A. Allinson*, pour l’appelante.

Personne n’a comparu pour l’intimée.

Version française du jugement des juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella rendu par

LA JUGE DESCHAMPS — Aujourd’hui, les opérations commerciales requièrent une attention immédiate et des solutions efficaces. L’Internet rend plus aigu encore le besoin de disposer d’outils adéquats. Certes, les frontières définissent encore la compétence et l’identité nationales, mais la mondialisation du commerce et la libre circulation des personnes et des biens en réduisent l’importance. Le système de droit et de justice est au service de la société, et non l’inverse. En l’espèce, on demande à la Cour de modifier la common law. Les arguments favorables à la modification de la règle de common law qui fait obstacle à l’exécution des jugements non pécuniaires sont convaincants. Mais pareille modification doit être apportée avec circonspection. Je reconnais qu’une nouvelle règle s’impose, mais j’estime que la présente affaire ne se prête pas à son application.

#### I. Contexte et historique judiciaire

L’appelante, Pro Swing Inc., fabrique et vend des bâtons de golf et des têtes de bâton de golf sur mesure. Aux États-Unis, elle est propriétaire de la marque de commerce Trident. Le 27 avril 1998, elle a intenté devant la Cour fédérale du District nord de l’Ohio, division de l’est (la « cour de l’Ohio ») une poursuite en contrefaçon de marque de commerce contre huit défenderesses, dont l’intimée Elta Golf Inc., une société ontarienne. Dans son action, Pro Swing a allégué que, sur son site Internet, Elta offrait en vente et vendait des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf portant la marque contrefaite Rident. Le 6 juillet 1998, le président d’Elta, M. Frank Lin, a signé en Ontario une déclaration dans laquelle il disait maintenant connaître l’existence de

1

2



three golf clubs or golf club heads bearing the mark Rident, that he had never sold any and that he would discontinue advertising and distributing the clubs or club heads. The declaration was incorporated into a settlement agreement which stated that Pro Swing relied on the representations of Elta as to the use of Rident on golf clubs or golf club heads. Elta further represented in the agreement that it had discontinued marketing or using golf clubs or golf club heads bearing the mark Trident, Rident, Riden or Trigoal, and it undertook not to purchase, sell or use club components bearing those marks or a confusingly similar mark without the authorization of Pro Swing. It also undertook to deliver to Pro Swing's counsel any clubs or golf club heads and marketing material in its possession, and to modify its Web page. On July 28, 1998, a consent decree was endorsed by Matia J. of the Ohio court (see Appendix A).

la marque de Pro Swing. Il ajoutait qu'Elta avait en sa possession trois bâtons de golf ou têtes de bâton de golf de marque Rident, qu'elle n'en avait vendu aucun et qu'elle cesserait d'en faire la promotion et la distribution. Cette déclaration a été intégrée à la transaction intervenue entre les parties, qui précisait que Pro Swing se fondait sur les affirmations d'Elta concernant l'emploi de la marque Rident en liaison avec des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf. Elta a de plus indiqué dans la transaction qu'elle avait cessé de commercialiser ou d'utiliser des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf portant les marques Trident, Rident, Riden ou Trigoal. Elle s'est engagée à ne pas acheter, vendre ou utiliser, sans l'autorisation de Pro Swing, tout article de golf revêtant l'une ou l'autre de ces marques ou une marque semblable créant de la confusion avec elles. Elle s'est en outre engagée à remettre à l'avocat de Pro Swing les bâtons de golf ou les têtes de bâton de golf ainsi que le matériel promotionnel en sa possession et à modifier son site Internet. Le 28 juillet 1998, le juge Matia de la cour de l'Ohio a entériné l'accord des parties en rendant un jugement sur consentement (annexe A).

3 On December 20, 2002, Pro Swing filed a motion for contempt of court, alleging that Elta had violated the consent decree by failing to surrender the items and by advertising and selling club heads. Pro Swing filed a declaration stating that an investigator had purchased two golf club heads on the Internet, one bearing the Trident and the other the Rident mark, for delivery in Ohio. On February 25, 2003, after finding that Elta had violated the consent decree, Matia J. issued a contempt order (see Appendix B).

Le 20 décembre 2002, Pro Swing a présenté une requête pour outrage au tribunal au motif qu'Elta avait transgressé le jugement sur consentement en omettant de remettre les articles et en faisant la promotion et la vente des têtes de bâton de golf. Elle a produit une déclaration sous serment indiquant qu'un enquêteur avait acheté sur Internet deux têtes de bâton de golf devant être livrées en Ohio, l'une portant la marque Trident et l'autre, la marque Rident. Le 25 février 2003, après avoir conclu qu'Elta avait contrevenu au jugement, le juge Matia a rendu une ordonnance pour outrage au tribunal (annexe B).

4 As the Superior Court judge noted, the orders overlap to a certain extent ((2003), 68 O.R. (3d) 443). The relevant elements are as follows:

Comme l'a fait remarquer la juge de la Cour supérieure de justice ((2003), 68 O.R. (3d) 443), le jugement sur consentement et l'ordonnance pour outrage au tribunal se chevauchent. En voici les éléments pertinents :

1. an injunction prohibiting Elta from purchasing, marketing, selling or using golf clubs or components bearing Pro Swing's trademark or any

1. Elta se voit interdire d'acheter, de commercialiser, de vendre ou d'utiliser des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf portant la

- |  |  |
|--|--|
| <p>confusingly similar variations of it (consent decree, at para. 7; contempt order, at para. 2);</p> <p>2. an order that Elta surrender and deliver all infringing clubs and/or components in its possession, along with any advertising, packaging, promotional or other materials, to counsel for Pro Swing (consent decree, at para. 8; contempt order, at para. 6);</p> <p>3. an order for an accounting of all infringing golf clubs and/or components sold since the consent decree (contempt order, at para. 3);</p> <p>4. an order for compensatory damages based on profits derived through sales of infringing goods since the consent decree (contempt order, at para. 4);</p> <p>5. an order for costs and attorney's fees against Elta (contempt order, at para. 5);</p> <p>6. an order that Elta provide the names of and contact information for the suppliers and purchasers of infringing goods, and that it pay the costs of a corrective mailing (contempt order, at paras. 7 and 8); and</p> <p>7. an order that Elta recall all counterfeit and infringing goods (contempt order, at para. 9).</p> | <p>marque de commerce de Pro Swing ou toute variante créant de la confusion (jugement sur consentement, par. 7; ordonnance pour outrage au tribunal, par. 2);</p> <p>2. Elta se voit enjoindre de remettre à l'avocat de Pro Swing tous bâtons ou composants contrefaits en sa possession, ainsi que tout article promotionnel, d'emballage ou autre (jugement sur consentement, par. 8; ordonnance pour outrage au tribunal, par. 6)</p> <p>3. Elta se voit enjoindre d'établir le nombre de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf non autorisés vendus après l'inscription du jugement sur consentement (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 3);</p> <p>4. Elta se voit ordonner de payer des dommages-intérêts fondés sur les profits tirés de la vente d'articles non autorisés après l'inscription du jugement sur consentement (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 4);</p> <p>5. Elta se voit ordonner de payer les frais de justice et les honoraires d'avocat de Pro Swing (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 5);</p> <p>6. Elta se voit enjoindre de communiquer les noms et les coordonnées des fournisseurs et des acheteurs d'articles non autorisés et de payer les frais d'envoi d'un rectificatif (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 7 et 8);</p> <p>7. Elta se voit ordonner de rappeler tous les articles contrefaits et non autorisés (ordonnance pour outrage au tribunal, par. 9).</p> |
|--|--|

In June 2003, Pro Swing filed in the Ontario Superior Court of Justice a motion for recognition and enforcement of the consent decree and the contempt order. Elta objected that the two judgments could not be recognized or enforced because they did not meet the common law requirements of being final judgments *in personam* for a fixed sum of money and that the contempt order was excluded from recognition and enforcement because it was quasi-criminal in nature.

En juin 2003, Pro Swing a déposé en Cour supérieure de justice de l'Ontario une requête visant à faire reconnaître et exécuter le jugement sur consentement et l'ordonnance pour outrage au tribunal. Elta s'oppose à la requête au motif que les exigences de la common law ne sont pas respectées. Selon elle, les jugements ne sont pas *in personam* et définitifs et ne portent pas sur une somme déterminée. De plus, l'ordonnance pour outrage au tribunal est de nature quasi pénale.

6 While acknowledging that the traditional common law rule required that the judgment be for a fixed sum of money, the Superior Court judge found that the latest jurisprudence opened the way for a relaxation of the rule. She found it clear from the terms of the consent decree that extraterritorial application was intended. She declared the consent decree valid and enforceable in Ontario. On the contempt order, she was of the view that it was restitutionary in nature and engaged a dispute between private parties. She found that parts of the contempt order were duplicative of the consent decree and were not final, and concluded that the portions not offending the finality requirement could be severed. She recognized paras. 3, 7, 8 and 9 of the contempt order and declared them to be enforceable.

7 Elta appealed the Superior Court's judgment, asking for its reversal. Pro Swing cross-appealed, asking for recognition and enforcement of the entire contempt order. The Court of Appeal stated that it was inclined to agree that the "time is ripe for a re-examination of the rules governing the recognition and enforcement of foreign non-monetary judgments" ((2004), 71 O.R. (3d) 566, at para. 9), quoting the following passage from *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077, at p. 1098:

The world has changed since the above rules [concerning the recognition and enforcement of foreign judgments] were developed in 19th century England. Modern means of travel and communications have made many of these 19th century concerns appear parochial. The business community operates in a world economy and we correctly speak of a world community even in the face of decentralized political and legal power. Accommodating the flow of wealth, skills and people across state lines has now become imperative. Under these circumstances, our approach to the recognition and enforcement of foreign judgments would appear ripe for reappraisal.

8 However, the Court of Appeal found that the orders were not "sufficiently certain in [their]

Après avoir reconnu que la règle de common law classique exige que le jugement porte sur une somme déterminée, la juge de la Cour supérieure de justice conclut que la jurisprudence la plus récente ouvre la voie à un assouplissement. Elle estime en outre qu'il ressort du libellé du jugement sur consentement que les parties ont voulu lui conférer une portée extraterritoriale. Elle déclare le jugement valide et exécutoire en Ontario. En ce qui concerne l'ordonnance pour outrage au tribunal, elle opine qu'elle est de nature réparatoire et qu'elle a été rendue dans le cadre d'un litige opposant des parties privées. Après avoir constaté que certains de ses éléments font double emploi avec le jugement sur consentement et ne sont pas définitifs, elle conclut que les éléments qui respectent l'exigence du caractère définitif peuvent être dissociés. Elle reconnaît les paragraphes 3, 7, 8 et 9 de l'ordonnance pour outrage au tribunal et les déclare exécutoires.

Elta interjette appel du jugement de la Cour supérieure de justice et Pro Swing forme un appel incident en vue de faire reconnaître et déclarer exécutoire l'ordonnance pour outrage au tribunal en entier. La Cour d'appel convient [TRADUCTION] « que le moment est propice au réexamen des règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers » ((2004), 71 O.R. (3d) 566, par. 9), citant à l'appui un extrait de l'arrêt *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1098 :

Le monde a évolué depuis que les règles précitées [relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers] ont été formulées dans l'Angleterre du XIX<sup>e</sup> siècle. Les moyens modernes de déplacement et de communication font ressortir le caractère purement local d'un bon nombre de ces préoccupations du XIX<sup>e</sup> siècle. Le monde des affaires fonctionne dans une économie mondiale et on parle à juste titre de communauté internationale même si le pouvoir politique et juridique est décentralisé. Il est maintenant devenu impérieux de faciliter la circulation des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de réexaminer nos règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers.

La Cour d'appel conclut toutefois que le jugement et l'ordonnance ne sont pas suffisamment

terms” to be enforced, giving as an example the issue of extraterritoriality it qualified as critical. The Court of Appeal also noted that Pro Swing could have taken action in Ontario based on the settlement agreement, or for infringement of its trademark rights if such rights extended to Canada. As well, the court was of the view that Pro Swing could have instituted proceedings to obtain the information it required to provide to the Ohio judge the proposed damage award contemplated in the contempt order. The Court of Appeal allowed the appeal and dismissed the cross-appeal. Pro Swing was granted leave to appeal to this Court.

Two issues are raised in this appeal: whether foreign non-money judgments can be recognized and enforced, and whether such a change to the existing common law rule entails additional considerations reflecting the new needs created by expanding judicial assistance to foreign countries and litigants in this way. This last issue is not formally raised by the appellant, but it is inherently linked to the departure from the traditional rule. To allow for the recognition and enforcement of non-money orders will open the door to a number of equitable orders. The crux of this issue is to determine the considerations relevant to the recognition and enforcement of such orders.

## II. Traditional Common Law Rule

The traditional common law rule is clear and simple. In order to be recognizable and enforceable, a foreign judgment must be “(a) for a debt, or definite sum of money (not being a sum payable in respect of taxes or other charges of a like nature or in respect of a fine or other penalty); and (b) final and conclusive, but not otherwise” (*Dicey and Morris on the Conflict of Laws* (13th ed. 2000), vol. 1, Rule 35, at pp. 474-75 (footnotes omitted)). Similarly, J.-G. Castel and J. Walker, in *Canadian Conflict of Laws* (6th ed. (loose-leaf)), at para. 14.6, state that “[a] foreign judgment *in personam* given by a court of competent jurisdiction is enforceable

clairs pour être susceptibles d’exécution, notamment en ce qui concerne l’extraterritorialité, un aspect qu’elle qualifie de crucial. Elle fait remarquer que Pro Swing aurait pu tenter une action en Ontario sur le fondement de la transaction ou pour l’atteinte aux droits conférés par sa marque de commerce si de tels droits existent également au Canada. Elle ajoute que Pro Swing aurait pu exercer un recours pour obtenir les renseignements dont elle a besoin pour proposer au juge de l’Ohio le projet concernant les dommages-intérêts prévus dans l’ordonnance pour outrage au tribunal. L’appel a été accueilli, et l’appel incident rejeté. Pro Swing est autorisée à se pourvoir devant notre Cour.

Le présent pourvoi soulève deux questions : un jugement non pécuniaire étranger peut-il être reconnu et exécuté et, dans l’affirmative, ce changement à la règle de common law exige-t-il que l’on tienne compte d’autres considérations liées aux nouveaux besoins qui découleront alors de la plus grande collaboration judiciaire avec les pays et les justiciables étrangers? Cette dernière question n’a pas été formellement soulevée par l’appelante, mais elle est intrinsèquement liée à la dérogation éventuelle à la règle classique. Permettre la reconnaissance et l’exécution de jugements non pécuniaires ouvrira la voie à un certain nombre d’ordonnances en equity. Il s’agit donc essentiellement de déterminer quelles considérations sont pertinentes pour la reconnaissance et l’exécution de telles ordonnances.

## II. Règle de common law classique

La règle de common law classique est claire et simple. Pour qu’un jugement étranger puisse être reconnu et exécuté, il doit être [TRADUCTION] « a) relatif à une dette ou à une somme déterminée (autre qu’une somme payable au titre d’une taxe ou d’une forme d’imposition apparentée ou d’une amende ou autre pénalité; et b) définitif » (*Dicey and Morris on the Conflict of Laws* (13<sup>e</sup> éd. 2000), vol. 1, règle 35, p. 474-475 (notes omises)). De même, dans *Canadian Conflict of Laws* (6<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), au par. 14.6, J.-G. Castel et J. Walker signalent [TRADUCTION] « que le jugement étranger *in personam* d’un tribunal compétent n’est exécutoire

provided that it is final and conclusive, and for a definite sum of money.”

11 The foreign judgment is evidence of a debt. All the enforcing court needs is proof that the judgment was rendered by a court of competent jurisdiction and that it is final, and proof of its amount. The enforcing court then lends its judicial assistance to the foreign litigant by allowing him or her to use its enforcement mechanisms. Professor Vaughan Black explains the consequences of the recognition and enforcement of a money judgment at common law in “Enforcement of Foreign Non-money Judgments: *Pro Swing v. Elta*” (2006), 42 *Can. Bus. L.J.* 81, at p. 89:

That is, [the Canadian court] always uses its own rules on such matters as the availability of garnishment, the effect of garnishment on employment, the effect of a payment into court, the date of conversion from a foreign currency into the local money, and the proper procedures for seizure and attachment. Likewise, even when enforcing a money judgment from [a foreign court, the Canadian court] employs its own exemptions legislation, its own rules for controlling competition among judgment creditors, and its own rules on post-judgment interest. In short, when a Canadian court recognizes a foreign judgment that says that the defendant must pay the plaintiff a sum of money, that foreign judgment is simply *evidence* of a debt. The recognizing court goes about collection (or limiting collection) of that debt in its own way. [Emphasis in original.]

12 As this Court confirmed in *Beals v. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416, 2003 SCC 72, absent evidence of fraud or of a violation of natural justice or of public policy, the enforcing court is not interested in the substantive or procedural law of the foreign jurisdiction in which the judgment sought to be enforced domestically was rendered.

13 It is significant that, under the traditional common law rule, the recognition and enforcement of a money judgment does not require an interpretation of the foreign law, nor does it reach deeply into the structure of the domestic court’s justice system, since the money obligation created by the foreign judgment is sufficient evidence to enforce it in the

que s’il est définitif et que s’il porte sur une somme déterminée. »

Le jugement étranger constate une dette. Tout ce dont le tribunal d’exécution a besoin est la preuve de la compétence du tribunal étranger, du montant du jugement et de son caractère définitif. Le tribunal d’exécution peut alors prêter son concours au justiciable étranger en lui donnant accès aux mécanismes d’exécution internes. Dans son article intitulé « Enforcement of Foreign Non-money Judgments : *Pro Swing v. Elta* » (2006), 42 *Rev. can. dr. comm.* 81, p. 89, le professeur Vaughan Black explique les conséquences de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement pécuniaire étranger en common law :

[TRADUCTION] Autrement dit, [le tribunal canadien] applique toujours ses propres règles en ce qui concerne, par exemple, la possibilité d’une saisie-arrêt et l’effet de cette mesure sur l’emploi, l’effet d’une consignation au tribunal, la date de la conversion en monnaie nationale et la procédure applicable en matière de saisie. De même, pour exécuter un jugement pécuniaire rendu par [un tribunal étranger, le tribunal canadien] a recours à ses propres règles relatives à l’insaisissabilité, à l’ordre de priorité des créanciers et à l’intérêt postérieur au jugement. Bref, lorsqu’un tribunal canadien reconnaît un jugement étranger selon lequel le défendeur doit verser une somme au demandeur, le jugement étranger ne fait que *constater* une dette. Le tribunal d’exécution veille au recouvrement de la dette (ou à la limitation de ce recouvrement) selon ses propres règles. [En italique dans l’original.]

Notre Cour l’a confirmé dans l’arrêt *Beals c. Saldanha*, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72, à défaut d’une preuve de fraude, de manquement à la justice naturelle ou d’atteinte à l’ordre public, le tribunal d’exécution n’examine pas les règles substantielles et procédurales du ressort étranger dans lequel a été rendu le jugement dont l’exécution est demandée au Canada.

Qui plus est, suivant la règle de common law classique, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement pécuniaire n’exigent pas l’interprétation du droit étranger et n’impose pas un lourd fardeau au système de justice du ressort d’exécution étant donné que l’obligation pécuniaire créée par le jugement étranger constitue une preuve suffisante pour

Canadian justice system. Care must thus be taken not to lose sight of the limited impact the common law rule has on our justice system. Judicial assistance under the new rule will move beyond triggering mechanisms necessary to collect a debt. The separation of judicial systems is thus likely to be altered, since a domestic court enforcing a foreign non-money judgment may have to interpret and apply another jurisdiction's law. Professor Black illustrates this by way of the following example (at p. 89):

A [foreign court] might issue an injunction which spells out in great detail what, when and how a defendant must do (or refrain from doing) something. If [a Canadian court] recognizes such an injunction then the courts in [the foreign country] have been permitted to reach deeply into the enforcement regime of [Canada]. It is the original [foreign order] (albeit confirmed by [a Canadian court]) that will control what the defendant must and must not do in [Canada]. Of course, if the defendant in [Canada] fails to comply with the order then any contempt proceedings in [Canada] will be conducted in accordance with [Canadian] procedure. But apart from that, when [a Canadian court] agrees to enforce an injunction issued by a court in [a foreign country], then [the foreign country] is dictating and controlling the enforcement process in [Canada], something that does not occur when [the Canadian court] enforces a foreign money judgment.

To depart from the fixed-sum component of the traditional common law rule will open the door to equitable orders such as injunctions, which are key to an effective modern-day remedy. The recognition and enforcement of equitable orders will require a balanced measure of restraint and involvement by the domestic court that is otherwise unnecessary when the court merely agrees to use its enforcement mechanisms to collect a debt.

I agree that the time is ripe to revise the traditional common law rule that limits the recognition and enforcement of foreign orders to final money judgments. However, such a change must be accompanied by a judicial discretion enabling the

son exécution au Canada. Il faut donc se rappeler que la règle de common law a une incidence limitée sur notre système de justice. Si elle est modifiée, l'assistance judiciaire dépassera le simple enclenchement des mécanismes de recouvrement. Le cloisonnement des systèmes judiciaires pourra ainsi être compromis puisque le tribunal national appelé à exécuter un jugement non pécuniaire étranger pourra devoir interpréter et appliquer les règles de droit d'un autre ressort. Le professeur Black donne l'exemple suivant (p. 89) :

[TRADUCTION] Le [tribunal étranger] pourrait décerner une injonction énonçant avec force détails ce que le défendeur doit faire (ou s'abstenir de faire), à quel moment et de quelle manière. Le [tribunal canadien] qui reconnaît une telle injonction permet aux tribunaux du [ressort étranger] de s'insinuer profondément dans le système [canadien] d'exécution des jugements. C'est le jugement étranger [initial] (confirmé par [un tribunal canadien]) qui déterminera ce que doit faire et ne doit pas faire le défendeur au [Canada]. Évidemment, si le défendeur omet de respecter le jugement [au Canada], toute instance en outrage au tribunal engagée au [Canada] sera instruite selon la procédure [canadienne]. Cela mis à part, lorsqu'[un tribunal canadien] accepte d'exécuter l'injonction décernée par un tribunal [étranger], les règles applicables dans [le ressort étranger] déterminent et encadrent la procédure d'exécution au [Canada], ce qui n'est pas le cas lorsque [le tribunal canadien] exécute un jugement pécuniaire étranger.

La dérogation à l'exigence de la règle de common law classique selon laquelle le jugement doit porter sur une somme déterminée ouvrira la porte à des ordonnances en equity (comme l'injonction) qui sont indispensables à des solutions adaptées aux besoins contemporains. La reconnaissance et l'exécution d'ordonnances en equity exigera du tribunal d'exécution qu'il recherche un équilibre entre la réserve et l'intervention, ce qu'il n'a pas à faire lorsqu'il enclenche seulement les mécanismes d'exécution dont il dispose pour assurer le recouvrement d'une dette.

Je conviens que le moment est propice à la révision de la règle de common law classique voulant que seul un jugement pécuniaire étranger définitif puisse être reconnu et exécuté. Toutefois, une telle révision doit s'accompagner de l'octroi au

14

15

domestic court to consider relevant factors so as to ensure that the orders do not disturb the structure and integrity of the Canadian legal system.

### III. Case for Changing the Common Law Rule

16 I have read the Chief Justice's reasons, and I agree that there is a compelling rationale for a change in the common law requirement. However, it must be recognized that a departure from the common law rule will necessarily affect both commercial activity and judicial assistance in an era of large-scale cross-border commerce, e-commerce and cross-border litigation.

17 For these reasons, it is important to bear in mind the need to proceed cautiously in implementing any change. Professor Black recognizes that the principles of comity, order and fairness articulated in *Morguard* favour the recognition and enforcement of foreign non-money judgments, but he tempers his observation by noting the need to develop a careful and nuanced approach that attends to the features of non-money orders. In the same vein, Professor Jeff Berryman, in "Cross-Border Enforcement of Mareva Injunctions in Canada" (2005), 30 *Adv. Q.* 413, underscores the fact that equitable remedies are context-dependent and subject to amendment at the time of enforcement; he maintains that they do not lend themselves well to simply being endorsed by Canadian courts.

18 On a more general note, a number of law professors and practitioners have commented on the enforcement of foreign judgments and have insisted on the need to adapt the possible defences and to redefine the approach to comity to ensure that foreign judgments do not conflict with domestic law. Professor Adrian Briggs, in "Crossing the River by Feeling the Stones: Rethinking the Law on Foreign Judgments" (2004), 8 *SYBIL* 1, comments positively on the *Morguard* test as applied to international law but questions whether the acceptance of new bases of jurisdictional competence should

tribunal national du pouvoir discrétionnaire de tenir compte de certains éléments afin que le jugement ne porte pas atteinte à l'intégrité du système de justice canadien.

### III. Les arguments en faveur de la modification de la règle de common law

J'ai pris connaissance des motifs de la Juge en chef et je conviens qu'il est tout à fait justifié de modifier l'exigence de la common law. Toutefois, force est d'admettre qu'en cette ère de généralisation du commerce transfrontalier, du commerce électronique et des litiges transfrontaliers, la modification de la règle de common law aura nécessairement une incidence sur l'activité commerciale et la collaboration judiciaire.

C'est pourquoi il faut se rappeler que toute réforme doit être menée avec prudence. Le professeur Black reconnaît que les principes de courtoisie, d'ordre et d'équité énoncés dans l'arrêt *Morguard* militent en faveur de la reconnaissance et de l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers. Il insiste toutefois sur la nécessité d'une démarche prudente et nuancée qui tient compte des caractéristiques d'un jugement non pécuniaire. Dans le même ordre d'idées, dans son article intitulé « Cross-Border Enforcement of Mareva Injunctions in Canada » (2005), 30 *Adv. Q.* 413, le professeur Jeff Berryman souligne que l'ordonnance en equity est fonction du contexte et susceptible de modification en cours d'exécution. À son avis, elle se prête mal à la simple homologation par un tribunal canadien.

Plusieurs professeurs de droit et avocats se sont prononcés plus généralement sur la question de l'exécution des jugements étrangers. Ils ont insisté sur la nécessité d'adapter les moyens de défense possibles et de revoir l'application du principe de la courtoisie, de sorte que les jugements étrangers n'entrent pas en conflit avec le droit interne. Dans son article intitulé « Crossing the River by Feeling the Stones : Rethinking the Law on Foreign Judgments » (2004), 8 *SYBIL* 1, le professeur Adrian Briggs se montre favorable au critère de l'arrêt *Morguard* appliqué en droit international, mais se demande si aux

entail the development of new defences tailored specifically to them. Similarly, Professor Jeffrey Talpis and Joy Goodman, in “A comity of errors”, *Law Times*, vol. 14, No. 2, January 20, 2003, at p. 7, suggest that the public policy defence should be widened to allow a court to refuse to enforce a judgment that is manifestly unreasonable under the law of the domestic forum. Finally, Professor Janet Walker, in “*Beals v. Saldanha*: Striking the Comity Balance Anew” (2002), 5 *Can. Int’l Law*. 28, stresses that the “requirements of comity as they are reflected in the rules for enforcing foreign judgments are changing along with the circumstances in which they operate” (p. 29).

In summary, most of the commentators are not against finding new ways to adjust the law to suit modern realities, but they insist on the need for a cautious approach. As Briggs puts it, at p. 22: “It cannot be right to make radical changes to [jurisdiction] while supposing that this has no impact on the [defences]. . . . [I]ncremental, intuitive, coherent, development is what common law does best, and is how the common law conflict of laws works best.”

*Morguard* has led the way to developing the common law to better serve the interests of all litigants, foreign and domestic. The need to move towards a rule more flexible than a total bar is compelling. However, the change must be made having regard to issues that the old rule was not concerned with. The instant case provides an opportunity to consider how the rule against enforcing non-monetary judgments can be changed in the context of equitable orders, like injunctions, and how the specific nature of such orders makes it necessary to view enforcement from a new perspective.

#### IV. Nature of Equitable Judgments

A change in the traditional common law rule will be as important as was the passage, for the purpose of establishing jurisdiction over a

nouveaux fondements de la compétence du tribunal devraient correspondre de nouveaux moyens de défense. Dans la même veine, dans leur article intitulé « A comity of errors », *Law Times*, vol. 14, n° 2, 20 janvier 2003, p. 7, le professeur Jeffrey Talpis et Joy Goodman proposent d’étendre la portée du moyen de défense fondé sur l’ordre public afin que le tribunal puisse refuser d’exécuter un jugement manifestement déraisonnable suivant la loi du for d’exécution. Enfin, dans l’article intitulé « *Beals v. Saldanha* : Striking the Comity Balance Anew » (2002), 5 *R.C.D.I.* 28, la professeure Janet Walker souligne que les [TRADUCTION] « exigences de la courtoisie qui sous-tendent les règles régissant l’exécution des jugements étrangers évoluent en fonction du contexte » (p. 29).

Bref, la plupart des observateurs ne s’opposent pas à la recherche de nouveaux moyens d’adapter le droit aux réalités actuelles, mais ils insistent sur la nécessité de le faire avec prudence. Comme le dit Briggs (à la p. 22) : [TRADUCTION] « On ne saurait modifier radicalement [les règles en matière de compétence] en supposant que cela n’a pas d’incidence sur les [moyens de défense]. [ . . . ] [L]’évolution graduelle, intuitive et cohérente est la plus grande qualité de la common law et elle assure l’efficacité du droit international privé. »

L’arrêt *Morguard* a ouvert la voie à l’évolution de la common law au bénéfice de tous les justiciables, étrangers et nationaux. Il importe certes de privilégier une règle plus souple que l’interdiction absolue. Toutefois, la modification doit tenir compte de considérations que ne soulevait pas l’application de l’ancienne règle. Le présent pourvoi nous offre l’occasion de nous demander comment la règle interdisant l’exécution d’un jugement non pécuniaire peut être modifiée dans le cas d’une ordonnance fondée sur l’equity, telle l’injonction, et comment la nature spécifique de l’ordonnance en equity exige que l’on considère l’exécution sous un angle nouveau.

#### IV. Nature de l’ordonnance en equity

La modification de la règle de common law classique sera tout aussi importante que l’a été, aux fins de déterminer la compétence d’un tribunal à

19

20

21



defendant, from the service or attornment of the defendant requirement to the real and substantial connection test. The latter test is flexible and its formulation has allowed it to be applied in various and evolving circumstances. Similarly, the change from the traditional common law rule to the recognition and enforcement of foreign non-money judgments should be accompanied by the incorporation of flexible factors that reflect the specific, and varied nature of equitable orders.

22

At common law, the typical remedy is an award for damages. However, a wide range of equitable remedies are available, and they take various forms. Their commonality is that they are awarded at the judge's discretion. Judges do not apply strict rules, but follow general guidelines illustrated by such maxims as "Equity follows the law", "Delay defeats equities", "Where the equities are equal the law prevails", "He who comes to equity must come with clean hands" and "Equity acts *in personam*" (*Hanbury & Martin Modern Equity* (17th ed. 2005), at paras. 1-024 to 1-036, and I. C. F. Spry, *The Principles of Equitable Remedies: Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages* (6th ed. 2001), at p. 6). The application of equitable principles is largely dependent on the social fabric. As Spry puts it:

... the maxims of equity are of significance, for they reflect the ethical quality of the body of principles that has tended not so much to the formation of fixed and immutable rules, as rather to a determination of the conscionability or justice of the behaviour of the parties according to recognised moral principles. This ethical quality remains, and its presence explains to a large extent the adoption by courts of equity of broad general principles that may be applied with flexibility to new situations as they arise. [p. 6]

23

The traditional rule does not leave any room for discretion as regards such considerations or forms of relief. In contrast, equitable orders are crafted in accordance with the specific circumstances of each case. The most relevant equitable remedies for the purposes of the present case are specific

l'égard d'un défendeur, la substitution du critère du lien réel et substantiel à celui de l'acceptation de la signification ou de l'acquiescement par le défendeur. Le nouveau critère est souple et sa formulation a permis de l'appliquer dans des contextes divers et en évolution. De même, le passage de la règle de common law classique à la reconnaissance et à l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers devrait s'accompagner de l'établissement de critères souples reflétant la nature particulière et variée des ordonnances en equity.

En common law, la réparation habituelle est une ordonnance de payer un montant d'argent. L'equity offre pour sa part une grande variété de mesures de réparation pouvant revêtir diverses formes. Elles ont en commun de relever du pouvoir discrétionnaire du tribunal, lequel n'applique pas de règles strictes, mais des principes généraux qu'expriment certaines maximes comme [TRADUCTION] « l'equity respecte la loi », « le retard (injustifié) exclut l'appel à l'equity », « lorsque les droits en présence sont équivalents, le droit strict est applicable », « celui qui invoque l'equity doit être sans reproche lui-même » et « l'equity contraint la personne » (*Hanbury & Martin Modern Equity* (17<sup>e</sup> éd. 2005), par. 1-024 à 1-036, et I. C. F. Spry, *The Principles of Equitable Remedies: Specific Performance, Injunctions, Rectification and Equitable Damages* (6<sup>e</sup> éd. 2001), p. 6). L'application des principes de l'equity dépend en grande partie du tissu social. Comme le dit Spry :

[TRADUCTION] ... les maximes de l'equity sont importantes, car elles reflètent la qualité morale des principes qui ont présidé non pas à la formulation de règles rigides et immuables, mais à la détermination, selon des fondements moraux reconnus, du caractère équitable ou juste du comportement des parties. Cette qualité morale demeure, ce qui explique en grande partie l'adoption par les tribunaux de principes généraux pouvant s'appliquer avec souplesse aux nouvelles situations qui se présentent. [p. 6]

La règle classique ne laisse aucune latitude aux tribunaux en ce qui concerne ces considérations ou ces mesures de réparation. Par contraste, l'ordonnance rendue en equity est conçue pour s'adapter aux circonstances de l'espèce. Pour les besoins du présent pourvoi, les ordonnances qui présentent

performance, that is, an order by the court to a party to perform its contractual obligations, and the injunction, that is, an order to a party to do or refrain from doing a particular act.

Despite their flexibility and specificity, Canadian relief orders are fashioned following general guidelines. The terms of the order must be clear and specific. The party needs to know exactly what has to be done to comply with the order. Also, the courts do not usually watch over or supervise performance. While the specificity requirement is linked to the claimant's ability to follow up non-performance with contempt of court proceedings, supervision by the courts often means relitigation and the expenditure of judicial resources. This factor is discussed by R. J. Sharpe, in *Injunctions and Specific Performance* (2nd ed. (loose-leaf)), at para. 7.480:

From this perspective, the supervision concern differs from other criteria determining the availability of specific relief. It is based not upon the weighing of relative advantage and disadvantage to the parties but rather on the weighing of the advantage of doing justice by granting specific relief against the general cost to society of having justice administered. By way of contrast to specific relief, damage awards do hold certain advantages. A money judgment is final and enforcement is left to the administrative rather than the judicial machinery of the court. The cost of enforcement is largely borne by the parties. A decree for specific performance does involve a substantially higher risk that further judicial resources will be required. The more complex or extended the performance, the more likely further proceedings will be needed to ascertain whether the defendant has complied with his or her obligations. This fear of extended and complex litigation and the need for repeated requests for judicial intervention may be seen as a legitimate concern. The cost to society of providing the resources necessary to implement specific performance decrees is properly considered by the court when weighing the advantages the specific relief might otherwise offer.

*Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education)*, [2003] 3 S.C.R. 3, 2003 SCC 62, a case in which the judge retained jurisdiction to

le plus d'intérêt sont l'exécution en nature, où le tribunal enjoint à une partie d'exécuter son obligation contractuelle, et l'injonction, où il enjoint à une partie de faire quelque chose ou de s'en abstenir.

Malgré sa souplesse et sa spécificité, au Canada, l'ordonnance de réparation obéit à des principes généraux. Son libellé doit être clair et spécifique. L'intéressé doit savoir exactement ce qu'il lui faut accomplir pour s'y conformer, car le tribunal n'exerce habituellement pas de contrôle ou de supervision sur son exécution. Alors que l'exigence de la spécificité est justifiée par la possibilité d'une requête pour outrage au tribunal en cas de non-exécution, la supervision judiciaire entraîne souvent de nouvelles instances et l'affectation de ressources judiciaires. Dans *Injunctions and Specific Performance* (2<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), par. 7.480, R. J. Sharpe se penche sur la question :

[TRADUCTION] Dans cette optique, la préoccupation liée à la supervision judiciaire se distingue d'autres critères jouant dans l'accessibilité d'une mesure de réparation en particulier. Elle découle de la mise en balance non pas des avantages et des désavantages relatifs pour les parties, mais des avantages de la justice assurée par une mesure particulière et des coûts de l'administration de la justice pour la société. L'indemnisation a des avantages que n'a pas une mesure de réparation spécifique. Un jugement pécuniaire est définitif et son exécution ressortit aux services administratifs du tribunal, et non à ses services judiciaires. Les frais d'exécution sont en grande partie assumés par les parties. Une ponction sur les ressources judiciaires est beaucoup plus probable dans le cas d'une ordonnance d'exécution en nature. Plus l'exécution est complexe et se prolonge, plus il est probable que d'autres instances devront être engagées pour déterminer si le défendeur a respecté ses obligations. La longueur et la complexité des instances ainsi que la nécessité de demandes répétées aux tribunaux peuvent soulever des préoccupations légitimes. Les tribunaux prennent dûment en compte le coût pour la société des ressources nécessaires au respect d'une ordonnance d'exécution en nature lorsqu'ils soupèsent les avantages que la mesure de réparation spécifique offre par ailleurs.

L'affaire *Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation)*, [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62, où le juge s'était réservé le droit de

supervise compliance with an order enjoining the Government of Nova Scotia to use its best efforts to provide French language facilities and programs, demonstrates the possible extent of judicial involvement where injunctive relief is ordered. This burden on the judicial system may be justified in the context of the constitutional protection afforded to linguistic minorities, but may not be warranted when the cost is not proportionate to the importance of the order. The Latin maxim *de minimis non curat praetor* conveys the long-established rule that claims will be entertained only if they are important enough to warrant the expenditure of public resources.

25

Equally important concerns can be raised by other types of orders, like anti-suit injunctions, and search or freezing orders. The question of their territorial scope is highly relevant. In *Unifund Assurance Co. v. Insurance Corp. of British Columbia*, [2003] 2 S.C.R. 63, 2003 SCC 40, and *Hunt v. T&N plc*, [1993] 4 S.C.R. 289, the Court refused to give extraterritorial effect to provincial statutes. The frontiers of the foreign state are the very reason why its judgments need to be recognized and enforced abroad. Should the orders not be assessed to ensure that their form is compatible with domestic law? Under the traditional rule, the issue of clarity and specificity is not a concern, but if injunctive relief is to be enforced, its territorial scope has to be specific and clear. Canadian residents should not be made subject to unforeseen obligations from a foreign court or to orders in a form unknown to Canadian courts. This issue goes not to the jurisdiction of the foreign court, but either to the framing of new conditions for recognition and enforcement or to new defences.

#### V. Considerations Particular to Equitable Orders

26

Under the traditional common law rule, courts have relied on the notion of comity to justify the

superviser l'exécution d'une ordonnance enjoignant au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de faire de son mieux pour fournir des établissements et des programmes d'enseignement de langue française, montre jusqu'où peut aller l'intervention du tribunal qui accorde une injonction. Il peut être justifié que le tribunal s'engage de la sorte pour protéger les droits constitutionnels d'une minorité linguistique, mais non lorsque les coûts occasionnés sont disproportionnés à l'importance de l'ordonnance. La maxime latine *de minimis non curat praetor* (des petites choses le préteur ne se soucie pas) exprime la règle de longue date selon laquelle une demande n'est entendue que si son importance justifie l'affectation de ressources publiques.

D'autres types d'ordonnance peuvent soulever des interrogations tout aussi importantes, telles l'injonction contre les poursuites, l'ordonnance de perquisition ou l'ordonnance de blocage. La question de leur portée territoriale est fort pertinente. Dans les arrêts *Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia*, [2003] 2 R.C.S. 63, 2003 CSC 40, et *Hunt c. T&N plc*, [1993] 4 R.C.S. 289, notre Cour a refusé de reconnaître la portée extraterritoriale de lois provinciales. C'est l'existence même de frontières qui fait qu'un jugement doit être reconnu dans un autre ressort pour y être exécuté. Ne devrait-on pas s'assurer de la compatibilité du jugement avec le droit interne? Suivant la règle classique, la question de la clarté et de la spécificité ne se pose pas, mais lorsqu'il s'agit d'exécuter une injonction, la portée territoriale ne doit faire aucun doute. Un résident canadien ne devrait pas être assujéti à une obligation imprévue par un tribunal étranger ni soumis à une ordonnance revêtant une forme inconnue des tribunaux canadiens. Ce n'est pas tant la compétence du tribunal étranger qui est en cause, mais la formulation de nouveaux critères de reconnaissance et d'exécution ou l'établissement de nouveaux moyens de défense.

#### V. Considérations propres à l'ordonnance en equity

Selon la règle classique, les tribunaux se sont appuyés sur la notion de courtoisie pour justifier la

recognition and enforcement of foreign judgments. But it is worth noting that in *Morguard*, the Court took a balanced approach to comity. In that case, La Forest J. first referred to (at p. 1096):

. . . the real nature of the idea of comity, an idea based not simply on respect for the dictates of a foreign sovereign, but on the convenience, nay necessity, in a world where legal authority is divided among sovereign states of adopting a doctrine of this kind.

He adopted the more complete formulation of the concept of comity (at p. 1096) developed by the U.S. Supreme Court in *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895), at p. 164:

. . . the recognition which one nation allows within its territory to the legislative, executive or judicial acts of another nation, having due regard both to international duty and convenience, and to the rights of its own citizens or of other persons who are under the protection of its laws.

Comity is a balancing exercise. The relevant considerations are respect for a nation's acts, international duty, convenience and protection of a nation's citizens. Where equitable orders are concerned, courts must take care not to emphasize the factor of respect for a nation's acts to the point of imbalance. An equitable order triggers considerations of both convenience for the enforcing state and protection of its judicial system. I mention these two considerations because they will be of particular relevance in the present case.

Under the traditional rule, once the jurisdiction of the enforcing court is established, the petitioner must show that he or she meets the conditions for having the judgment recognized and enforced. In the case of an equitable order, it is at this stage that considerations specific to the particular nature of such orders should be contemplated. If the particular concerns raised by equitable orders are considered by the judge at the stage of determining whether the order is suitable for enforcement, they

reconnaissance et l'exécution de jugements étrangers. Il convient toutefois de signaler que dans l'arrêt *Morguard*, notre Cour a abordé cette notion de manière nuancée. Dans un premier temps, à la p. 1096 de ses motifs, le juge La Forest se reporte à :

. . . la nature véritable de la notion de courtoisie, qui ne consiste pas seulement à respecter les volontés d'un État souverain étranger, mais à tenir compte de la commodité, même de la nécessité, d'adopter une théorie de ce genre dans un monde où le pouvoir juridique est partagé entre plusieurs États souverains.

Il reprend (à la p. 1096) la formulation plus complète de la notion de courtoisie adoptée par la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt *Hilton c. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895), p. 164 :

[TRADUCTION] . . . la reconnaissance qu'une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois.

L'application de la notion de courtoisie est un exercice de pondération. Les éléments à considérer sont le respect des actes de l'autre État, les obligations et les convenances internationales et la protection des citoyens du ressort d'exécution. Dans le cas d'une ordonnance en equity, le tribunal ne doit pas accorder au respect des actes de l'autre État une importance excessive au point de rompre l'équilibre. Une ordonnance en equity requiert la prise en compte des intérêts de l'État où l'exécution est demandée et la protection de son système judiciaire. Je mentionne ces deux considérations, car elles sont particulièrement pertinentes en l'espèce.

Selon la règle classique, une fois établie la compétence du tribunal d'exécution, le demandeur doit démontrer qu'il remplit les conditions de la reconnaissance et de l'exécution du jugement. Dans le cas d'une ordonnance en equity, c'est à ce stade qu'on doit prendre en compte les considérations qui lui sont propres. Lorsque, au moment de déterminer si l'ordonnance est susceptible d'exécution, le tribunal se penche sur les considérations qui lui sont propres, il ne sera habituellement pas nécessaire de

will not ordinarily need to be raised again at the defence stage. The traditional defences relating to the merits or to procedure, which are summarized in *Beals*, should not be different for equitable orders than for common law judgments. However, there might be other considerations, such as laches, that would make it inequitable to enforce a foreign judgment. Such considerations should not generally entail revisiting the merits of the case.

29

The present case does not require the consideration of defences particular to the nature of equitable orders. Thus, I do not have to expand on Major J.'s *dictum* in *Beals* that the evolution of private international law may require the creation of new defences (para. 42). The existing defences do not need to be broadened for the purposes of the case at bar. Similarly, the finality requirement, which is indispensable, although more complex in the context of an equitable order than in that of a common law order, could be the object of further commentary. However, these topics need not be fully addressed in the present case. Revisiting the defences and defining the finality requirement in the context of equitable orders are better left for another day.

30

In contemplating considerations specific to the recognition and enforcement of equitable orders, courts can draw the relevant criteria from other foreign judicial assistance mechanisms based on comity. *Forum non conveniens* and letters rogatory are mechanisms that, like the enforcement of foreign judgments, rely on comity. For these mechanisms, as for the enforcement of equitable orders, the balancing exercise of comity requires a careful review of the relief ordered by the foreign court. This review ensures that the Canadian court does not extend judicial assistance if the Canadian justice system would be used in a manner not available in strictly domestic litigation. It could be tempting to use form over substance as the distinctive criterion. However, the distinction between form and substance can sometimes be elusive or even misleading. In

les soulever à nouveau à l'étape de la contestation. Les moyens de défense traditionnels touchant au fond ou à la procédure, qui sont résumés dans l'arrêt *Beals*, ne devraient pas varier selon qu'il s'agit d'une ordonnance en equity ou d'un jugement fondé sur la common law. Toutefois, d'autres considérations, comme le manque de diligence, pourraient faire en sorte qu'il soit inéquitable d'exécuter un jugement étranger. Ces considérations ne requièrent généralement pas l'examen de l'affaire au fond.

Le présent pourvoi ne fait pas appel à l'examen des moyens de défense liés à la nature particulière d'une ordonnance en equity. Par conséquent, point n'est besoin de commenter la remarque du juge Major dans l'arrêt *Beals*, à savoir que l'évolution du droit international privé pourrait commander la création de nouveaux moyens de défense (par. 42). Le présent dossier ne requiert pas d'élargir les moyens de défense existants. De même, l'exigence du caractère définitif — incontournable, mais plus complexe dans le cas d'une ordonnance en equity que dans celui d'un jugement fondé sur la common law — pourrait faire l'objet de remarques additionnelles. Cependant, il n'est pas nécessaire d'approfondir ces questions pour les besoins du présent pourvoi. Mieux vaut attendre une autre affaire soulevant la question des moyens de défense ou celle de l'exigence du caractère définitif dans le contexte d'une ordonnance fondée sur l'equity.

Dans l'examen des considérations propres à la reconnaissance et à l'exécution d'une ordonnance en equity, le tribunal peut s'inspirer des critères issus d'autres mécanismes de collaboration judiciaire fondés sur la courtoisie. À l'instar de l'exécution d'un jugement étranger, le *forum non conveniens* et la commission rogatoire reposent sur la notion de courtoisie. L'exercice de pondération qui s'impose à leur égard, tout comme pour l'exécution d'une ordonnance en equity, exige un examen attentif de la mesure ordonnée par le tribunal étranger. Il s'agit alors de faire en sorte que le tribunal canadien refuse son aide s'il en résulterait une utilisation du système de justice inadmissible au Canada. L'on pourrait être tenté de s'en remettre à la forme plutôt qu'au fond pour trancher la question. Or, la distinction entre la forme et le fond peut parfois être

considering the order it is asked to enforce, the domestic court should instead scrutinize the impact of the order. Relevant considerations may thus include the criteria that guide Canadian courts in crafting domestic orders, such as: Are the terms of the order clear and specific enough to ensure that the defendant will know what is expected from him or her? Is the order limited in its scope and did the originating court retain the power to issue further orders? Is the enforcement the least burdensome remedy for the Canadian justice system? Is the Canadian litigant exposed to unforeseen obligations? Are any third parties affected by the order? Will the use of judicial resources be consistent with what would be allowed for domestic litigants?

The evolution of the law of enforcement does not require me, at this point, to develop exhaustively the criteria a court should take into account. As cases come up, appropriate distinctions can be drawn. For present purposes, it is sufficient to underscore the need to incorporate the very flexibility that infuses equity. However, the conditions for recognition and enforcement can be expressed generally as follows: the judgment must have been rendered by a court of competent jurisdiction and must be final, and it must be of a nature that the principle of comity requires the domestic court to enforce. Comity does not require receiving courts to extend greater judicial assistance to foreign litigants than it does to its own litigants, and the discretion that underlies equitable orders can be exercised by Canadian courts when deciding whether or not to enforce one.

## VI. Application to the Case at Bar

### A. *Preliminary Comments*

I reviewed the facts at the beginning of these reasons and need not expand on them save to mention the peculiar circumstances in which the case proceeded in this Court. Elta's factum was due on

insaisissable, voire trompeuse. Le tribunal interne doit plutôt s'attacher aux répercussions de l'ordonnance dont l'exécution est demandée. Au nombre des considérations pertinentes pourraient donc figurer celles que prennent en compte les tribunaux canadiens pour formuler leurs propres ordonnances. Le tribunal d'exécution peut donc se poser les questions suivantes. Le libellé de l'ordonnance est-il suffisamment clair et spécifique pour que le défendeur sache ce qu'on attend de lui? La portée de l'ordonnance est-elle délimitée et le tribunal d'origine a-t-il le pouvoir de rendre d'autres ordonnances? L'exécution du jugement est-elle la solution la moins onéreuse pour le système de justice canadien? Le justiciable canadien s'expose-t-il à une obligation imprévue? Des tiers seront-ils touchés par l'ordonnance? Les ressources judiciaires seront-elles utilisées comme elles le seraient à l'égard de justiciables canadiens?

L'évolution du droit en matière d'exécution de jugements n'exige pas, pour le moment, qu'on développe de façon exhaustive les critères que le tribunal doit prendre en considération. Lorsqu'une affaire s'y prêtera, les distinctions qui s'imposent pourront être établies. Pour l'heure, il suffit de souligner la nécessité de tenir compte de la souplesse qui imprègne l'équité. Les conditions auxquelles peut être reconnu et exécuté un jugement étranger peuvent cependant être résumées de façon générale : il doit avoir été rendu par un tribunal compétent, être définitif et être d'une nature telle que la courtoisie commande son exécution. La notion de courtoisie n'exige pas que le tribunal saisi accorde une aide plus grande à un justiciable étranger qu'à un justiciable national. Il est loisible au tribunal canadien d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui sous-tend l'ordonnance en equity pour décider de l'exécuter ou non.

## VI. Application à la présente espèce

### A. *Remarques préliminaires*

Les faits sont relatés au début des présents motifs et il n'est pas nécessaire que j'y revienne, si ce n'est pour faire état des circonstances particulières de l'instance devant notre Cour. Elta devait

September 7, 2005. On October 17, 2005, Elta's attorney filed a notice of withdrawal and on October 26, Mr. Frank Lin, who signed the 1998 declaration for Elta, informed the Registrar that the company's "financial circumstances" did not permit it to incur further legal fees. He confirmed the information by fax on a sheet of paper bearing no letterhead. The hearing proceeded *ex parte*, a circumstance that could not have been foreseen when leave was granted.

produire son mémoire le 7 septembre 2005. Or, le 17 octobre 2005, son avocat a déposé un avis de désistement puis, le 26 octobre, M. Frank Lin, le signataire de la déclaration sous serment établie au nom d'Elta en 1998, a informé la Registraire que la « situation financière » de la société ne lui permettait pas d'engager d'autres frais de justice, ce qu'il a confirmé par télécopieur sur du papier sans en-tête. L'audience s'est déroulée *ex parte*, ce que la Cour n'avait manifestement pas envisagé lorsqu'elle avait autorisé le pourvoi.

33

Since equity is about ethics and the prevention of unconscionable conduct, it may be tempting to spring into action to remedy conduct by Elta that looks like blatant defiance of the law and the judicial system. However, care must be taken to ensure that the law and the justice system are not harmed by engaging them too quickly in a manner that accommodates only one aspect of comity. Three issues are relevant to determining whether the orders rendered in this case meet the conditions for recognition and enforcement. The first, raised by Elta, relates to the quasi-criminal nature of a contempt order, the second to the burden on the judicial system and the third to the extraterritorial nature of the orders. In addition, I feel bound to say a few words concerning the public policy defence. While it might have been possible to resolve some of the issues had Elta appeared before the Court, its absence, and the reasons given for its absence, reinforce my conclusion that the circumstances do not lend themselves well to the recognition and enforcement of the orders.

#### B. *Quasi-Criminal Nature of the Contempt Order*

Étant donné que l'éthique et la prévention du comportement abusif sous-tendent l'équité, on pourrait être tenté d'intervenir pour sanctionner ce qui paraît être, de la part d'Elta, un mépris flagrant du droit et du système judiciaire. Toutefois, il faut se garder de porter atteinte à ceux-ci en les mettant trop hâtivement à contribution d'une manière qui ne tient compte que d'un seul volet du principe de la courtoisie. Trois éléments importent pour déterminer si le jugement et l'ordonnance en cause peuvent être reconnus et exécutés. Le premier, soulevé par Elta, est la nature quasi pénale de l'ordonnance pour outrage au tribunal, le deuxième, les ressources judiciaires requises et le troisième, la portée extraterritoriale du jugement et de l'ordonnance. De plus, j'estime qu'il me faut aborder la question du moyen de défense fondé sur l'ordre public. Même s'il aurait été possible de régler certaines questions en litige si Elta s'était présentée devant nous, son absence et les motifs invoqués pour la justifier me confortent dans la conclusion que les circonstances de l'espèce ne sont pas propices à la reconnaissance et à l'exécution du jugement et de l'ordonnance.

#### B. *Nature quasi pénale de l'ordonnance pour outrage au tribunal*

34

It is well established that Canadian courts will not enforce a penal order, either directly or indirectly (Castel and Walker, at para. 8.3). This point is pertinent only to the recognition and enforcement of the contempt order. The Superior Court judge reasoned that the contempt order was restitutionary in nature and engaged a dispute between private parties (para. 17). This narrow view of contempt of court conflicts with Matia J.'s finding that, "[b]ased

Il est bien établi que les tribunaux canadiens refuseront d'exécuter, directement ou non, une ordonnance pénale (Castel et Walker, par. 8.3), ce qui n'est pertinent que pour la reconnaissance et l'exécution de l'ordonnance pour outrage au tribunal. La juge de la Cour supérieure de justice a conclu que celle-ci était de nature réparatoire et avait été rendue dans le cadre d'un litige opposant des parties privées (par. 17). Cette conception étroite de l'outrage au tribunal

upon these violations, Elta Golf is in contempt of this Court” (A.R., at p. 102), and with this Court’s finding in *Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065:

The penalty for contempt of court, even when it is used to enforce a purely private order, still involves an element of “public law”, in a sense, because respect for the role and authority of the courts, one of the foundations of the rule of law, is always at issue. [p. 1075]

In *Vidéotron*, the Court opted for a unified approach to the nature of the contempt of court order, thus setting aside the distinction between the civil and criminal aspects that prevails in the United States: *Gompers v. Bucks Stove & Range Co.*, 221 U.S. 418 (1911), at p. 441.

In Canadian law, a contempt order is first and foremost a declaration that a party has acted in defiance of a court order. Consequently, a motion for contempt of court cannot be reduced to a way to put pressure on a defaulting debtor or a means for an aggrieved party to seek indemnification. The gravity of a contempt order is underscored by the criminal law protections afforded to the person against whom such an order is sought. Not only is that person not compellable (*Vidéotron*, at p. 1078) but he or she is not competent to act as a witness for the prosecution: *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1985, c. C-5, s. 4; *P.-A.P. v. A.F.*, [1996] R.D.J. 419 (C.A.). The significance of a contempt order is also evident from the sanction faced by the offender. In Canada, an individual in contempt of court can be committed to jail (see *Ontario Rules of Civil Procedure*, R.R.O. 1990, Reg. 194, r. 60.11) or may face the imposition of any other sanction available for a criminal offence, such as a fine or community service: *Westfair Foods Ltd. v. Naherny* (1990), 63 Man. R. (2d) 238 (C.A.). Thus, both the process used to issue a declaration of contempt and the sanction bear the imprint of criminal law.

The “public law” element of a declaration of contempt and the opprobrium attached to it eclipse

contredit la conclusion du juge Matia selon laquelle, [TRADUCTION] « [vu] ces manquements, Elta Golf est coupable d’outrage à ce tribunal » (d.a., p. 102). Elle contredit également la conclusion de notre Cour dans l’arrêt *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065 :

La sanction de l’outrage au tribunal, même lorsqu’elle sert à assurer l’exécution d’une ordonnance purement privée, comporte toujours un élément de « droit public », en quelque sorte, car elle met toujours en jeu le respect du rôle et de l’autorité des tribunaux, un des fondements de l’État de droit. [p. 1075]

Dans cet arrêt, la Cour a opté pour une approche uniforme de la nature de l’ordonnance pour outrage au tribunal, écartant ainsi la distinction entre le civil et le pénal qui subsiste aux États-Unis : voir *Gompers c. Bucks Stove & Range Co.*, 221 U.S. 418 (1911), p. 441.

En droit canadien, une ordonnance pour outrage au tribunal est avant tout une déclaration qu’une partie a transgressé une ordonnance judiciaire. Par conséquent, une requête pour outrage au tribunal ne peut être réduite à un moyen de faire pression sur un débiteur défaillant ou d’être indemnisé d’un préjudice. Les mesures de protection que prévoit le droit pénal au bénéfice de la personne visée par une telle requête attestent la gravité d’une condamnation pour outrage au tribunal. Non seulement cette personne n’est pas contraignable (*Vidéotron*, p. 1078), mais elle n’est pas habile à témoigner pour la poursuite : *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. 1985, ch. C-5, art. 4; *P.-A.P. c. A.F.*, [1996] R.D.J. 419 (C.A.). L’importance d’une telle ordonnance ressort également de la peine dont est passible le contrevenant. Au Canada, l’outrage au tribunal est sanctionné par l’emprisonnement (voir les *Règles de procédure civile* de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 60.11) ou toute autre peine pouvant être infligée relativement à une infraction criminelle, comme l’amende ou le service à la collectivité : *Westfair Foods Ltd. c. Naherny* (1990), 63 Man. R. (2d) 238 (C.A.). Tant la procédure menant à la déclaration que la sanction portent donc l’empreinte du droit pénal.

L’élément « droit public » de la déclaration d’outrage au tribunal et l’opprobre qui découle de



the impact of a simple restitutionary award. As a matter of principle, the quasi-criminal nature of the contempt order precludes the enforcement of such orders in Canada.

37 The Superior Court judge did not acknowledge the differences between the Canadian and American views on contempt. She ignored the declaration of contempt, expunged the duplicative parts from the contempt order and declared only the new injunctive relief to be recognizable and enforceable. I am not satisfied that it was appropriate to reconfigure the order in this way.

38 The reconfiguration led the court to attribute to the contempt order a nature different from the usual nature of such orders in Canada. To sidestep the difficulty by severing the order hardly addresses the argument based on the quasi-criminal nature of the order and is a course to be avoided. Severance requires the receiving court to consider the merits of the order and risks affecting its substance. Even if severance does not distort the purpose of the order, it tests the limits of the enforcing court's familiarity with the foreign law, a topic discussed below.

39 Because of their criminal component, contempt orders should not be enforceable in Canada. I note, on this issue, that according to K. MacDonald, in "A New Approach to Enforcement of Foreign Non-Monetary Judgments" (2006), 31 *Adv. Q.* 44, at p. 56, citing the *Restatement of the Law (Third): The Foreign Relations Law of the United States* (1987), Part IV, ch. 8, § 481, the U.S. courts, while allowing the recognition of judgments granting injunctions, will not generally enforce such orders. According to this view, neither the consent decree nor the reconfigured contempt order would be enforced in the U.S.

### C. *Integrity of the Justice System*

40 In choosing a remedy, a court of equity must consider whether the remedy is appropriate. Such is

celle-ci éclipsent les conséquences d'une simple ordonnance de réparation. La nature quasi pénale de l'ordonnance pour outrage au tribunal empêche en principe son exécution au Canada.

La juge de la Cour supérieure de justice n'a pas reconnu la difficulté de concilier la conception canadienne de l'outrage au tribunal avec l'approche américaine. Elle a fait abstraction de la déclaration d'outrage, a retranché les passages faisant double emploi et n'a déclaré susceptible de reconnaissance et d'exécution que l'injonction nouvelle en résultant. Je ne crois pas qu'il convenait de reconfigurer ainsi l'ordonnance.

La reconfiguration a amené le tribunal à attribuer à l'ordonnance pour outrage au tribunal une nature différente de celle qu'on lui confère habituellement au Canada. Contourner la difficulté en recourant à la dissociation ne règle pas la question de la nature quasi pénale de l'ordonnance et doit évidemment être évité. La dissociation exige du tribunal saisi qu'il se penche sur le bien-fondé de l'ordonnance, au risque d'intervenir sur le fond. Même si la dissociation ne modifie pas l'objet de l'ordonnance, elle met à l'épreuve les limites de la connaissance du droit étranger par le tribunal d'exécution, ce sur quoi je reviendrai.

Vu sa composante pénale, l'ordonnance pour outrage au tribunal ne devrait pas être susceptible d'exécution au Canada. À cet égard, je note que dans son article intitulé « A New Approach to Enforcement of Foreign Non-Monetary Judgments » (2006), 31 *Adv. Q.* 44, p. 56, citant *Restatement of the Law (Third) : The Foreign Relations Law of the United States* (1987), partie IV, ch. 8, § 481, K. MacDonald estime que même s'ils reconnaissent les injonctions, les tribunaux américains ne les exécutent généralement pas. Suivant son analyse, ni le jugement sur consentement ni l'ordonnance pour outrage au tribunal reconfigurée ne seraient susceptibles d'exécution aux États-Unis.

### C. *L'intégrité du système de justice*

Avant d'accorder une mesure de réparation, y compris une injonction, le tribunal statuant en

the case when deciding whether to issue an injunction. Judicial economy is one of the many considerations the court must evaluate. In private international law, this concern is addressed in the principle of comity. As mentioned above, comity concerns not only respect for a foreign nation's acts, international duty and convenience, but also the protection of a nation's citizens and domestic values.

In *Amchem Products Inc. v. British Columbia (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 S.C.R. 897, the Court recognized that prejudice to a party is relevant to the choice of forum. Similarly, if a plaintiff has a choice between courses of action and one of these is less burdensome for the receiving court, he or she can rightly be asked to take the less burdensome one.

On the issue of the use of judicial resources, the Court of Appeal stated that the denial of recognition and enforcement did not leave Pro Swing without a remedy. It in fact mentioned two other possible courses of action for Pro Swing to take: a separate action and letters rogatory. The first would be burdensome for Pro Swing and would not give full faith and credit to the Ohio judgment. However, letters rogatory should have been considered.

Letters rogatory are used to obtain evidence in the form of testimony, statements or documents for use in proceedings before foreign courts: *Canada Evidence Act*, s. 46, and *Ontario Evidence Act*, R.S.O. 1990, c. E.23, s. 60. This form of judicial assistance, like the recognition and enforcement of foreign orders and *forum non conveniens*, rests on the principle of comity: *District Court of the United States, Middle District of Florida v. Royal American Shows, Inc.*, [1982] 1 S.C.R. 414.

Letters rogatory are allowed by virtue of s. 46 of the *Canada Evidence Act* and applicable provincial legislation. One of the requirements is that a

equity doit se demander si elle est appropriée. L'économie des ressources judiciaires est l'un des nombreux éléments dont il doit tenir compte. En droit international privé, cette considération est prise en compte dans l'application de la notion de courtoisie. Je rappelle que la courtoisie se soucie non seulement du respect des actes de l'autre État ainsi que des obligations et des convenances internationales, mais également de la protection des citoyens et des valeurs du ressort d'exécution.

Dans l'arrêt *Amchem Products Inc. c. Colombie-Britannique (Workers' Compensation Board)*, [1993] 1 R.C.S. 897, notre Cour a reconnu que le préjudice infligé à une partie importe dans le choix du tribunal. De même, lorsque plusieurs recours s'offrent à une partie et que l'un d'eux est moins onéreux pour le tribunal saisi, on peut légitimement exiger que la partie opte pour ce dernier.

En ce qui concerne l'utilisation des ressources judiciaires, la Cour d'appel a dit que le refus de reconnaître et d'exécuter l'ordonnance ne laissait pas Pro Swing sans recours. De fait, elle a mentionné deux autres avenues possibles : l'action distincte et la commission rogatoire. La première solution serait onéreuse pour Pro Swing et ne reconnaîtrait pas pleinement la valeur de l'ordonnance de la cour de l'Ohio. La commission rogatoire, par contre, aurait dû être envisagée.

La commission rogatoire sert à recueillir des éléments de preuve — témoignages, déclarations ou documents — qui seront utilisés dans le cadre d'une instance devant un tribunal étranger : *Loi sur la preuve au Canada*, art. 46, et *Loi sur la preuve de l'Ontario*, L.R.O. 1990, ch. E.23, art. 60. Tout comme la reconnaissance et l'exécution d'une ordonnance étrangère et l'exception du *forum non conveniens*, cette forme de collaboration judiciaire repose sur le principe de la courtoisie entre les États : *District Court of the United States, Middle District of Florida c. Royal American Shows, Inc.*, [1982] 1 R.C.S. 414.

La commission rogatoire est prévue à l'art. 46 de la *Loi sur la preuve au Canada* et aux dispositions applicables des lois provinciales. L'une des

41

42

43

44

proceeding be pending before the Ohio court: *Zingre v. The Queen*, [1981] 2 S.C.R. 392; *Re International Association of Machinists & Aerospace Workers and Qantas Airways Ltd.* (1983), 149 D.L.R. (3d) 38 (Ont. H.C.J.). In this case, the proceeding may be considered to be pending before the Ohio court because the very reason the order is rendered is to enable Pro Swing to return before Matia J. to determine the damage award.

45 Subject to their being duly obtained, letters rogatory may be viewed as a useful means to obtain the evidence required by Matia J. to finalize the damage award in the contempt proceeding in Ohio. This course of action would have the benefit of avoiding duplication of the enforcement proceedings in Ontario with those in Ohio. Moreover, letters rogatory are truly incidental to the proceedings, which is how the Superior Court judge characterized the parts of the contempt order she agreed to recognize and enforce.

46 In addition to considering alternate means to reach a particular outcome, a court may consider whether the matter merits the involvement of the Canadian court. The receiving court's willingness to extend its judicial resources may depend on the importance of the case compared to the damage the plaintiff would suffer if his or her request were refused. In the present case, given the facts that the consent agreement was concluded on the basis of only three golf clubs or golf club heads, that only two golf club heads were purchased in the investigation and that Elta chose not to appear owing to "financial circumstances", there is a concern that the judicial machinery could be deployed only to find that Pro Swing's debtor is insolvent.

47 True, it would encourage deceit, fraud and similar misconduct if courts were systematically to require litigants to demonstrate the damage they would suffer should enforcement be denied. Nevertheless, when the circumstances give rise

exigences est que l'affaire soit pendante devant la cour de l'Ohio : *Zingre c. La Reine*, [1981] 2 R.C.S. 392; *Re International Association of Machinists & Aerospace Workers and Qantas Airways Ltd.* (1983), 149 D.L.R. (3d) 38 (H.C.J. Ont.). On peut considérer que l'affaire est pendante devant la cour de l'Ohio parce que le juge Matia a justement rendu l'ordonnance afin que Pro Swing se présente à nouveau devant lui pour faire déterminer le montant des dommages.

Pour autant qu'elle soit régulièrement obtenue, la commission rogatoire peut être considérée comme un bon moyen de recueillir les éléments de preuve dont a besoin le juge Matia pour déterminer le montant des dommages-intérêts et mettre fin à l'instance pour outrage au tribunal engagée en Ohio. Cette avenue permettrait d'éviter que la procédure d'exécution en Ontario fasse double emploi avec celle engagée en Ohio. En outre, la commission rogatoire est véritablement incidente à l'instance, une caractéristique dont s'est servie la juge de la Cour supérieure de justice pour qualifier les parties de l'ordonnance pour outrage au tribunal qu'elle a accepté de reconnaître et d'exécuter.

Non seulement le tribunal peut-il envisager un autre moyen d'atteindre le résultat voulu, mais il peut se demander si l'affaire justifie l'intervention d'un tribunal canadien. La décision du tribunal saisi de donner ou non accès à ses ressources judiciaires peut dépendre de l'importance de l'affaire au regard du préjudice que subirait le demandeur en cas de refus. Étant donné que la transaction intervenue entre les parties ne vise que trois bâtons de golf ou têtes de bâton de golf, que seulement deux têtes de bâton de golf ont été achetées par l'enquêteur et qu'Elta a choisi, en raison de sa « situation financière », de ne pas se présenter à l'audience, on peut craindre que l'appareil judiciaire ne soit mis à contribution que pour constater l'insolvabilité de Pro Swing.

Il est vrai que les tribunaux encourageraient le recours à la tromperie, à la fraude et à d'autres comportements répréhensibles s'ils exigeaient systématiquement du justiciable qu'il fasse la preuve du préjudice qu'il subirait si l'exécution du jugement

to legitimate concerns about the use of judicial resources, the litigant bears the burden of reassuring the court that the matter is worth going forward with.

The appropriateness of using local judicial resources is a factor included in the convenience aspect of the principle of comity. It does not allow judges to determine whether the order is correct, but provides minimal protection for our justice system.

#### D. *Familiarity With the Foreign Law*

I alluded earlier to the problem of interpreting a foreign order in light of Canadian law, which might be different from the foreign law. When faced with the need to interpret the law, the receiving court must ensure that no conflict results from the nature attributed to the order after the enforcement judgment is rendered.

In the case of a contempt order, because of the different approaches in the U.S. and in Canada, the conflict is real. In the U.S., according to *Gompers*, a civil contempt order is remedial only and is issued for the benefit of the complainant. However, if the same contempt order is recognized and enforced in Canadian law, it becomes a Canadian contempt order that has a quasi-criminal nature and exposes the offender to imprisonment.

Differences in laws might trigger different obligations. It is important that the receiving court does not have to venture into uncertain territory to interpret orders whose terms are based on rules with which the court is not familiar. Also, courts should not expose litigants to consequences to which they would not be exposed under the foreign law. Aware of their limitations, receiving courts should use their discretion to refrain from enforcing orders that subject Canadian litigants to unforeseen obligations.

était refusée. Néanmoins, lorsque les circonstances soulèvent des interrogations légitimes concernant l'affectation des ressources judiciaires, il incombe au justiciable de convaincre le tribunal qu'il vaut la peine d'accéder à sa demande.

L'opportunité d'affecter des ressources judiciaires est un élément inhérent au volet du principe de la courtoisie touchant aux intérêts du pays où l'exécution est demandée. Cette considération ne permet pas au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance, mais elle assure un minimum de protection à notre système judiciaire.

#### D. *Connaissance du droit étranger*

J'ai déjà fait allusion à la difficulté d'interpréter un jugement étranger selon le droit canadien, qui peut différer du droit étranger. Lorsqu'il lui faut interpréter le droit, le tribunal saisi doit veiller à ce qu'une fois l'exécution ordonnée, la qualification du jugement ne donne lieu à aucun conflit.

Dans le cas d'une ordonnance pour outrage au tribunal, il y aura bel et bien conflit, car son interprétation diffère en droits américain et canadien. Aux États-Unis, suivant l'arrêt *Gompers*, une ordonnance pour outrage au tribunal au civil n'est qu'une mesure de réparation accordée au bénéficiaire du demandeur. Or, si elle est reconnue et exécutée au Canada, elle devient une ordonnance canadienne pour outrage au tribunal revêtant un caractère quasi pénal et rendant le contrevenant passible d'emprisonnement.

Des différences sur le plan du droit peuvent emporter des obligations différentes. Il importe que le tribunal saisi ne s'aventure pas en territoire inconnu pour interpréter une ordonnance fondée sur des règles avec lesquelles il n'est pas familiarisé. Il ne doit pas non plus exposer un justiciable à des conséquences qui ne pouvaient découler du droit étranger. Conscient de ses limites, le tribunal saisi doit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'abstenir d'exécuter un jugement qui expose le justiciable canadien à des obligations imprévues.

48

49

50

51

### E. Extraterritoriality

52 The Superior Court was of the view that the wording of the consent decree made it clear that extraterritoriality was intended by the parties. However, the judge did not comment on the contempt order. The Court of Appeal found both orders unclear as to the scope of their extraterritorial application. The issue is important both because the transactions were made over the Internet and because the trademark was protected only in the U.S.

53 Extraterritoriality is a long-recognized concern not only because a law normally applies solely in the jurisdiction where it is enacted, but also because courts lack familiarity with foreign justice systems. Courts will tend to find solutions to limit spheres of conflict. In *Hunt*, a Quebec statute was found not to prevent the enforcement of a B.C. order. In *Unifund*, an Ontario statute was held not to apply to a B.C. corporation. In *Aetna Financial Services Ltd. v. Feigelman*, [1985] 1 S.C.R. 2, the Court was of the view that a *Mareva* injunction should have been refused because the assets in question were not at risk when moved to Quebec.

54 This Court commented on the particular nature of an Internet transaction in *Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v. Canadian Assn. of Internet Providers*, [2004] 2 S.C.R. 427, 2004 SCC 45. It stated that “a telecommunication from a foreign state to Canada, or a telecommunication from Canada to a foreign state, ‘is both here and there’” (para. 59).

55 Truly, when Mr. Frank Lin signed the declaration stating that he had three golf clubs or golf club heads in inventory and agreed to surrender them to Pro Swing’s counsel, he must have understood that an eventual incorporation of the settlement

### E. Extraterritorialité

La Cour supérieure de justice a jugé qu’il ressortait du jugement sur consentement que les parties avaient voulu lui conférer une portée extraterritoriale, mais elle ne s’est pas prononcée sur la portée de l’ordonnance pour outrage au tribunal. La Cour d’appel a estimé pour sa part que l’application extraterritoriale n’était manifeste ni dans le cas du jugement sur consentement ni dans celui de l’ordonnance pour outrage au tribunal. La question est importante, car les opérations ont été effectuées sur Internet et la marque de commerce était protégée aux États-Unis seulement.

L’extraterritorialité est depuis longtemps un sujet de préoccupation. Non seulement une loi ne s’applique-t-elle habituellement que dans le ressort de son adoption, mais les tribunaux ne sont pas familiarisés avec les systèmes de justice étrangers. Les tribunaux privilégieront donc la solution qui limite le risque de conflit. Dans l’arrêt *Hunt*, notre Cour a conclu que la loi québécoise en cause n’empêchait pas l’exécution d’une ordonnance de la Colombie-Britannique. Dans l’arrêt *Unifund*, elle a jugé que la loi ontarienne en cause ne s’appliquait pas à une société de la Colombie-Britannique. Dans l’arrêt *Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman*, [1985] 1 R.C.S. 2, elle a statué que l’injonction *Mareva* aurait dû être refusée vu l’absence d’un risque de perte si les biens en question étaient transférés au Québec.

Dans l’arrêt *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, [2004] 2 R.C.S. 427, 2004 CSC 45, notre Cour s’est prononcée sur la nature particulière d’une opération sur Internet, affirmant qu’« une télécommunication effectuée à partir d’un pays étranger vers le Canada ou à partir du Canada vers un pays étranger “se situe à la fois ici et à l’autre endroit” » (par. 59).

En vérité, lorsque M. Frank Lin a signé la déclaration dans laquelle il disait avoir en stock trois bâtons de golf ou têtes de bâton de golf et acceptait de les remettre à l’avocat de Pro Swing, il a dû comprendre que si la transaction était entérinée par

agreement into a consent decree could bind him to deliver goods located in Ontario.

However, the same extraterritorial application cannot be said of the orders contained in the consent decree and the contempt order that enjoined him from purchasing and selling the material. Since the trademark protection is the one recognized in the U.S. and the Internet transaction took place in both Ohio and Ontario, the transaction can be said to have occurred in Ohio. The Internet component does not transform the U.S. trademark protection into a worldwide one. Whether Elta could, by consent, have agreed to such an extension is a matter of interpretation. The Superior Court found the terms clear, but the Court of Appeal found them doubtful. In my view, in the absence of explicit terms making the settlement agreement a worldwide undertaking, the consent decree cannot be said to clearly apply worldwide.

In addition to prohibiting the purchase and sale of designated material, the contempt order enjoins Elta “to make an accounting to Pro Swing of all golf club and/or golf club components it has sold which bear the TRIDENT or RIDENT marks, or any other confusingly similar designation, since the entry of the Consent Decree . . . [and to] include a sworn statement of account of all gross and net income derived from sales of TRIDENT and RIDENT golf clubs or golf club components . . .”. It imposes an obligation to account for all sales, even sales that may fall outside the scope of Pro Swing’s trademark protection. To interpret the contempt order as applying outside the U.S. would offend the principle of territoriality.

Extraterritoriality and comity cannot serve as a substitute for a lack of worldwide trademark protection. The Internet poses new challenges to trademark holders, but equitable jurisdiction cannot solve all their problems. In the future, when considering cases that are likely to result in proceedings in a foreign jurisdiction, judges will no doubt be alerted to the need to be clear as regards

le tribunal, il pourrait être tenu de remettre les articles se trouvant en Ontario.

Toutefois, les éléments du jugement sur consentement et de l’ordonnance pour outrage au tribunal lui interdisant d’acheter et de vendre les articles en question ne sauraient avoir la même portée extraterritoriale. La marque de commerce protégée étant celle reconnue aux États-Unis et l’opération sur Internet ayant été effectuée en Ohio et en Ontario, on peut dire de l’opération qu’elle a eu lieu en Ohio. L’utilisation d’Internet ne confère pas à la marque de commerce protégée aux États-Unis une protection à l’échelle mondiale. La question de savoir si Elta a pu consentir à un tel accroissement de la protection est matière à interprétation. La Cour supérieure de justice a jugé la transaction claire, alors que la Cour d’appel l’a jugée équivoque. Selon moi, comme l’entente ne dit pas explicitement qu’elle s’applique à l’échelle internationale, on ne peut conclure avec certitude que le jugement sur consentement s’applique partout dans le monde.

De plus, non seulement l’ordonnance pour outrage au tribunal interdit l’achat et la vente de certains articles, mais elle prévoit qu’Elta [TRADUCTION] « établira [à l’intention de Pro Swing] le nombre de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf qu’elle a vendus depuis l’inscription du jugement sur consentement sous la marque TRIDENT ou RIDENT [. . .] [et] y joindra une déclaration sous serment indiquant les produits brut et net tirés de la vente de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf TRIDENT et RIDENT . . . ». L’obligation vise toutes les ventes, même celles pouvant ne pas bénéficier de la protection de la marque de Pro Swing. Conclure que l’ordonnance pour outrage au tribunal s’applique à l’extérieur des États-Unis irait à l’encontre du principe de territorialité.

L’extraterritorialité et la courtoisie ne sauraient pallier l’absence de protection d’une marque à l’étranger. Le recours à Internet pose de nouveaux défis aux titulaires de marques de commerce, et l’équité ne peut résoudre tous les problèmes. À l’avenir, lorsqu’ils seront saisis d’une affaire susceptible d’avoir des ramifications à l’étranger, les tribunaux seront sans doute sensibilisés à la

56

57

58

territoriality. Until now, this was not an issue because judgments enforcing trademark rights through injunctive relief were, by nature, not exportable.

#### F. *Public Policy Defence*

59

Elta did not raise a public policy defence. However, public policy and respect for the rule of law go hand in hand. Courts are the guardians of Canadian constitutional values. They are sometimes bound to raise, *proprio motu*, issues relating to public policy. An obvious example of values a court could raise *proprio motu* can be found in *United States v. Burns*, [2001] 1 S.C.R. 283, 2001 SCC 7. In that case, the Court took Canada's international commitments and constitutional values into consideration in deciding to confirm a direction to the Minister to make a surrender subject to assurances that the death penalty would not be imposed. Public policy and constitutional requirements may also be at stake when the rights of unrepresented third parties are potentially affected by an order. In the case at bar, over and above the concerns articulated by the Court of Appeal and the defences raised by Elta, there are, in my view, concerns with respect to parts of the contempt order inasmuch as it requires the disclosure of personal information that may *prima facie* be protected from disclosure.

60

The quasi-constitutional nature of the protection of personal information has been recognized by the Court on numerous occasions: *H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. v. Canada (Attorney General)*, [2006] 1 S.C.R. 441, 2006 SCC 13, at para. 28; *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)*, [2002] 2 S.C.R. 773, 2002 SCC 53, at para. 24; *Dagg v. Canada (Minister of Finance)*, [1997] 2 S.C.R. 403, at paras. 65-66. In *Burns*, the Court required assurances that our constitutional protections would be extended to individuals found on Canadian soil; in the same way, courts should be mindful of the values that merit constitutional or quasi-constitutional protection. In light of the

nécessité de statuer clairement sur la territorialité. Le problème ne s'était pas encore posé car, en raison de sa nature, l'injonction visant l'exécution d'un droit conféré par une marque de commerce n'était pas exportable.

#### F. *Moyen de défense fondé sur l'ordre public*

Elta n'a pas invoqué de moyen de défense fondé sur l'ordre public. Cependant, ordre public et respect de la règle de droit vont de pair. Les tribunaux sont les gardiens des valeurs constitutionnelles canadiennes. Ils sont parfois tenus de soulever de leur propre chef des questions touchant à l'ordre public. Dans l'affaire *États-Unis c. Burns*, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7 — un bon exemple des valeurs qu'un tribunal peut soulever d'office —, notre Cour a pris en compte les engagements internationaux et les valeurs constitutionnelles du Canada pour confirmer l'ordonnance intimant au ministre de ne procéder à l'extradition que si l'assurance lui était donnée que la peine de mort ne serait pas infligée. Ordre public et exigences constitutionnelles peuvent aussi entrer en jeu lorsque l'ordonnance risque de porter atteinte aux droits d'un tiers non représenté. En l'espèce, au-delà des préoccupations de la Cour d'appel et des moyens de défense invoqués par Elta, je suis d'avis que certaines parties de l'ordonnance pour outrage au tribunal soulèvent des interrogations du fait qu'elles exigent une communication de renseignements personnels susceptible à première vue d'être interdite.

La Cour a reconnu à maintes reprises le caractère quasi constitutionnel de la protection des renseignements personnels : *Cie H.J. Heinz du Canada ltée c. Canada (Procureur général)*, [2006] 1 R.C.S. 441, 2006 CSC 13, par. 28; *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)*, [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53, par. 24; *Dagg c. Canada (Ministre des Finances)*, [1997] 2 R.C.S. 403, par. 65-66. Dans l'arrêt *Burns*, elle a exigé l'assurance que les personnes trouvées en sol canadien bénéficieraient de nos garanties constitutionnelles; de la même manière, les tribunaux doivent tenir compte des valeurs justifiant une protection constitutionnelle ou quasi constitutionnelle. Vu le

quasi-constitutional status attributed to privacy, the order enjoining Elta to provide all credit card receipts, accounts receivable, contracts, etc. could be problematic. The range of documents is wide and most of them contain personal information that might be protected.

Because no submissions were made on this point, we do not know if there is any information or evidence relevant to applicable exceptions. The documents contain personal information that may *prima facie* be protected for the benefit not of the person from whom disclosure is sought, but of the persons to whom the information belongs. This is but an example of public policy considerations that judges must consider before agreeing to recognize and enforce a judgment on a foreign country's behalf.

#### G. Summary

In summary, the orders are problematic from many points of view. The contempt order is quasi-criminal in nature and the intended territorial scope of the injunctive relief in the consent order is uncertain. Moreover, it is unclear that recognition and enforcement of the judgment is the appropriate tool amongst the various judicial assistance mechanisms or that the matter is an appropriate one for lending judicial assistance in the form requested. Additional concerns relating to the potential violation of privacy rights should also be addressed.

The list of problems is long, too long to use the courts' equitable jurisdiction to accommodate Pro Swing. In *Barrick Gold Corp. v. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416 (C.A.), Blair J.A. stated that the courts had the choice of throwing up their hands in despair or protecting the public against impugned conduct. In the case at bar, the choice is not as clear, as this is an instance where a court's refusal to enforce the orders cannot be equated with an abdication of its duties. To refuse to enforce the orders is an appropriate exercise of equitable

caractère quasi constitutionnel de la protection des renseignements personnels, l'ordonnance enjoignant à Elta de communiquer les encaissements sur carte de crédit, les comptes débiteurs, les contrats, etc. pourrait être problématique. Les documents sont variés et la plupart d'entre eux renferment des renseignements personnels susceptibles d'être protégés.

Aucune observation n'ayant été formulée à ce sujet, nous ignorons si un renseignement ou un élément de preuve se rapporte aux exceptions applicables. Les documents renferment des renseignements personnels qui, à première vue, sont susceptibles d'être protégés au bénéfice non pas de la personne appelée à les communiquer, mais des personnes à qui ils appartiennent. Ce n'est qu'un exemple de considération liée à l'ordre public dont le tribunal doit tenir compte avant de reconnaître et d'exécuter un jugement étranger.

#### G. Résumé

En résumé, le jugement et l'ordonnance sont problématiques sous de nombreux rapports. L'ordonnance pour outrage au tribunal a un caractère quasi pénal et la portée territoriale de l'injonction contenue dans le jugement sur consentement est incertaine. En outre, il n'est pas évident que parmi les mécanismes variés de collaboration judiciaire, la reconnaissance et l'exécution du jugement soit celui qui convient, ni que l'affaire se prête à la forme de collaboration judiciaire sollicitée par Pro Swing. Par ailleurs, des questions se posent en ce qui concerne la violation éventuelle du droit à la vie privée.

La liste des obstacles est longue, trop longue pour qu'un tribunal exerce sa compétence en equity au bénéfice de Pro Swing. Dans l'arrêt *Barrick Gold Corp. c. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416 (C.A.), le juge Blair a indiqué que les tribunaux avaient le choix de baisser les bras ou de protéger le public contre le comportement reproché. En l'espèce, le choix n'est pas si simple; le refus du tribunal d'exécuter l'ordonnance n'équivaut pas à l'inexécution de ses obligations. Ce refus constitue un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire que

61

62

63



discretion and amounts to allowing the Ohio court to continue the proceedings with the judicial assistance of the Ontario courts, but to a lesser extent than has been requested.

## VII. Conclusion

64 Private international law is developing in response to modern realities. The real and substantial connection test and the enforcement of equitable relief granted in foreign countries are but two examples of its evolution. The Internet puts additional pressure on the courts to reach out to the same extent as the Web. At the same time, courts must be cautious to preserve their nation's values and protect its people. The time is ripe to change the common law rule against the enforcement of foreign non-monetary judgments, but, owing to problems with the orders the appellant seeks to have enforced, the Court cannot accede to its request.

65 For these reasons, I would dismiss the appeal.

The reasons of McLachlin C.J. and Bastarache and Charron JJ. were delivered by

THE CHIEF JUSTICE (dissenting) —

### 1. Introduction

66 This case requires the Court to consider whether the common law should be extended to permit the enforcement of foreign non-money judgments and, if so, in what circumstances. I would hold that these judgments are enforceable in appropriate circumstances. On application to these facts, I would conclude that the motions judge did not err in enforcing parts of the order of an Ohio court.

### 2. Facts

67 The appellant, Pro Swing Inc., is the owner of the Trident trademark for a type of golf club. Its trademark is registered in the United States, where

confère l'équité. Il permet la poursuite de l'instance devant la cour de l'Ohio avec la collaboration des tribunaux ontariens, mais dans une moins grande mesure que celle sollicitée.

## VII. Conclusion

Le droit international privé évolue en fonction des réalités modernes. Le critère du lien réel et substantiel et l'exécution d'ordonnances en equity rendues à l'étranger ne sont que deux exemples de cette évolution. L'Internet incite en outre les tribunaux à conférer à leurs interventions une portée comparable à la sienne. Mais, en même temps, les tribunaux doivent assurer la protection des valeurs et des citoyens de leur pays. Certes, le moment est propice pour modifier la règle de common law interdisant l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger, mais le jugement et l'ordonnance dont l'appelante sollicite l'exécution présentent des difficultés qui empêchent la Cour d'accéder à sa demande.

Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache et Charron rendus par

LA JUGE EN CHEF (dissidente) —

### 1. Introduction

Y a-t-il lieu d'assouplir la common law pour permettre l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger et, dans l'affirmative, à quelles conditions? Je suis d'avis qu'un tel jugement peut être exécuté à certaines conditions et, au vu des faits de l'espèce, que la juge des requêtes n'a pas eu tort d'ordonner l'exécution de certains éléments de l'ordonnance d'une cour de l'Ohio.

### 2. Les faits

L'appelante, Pro Swing Inc., est propriétaire de la marque de commerce Trident employée en liaison avec un type de bâton de golf. La marque

it carries on business. The respondent, Elta Golf Inc., carries on business in Toronto, Ontario. In the course of that business, it offered for sale on its Website goods bearing marks which resembled Trident.

In April 1998, Pro Swing filed a complaint against Elta Golf for trademark infringement and dilution, use of a counterfeit mark, unfair competition, and deceptive trade practices. The complaint was filed in the United States District Court for the Northern District of Ohio Eastern Division.

In July 1998, the parties entered into a settlement agreement. It was endorsed by a consent decree of the court, signed by both parties. The consent decree acknowledged that Pro Swing was the owner of the Trident trademark and enjoined Elta Golf from purchasing, marketing, selling or using golf clubs or golf club components bearing that mark or confusingly similar variations. The order stated that the court would retain jurisdiction over the parties for purposes of enforcement and the parties agreed not to contest the jurisdiction of the U.S. courts in any action to enforce the settlement.

In December 2002, Pro Swing learned that Elta Golf was violating the consent decree and launched a civil contempt proceeding to enforce it and to obtain compensation for damages sustained. Elta Golf was served but did not respond. On February 25, 2003, the Ohio court found Elta Golf in contempt of court and confirmed the injunction. It also awarded compensatory damages to Pro Swing based on Elta Golf's profits and ordered Elta Golf to provide an accounting to the plaintiff for purposes of calculating these damages. Again, the court ordered Elta Golf to deliver up offending material, provide names and addresses of suppliers and purchasers to the plaintiff, and recall all counterfeit and infringing golf clubs or golf club components. Again, the U.S. court stated it retained jurisdiction to enforce the consent decree and contempt order. Finally, it

est déposée aux États-Unis, où l'appelante exploite son entreprise. L'intimée, Elta Golf Inc., est établie à Toronto, en Ontario et, dans l'exercice de ses activités, elle a offert en vente, sur son site Internet, des articles portant des marques ressemblant à Trident.

Au mois d'avril 1998, devant la Cour fédérale du District nord de l'Ohio, division de l'est, Pro Swing a poursuivi Elta Golf pour contrefaçon et dilution de marque de commerce, emploi d'une marque contrefaite, concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses.

Au mois de juillet 1998, les parties ont conclu une transaction que la cour a entérinée dans un jugement sur consentement auquel elles ont toutes deux apposé leur signature. Le jugement reconnaît le droit de propriété de Pro Swing sur la marque de commerce Trident et interdit à Elta Golf d'acheter, de commercialiser, de vendre ou d'utiliser des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf portant cette marque ou une marque semblable créant de la confusion avec elle. Il précise en outre que la cour demeure compétente pour les besoins de son exécution, et les parties conviennent de ne pas contester la compétence des tribunaux des États-Unis dans toute instance engagée pour faire respecter la transaction.

En décembre 2002, Pro Swing a appris qu'Elta Golf contrevenait au jugement et, afin de faire respecter celui-ci et d'être indemnisée du préjudice subi, elle a intenté une action civile pour outrage au tribunal. Même si l'action lui a été signifiée, Elta Golf n'y a pas donné suite. Le 25 février 2003, la cour de l'Ohio a condamné Elta Golf pour outrage au tribunal et confirmé l'injonction. Elle a également accordé à Pro Swing des dommages-intérêts compensatoires fondés sur les profits d'Elta Golf et ordonné à cette dernière de comptabiliser ses profits afin que la demanderesse puisse établir le montant de l'indemnité. Encore une fois, la cour a ordonné à Elta Golf de remettre les produits en cause, de communiquer à la demanderesse les noms et adresses de ses fournisseurs et de ses acheteurs et de rappeler tous les bâtons de golf ou composants de bâton de golf contrefaits et non autorisés. Elle a rappelé

68

69

70

awarded Pro Swing costs against Elta Golf subject to accounting.

71 Elta Golf did not comply with this order. As a result, Pro Swing was unable to provide the Ohio court with its proposed damage award or costs bill.

### 3. Legal History

72 In 2003, Pro Swing commenced these proceedings in Ontario, asking the court to recognize and enter the 1998 consent decree and the 2003 contempt order. In response, Elta Golf filed a defence arguing that the U.S. orders could not be recognized and enforced in Canada because they were not final judgments for a fixed sum of money. Elta Golf raised two principal issues relating to the two U.S. orders:

1. Is the consent decree of July 28, 1998 unenforceable in Ontario in that it is in the nature of injunctive relief and not for a fixed sum of money?
2. Is the order of February 25, 2003 unenforceable in Ontario as it is not in the nature of a final order and is penal in nature?

73 The motions judge, Pepall J., reviewed the jurisprudence and concluded that there was no reason in principle why non-money judgments of foreign courts should not be enforced ((2003), 68 O.R. (3d) 443). In her view, the principles enunciated in *Morguard Investments Ltd. v. De Savoye*, [1990] 3 S.C.R. 1077, apply equally to monetary and non-money judgments. She noted that Elta Golf conceded that the 1998 Ohio decree met the general requirements of *Morguard*. The only issue was whether the common law requirement of a fixed sum had been abrogated by *Morguard* and subsequent decisions. She concluded that it had not, but that the principles espoused in *Morguard* permitted the

qu'elle demeurait compétente pour l'exécution du jugement sur consentement et de l'ordonnance pour outrage au tribunal. Enfin, elle a condamné Elta Golf aux dépens, leur montant devant être établi après comptabilisation des profits.

Elta Golf ne s'est pas conformée à cette ordonnance, de sorte que Pro Swing n'a pu communiquer à la cour de l'Ohio le montant auquel elle estimait avoir droit à titre de dommages-intérêts ni présenter son mémoire de frais.

### 3. Historique judiciaire

En 2003, Pro Swing a engagé la présente instance en Ontario pour obtenir la reconnaissance et l'inscription du jugement sur consentement de 1998 et de l'ordonnance pour outrage au tribunal de 2003. Elta Golf a fait valoir en défense que ces décisions états-uniennes ne pouvaient être reconnues et exécutées au Canada parce qu'il ne s'agissait pas de jugements définitifs portant sur une somme déterminée. Voici les deux questions principales qu'elle a soulevées :

1. Le jugement sur consentement du 28 juillet 1998 est-il inexécutoire en Ontario du fait qu'il s'agit d'une injonction et qu'il n'a pas pour objet une somme déterminée?
2. L'ordonnance du 25 février 2003 est-elle inexécutoire en Ontario du fait qu'elle n'est pas définitive et qu'elle revêt un caractère pénal?

Après examen de la jurisprudence, la juge des requêtes a conclu qu'aucune raison de principe ne s'opposait à l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger et que les préceptes énoncés dans l'arrêt *Morguard Investments Ltd. c. De Savoye*, [1990] 3 R.C.S. 1077, s'appliquaient au jugement pécuniaire comme au non pécuniaire ((2003), 68 O.R. (3d) 443). Signalant qu'Elta Golf avait reconnu que le jugement de 1998 satisfaisait aux exigences générales de l'arrêt *Morguard*, la juge Pepall a estimé que la seule question à trancher était celle de savoir si cet arrêt et les décisions subséquentes avaient supprimé l'exigence de la common law que le jugement porte sur une somme déterminée. Elle

requirement to be relaxed or removed depending on the circumstances of the case. As a result, she held that in principle the orders might be enforceable in Canada. The motions judge then examined whether the orders in question were final and conclusive. She concluded that the 1998 decree was final and conclusive, noting that it reflected a settlement between the parties and that “[b]y its terms, it is clear that extraterritorial application was intended” (para. 16). By contrast, aspects of the February 2003 order were left outstanding and could not be enforced. However, the general declaration and the orders for an accounting and the provision of names, information and recalled clubs and components were, in her opinion, final and enforceable in Ontario.

Elta Golf appealed, on grounds that the motions judge had erred in concluding that non-money foreign orders could be enforced. The Court of Appeal agreed with the motions judge “that the time is ripe for a re-examination of the rules governing the recognition and enforcement of foreign non-monetary judgments” ((2004), 71 O.R. (3d) 566, at para. 9). However, it held that the orders in this case could not be enforced because they were ambiguous in that “the scope of the extra-territorial application of the foreign orders is unclear” (para. 11).

Pro Swing appeals to this Court. It endorses the view of the law taken by the courts below that non-money foreign judgments may be enforceable. It takes issue, however, with the Court of Appeal’s conclusion that the orders in this case could not be enforced because the extraterritorial application of the orders was unclear. Elta Golf did not appear on the proceedings before this Court.

#### 4. Analysis

Three questions arise. The first is whether Canadian courts can recognize and enforce foreign

a conclu que tel n’était pas le cas, mais que les principes dégagés dans l’arrêt *Morguard* permettaient l’assouplissement de l’exigence ou sa suppression eu égard aux circonstances en l’espèce. Elle a donc statué que le jugement et l’ordonnance pouvaient en principe être exécutés au Canada. Se demandant ensuite s’ils étaient définitifs, elle a conclu que le jugement de 1998 l’était puisqu’il constatait une transaction et qu’[TRADUCTION] « [i] ressort de son libellé que les parties ont voulu lui conférer une portée extraterritoriale » (par. 16). À l’opposé, certains éléments de l’ordonnance de février 2003 restaient à déterminer et ne pouvaient donc être exécutés. La juge a statué que le jugement déclaratoire général et les ordonnances de dénombrement, de comptabilisation, de communication de noms et de renseignements et de rappel de bâtons et de composants étaient définitifs et susceptibles d’exécution en Ontario.

Elta Golf a interjeté appel de la décision en soutenant que la juge des requêtes avait eu tort de conclure qu’un jugement non pécuniaire étranger pouvait être exécuté. La Cour d’appel a convenu avec la juge des requêtes [TRADUCTION] « que le moment était propice au réexamen des règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers » ((2004), 71 O.R. (3d) 556, par. 9), mais elle a estimé que les jugements en cause n’étaient pas susceptibles d’exécution à cause de l’ambiguïté découlant de [TRADUCTION] « leur portée extraterritoriale incertaine » (par. 11).

Pro Swing se pourvoit devant notre Cour. Elle adhère au point de vue des juridictions inférieures selon lequel un jugement non pécuniaire étranger peut être exécuté. Elle conteste cependant la conclusion de la Cour d’appel voulant que les jugements en cause ne soient pas susceptibles d’exécution parce que leur portée extraterritoriale n’est pas manifeste. Elta Golf n’a pas comparu dans le cadre du présent pourvoi.

#### 4. Analyse

Trois questions se posent. D’abord, un tribunal canadien peut-il reconnaître et exécuter un

74

75

76

non-money judgments. If the answer to this question is affirmative, the question arises of when it is appropriate to recognize and enforce such judgments. Finally, the principles developed must be applied to the foreign orders at issue to determine whether they can be enforced in Ontario.

#### 4.1 *Recognition of Foreign Non-Money Judgments*

77 The traditional common law position is that foreign judgments are recognizable and enforceable only if they meet two conditions. First, they must be for a definite sum of money. Second, they must be final and conclusive. These requirements ensure that in ordinary cases the merits of foreign judgments are not considered by an enforcing court. Barring exceptional concerns, a court's focus when enforcing a foreign judgment is not on the substantive and procedural law on which the judgment is based, but instead on the obligation created by the judgment itself.

78 In *Morguard*, La Forest J. discussed the need to ensure that the evolution of the common law keeps pace with the acceleration, intensification, and nature of cross-border social and economic activity. He noted:

The world has changed since the above rules were developed in 19th century England. Modern means of travel and communications have made many of these 19th century concerns appear parochial. The business community operates in a world economy and we correctly speak of a world community even in the face of decentralized political and legal power. Accommodating the flow of wealth, skills and people across state lines has now become imperative. Under these circumstances, our approach to the recognition and enforcement of foreign judgments would appear ripe for reappraisal. [p. 1098]

In *Hunt v. T&N plc*, [1993] 4 S.C.R. 289, La Forest J. further described rigidity in this area of the law as resting on an "outmoded conception of the world that emphasized sovereignty and independence, often at the cost of unfairness" (pp. 321-22). The common law must evolve in a way that takes

jugement non pécuniaire étranger? Dans l'affirmative, quelles conditions doivent être remplies? Enfin, les principes dégagés doivent être appliqués au jugement et à l'ordonnance rendus à l'étranger pour décider s'ils sont susceptibles d'exécution en Ontario.

#### 4.1 *Reconnaissance d'un jugement non pécuniaire étranger*

La règle de common law classique assujettit à deux conditions la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger. Premièrement, celui-ci doit avoir pour objet une somme déterminée. Deuxièmement, il doit être définitif. Ces exigences évitent au tribunal d'exécution de se pencher sur le fond. Sauf circonstances exceptionnelles, le tribunal s'attache à l'obligation créée par le jugement étranger, et non aux dispositions de droit substantiel et procédural qui sous-tendent celui-ci.

Dans l'arrêt *Morguard*, le juge La Forest s'est penché sur la nécessité de faire en sorte que la common law évolue en phase avec l'accélération, l'intensification et la nature des activités sociales et économiques transfrontalières :

Le monde a évolué depuis que les règles précitées ont été formulées dans l'Angleterre du XIX<sup>e</sup> siècle. Les moyens modernes de déplacement et de communication font ressortir le caractère purement local d'un bon nombre de ces préoccupations du XIX<sup>e</sup> siècle. Le monde des affaires fonctionne dans une économie mondiale et on parle à juste titre de communauté internationale même si le pouvoir politique et juridique est décentralisé. Il est maintenant devenu impérieux de faciliter la circulation des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre. Dans ces circonstances, il apparaît opportun de réexaminer nos règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements étrangers. [p. 1098]

Dans l'arrêt *Hunt c. T&N plc*, [1993] 4 R.C.S. 289, il a ajouté que, dans ce domaine du droit, la rigidité reposait sur une « conception périmée du monde qui mettait l'accent sur la souveraineté et l'indépendance, souvent au détriment de l'équité » (p. 321-322). La common law doit évoluer en tenant compte

into account the important social and economic forces that shape commercial and other kinds of relationships.

That evolution must take place both incrementally and in a principled way. Although the enforcement of money judgments across provincial boundaries raises unique considerations and constitutional dimensions, the underlying principles of comity, order and fairness must apply both interprovincially and internationally. As Major J. noted in *Beals v. Saldanha*, [2003] 3 S.C.R. 416, 2003 SCC 72, “[t]he principles of order and fairness ensure security of transactions, which necessarily underlie the modern concept of private international law” (para. 27). These principles do not exclude the enforcement of non-monetary judgments from another country. At the same time, comity, which requires respect for the legitimate sovereignty of others and for the needs created by relationships that “involve a constant flow of products, wealth and people across the globe”, may favour it: *Hunt*, at p. 322.

A number of law reform agencies have recognized the need for a more flexible approach to the enforcement of foreign non-money judgments. While the present case concerns the enforcement of U.S. orders, the common law prohibition on such enforcement also applies between the Canadian provinces, reinforcing the need for its reconsideration.

At the interprovincial level, proposals for reconsideration of the rule have been advanced. The Uniform Law Conference of Canada proposed two statutes that would allow for the enforcement of non-money judgments within Canada: the *Uniform Enforcement of Canadian Decrees Act* (1997) and the *Uniform Enforcement of Canadian Judgments and Decrees Act* (1997). In an introductory comment to both proposed statutes, the Uniform Law Conference explained that:

des importantes forces sociales et économiques qui façonnent les rapports commerciaux et autres.

Cette évolution doit se faire de façon graduelle et raisonnée. Bien que l’exécution interprovinciale des jugements pécuniaires fasse intervenir des considérations particulières et comporte des aspects constitutionnels, les principes sous-jacents de courtoisie, d’ordre et d’équité doivent s’appliquer tant dans le contexte international que d’une province à l’autre. Comme l’a signalé le juge Major dans l’arrêt *Beals c. Saldanha*, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72, « [l]es principes d’ordre et d’équité garantissent la sûreté des opérations qui doit sous-tendre la notion moderne de droit international privé » (par. 27). Ces principes n’écartent pas l’exécution d’un jugement non pécuniaire rendu dans un autre pays. De plus, comme elle exige le respect de la souveraineté légitime des autres États et des besoins créés par des relations qui « impliquent une circulation constante de produits, de richesses et de personnes partout dans le monde », la courtoisie peut militer en sa faveur : *Hunt*, p. 322.

Des organismes de réforme du droit ont reconnu qu’une plus grande souplesse s’imposait quant à l’exécution d’un jugement non pécuniaire étranger. La présente affaire porte sur des jugements états-unien, mais la règle de common law faisant obstacle à leur exécution s’applique également au jugement provenant d’une autre province canadienne, ce qui en justifie d’autant plus le réexamen.

Des éléments de réforme ont été proposés relativement à l’exécution d’un jugement rendu dans une autre province. La Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a proposé l’adoption de deux textes législatifs permettant l’exécution des jugements non pécuniaires à la grandeur du pays : la *Loi uniforme concernant l’exécution des décisions canadiennes* (1997) et la *Loi uniforme sur l’exécution des décisions et jugements canadiens* (1997). Dans le commentaire présentant les deux projets de loi, la Conférence a donné l’explication suivante :

79

80

81

Apart from legislation that addresses particular types of orders, there is no statutory scheme or common law principle which permits the enforcement in one province of a non-money judgment made in a different province. This is in sharp contrast to the situation that prevails with respect to money judgments which have a long history of enforceability between provinces and states both under statute and at common law. With the increasing mobility of the population and the emergence of policies favouring the free flow of goods and services throughout Canada, this gap in the law has become highly inconvenient. UECJDA [*Uniform Enforcement of Canadian Judgments and Decrees Act*] provides a rational statutory basis for the enforcement of non-money judgments between the Canadian provinces and territories.

*Uniform Law Conference of Canada: Commercial Law Strategy* (2005 (loose-leaf)), Tab 7, p. 3)

82

The British Columbia Law Institute recommended the adoption of the *Uniform Enforcement of Canadian Judgments and Decrees Act* (or, alternatively the *Uniform Enforcement of Canadian Decrees Act*) in its *Report on the Enforcement of Non-money Judgments from Outside the Province* (August 1999). The Report cited the following passage from *Morguard* as an illustration of the existing deficiencies in Canadian private international law:

It seems anarchic and unfair that a person should be able to avoid legal obligations arising in one province simply by moving to another province. Why should a plaintiff be compelled to begin an action in the province where the defendant now resides, whatever the inconvenience and costs this may bring, and whatever degree of connection the relevant transaction may have with another province? And why should the availability of local enforcement be the decisive element in the plaintiff's choice of forum?

(Report, at p. 4; *Morguard*, at pp. 1102-3)

83

Finally, with respect to *all* non-Quebec judgments, the *Civil Code of Québec*, S.Q. 1991, c. 64, does not distinguish between money judgments and non-money judgments in its recognition

Mises à part les lois qui visent certains types d'ordonnance, aucun régime législatif ni principe de common law ne permet l'exécution, dans une province, d'un jugement non pécuniaire rendu dans une autre province. La situation est fort différente en ce qui a trait aux jugements pécuniaires qui sont depuis longtemps exécutés entre les provinces et les États tant en vertu des lois que de la common law. Compte tenu de la mobilité croissante de la population et de l'apparition de politiques favorables à la libre circulation des biens et des services à travers le Canada, cette lacune du droit est devenue extrêmement gênante. La LUSEDJC [*Loi uniforme sur l'exécution des décisions et jugements canadiens*] offre une base législative logique à l'exécution des jugements non pécuniaires entre les provinces et les territoires canadiens.

*Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada : Stratégie du droit commercial* (2005 (feuilles mobiles)), onglet 7, p. 3)

Dans son rapport recommandant l'adoption de la seconde loi (sinon de la première), le British Columbia Law Institute reproduit le passage suivant de l'arrêt *Morguard*, qui fait état des lacunes actuelles du droit international privé canadien :

Il semble anarchique et injuste qu'une personne puisse se soustraire à des obligations juridiques qui ont pris naissance dans une province simplement en déménageant dans une autre province. Pourquoi un demandeur devrait-il être tenu d'intenter une action dans la province où le défendeur réside présentement, quels que soient les inconvénients et le coût que cela puisse entraîner et quelle que soit la mesure dans laquelle l'opération pertinente peut avoir un lien avec l'autre province? Et pourquoi la possibilité de faire exécuter le jugement dans le ressort devrait-elle être l'élément déterminant du choix du tribunal par le demandeur?

(*Report on the Enforcement of Non-money Judgments from Outside the Province* (août 1999), p. 4; *Morguard*, p. 1102-1103)

Enfin, les dispositions du *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, ch. 64, relatives à la reconnaissance et à l'exécution de *tout* jugement non québécois ne distinguent pas entre le jugement pécuniaire et le

and enforcement provisions, although the finality requirement has been maintained:

**3155.** A Québec authority recognizes and, where applicable, declares enforceable any decision rendered outside Québec except in the following cases:

(2) the decision is subject to ordinary remedy or is not final or enforceable at the place where it was rendered;

These developments establish that the absolute common law ban on the enforcement of all foreign non-money judgments may no longer be useful and should be reconsidered.

A final question is whether abolition of the rule against recognition and enforcement of foreign non-money judgments satisfies the principles this Court has recognized on the development of the common law. As a general rule, the common law must evolve to take into account societal changes, but that evolution must proceed incrementally: *R. v. Salituro*, [1991] 3 S.C.R. 654, at p. 666.

The possibility of enforcing foreign non-money judgments would represent an incremental change in the common law of Canada. The principled approach to recognition of foreign monetary judgments in cases such as *Morguard* and *Beals* invites application of the same principles to non-money judgments in order to preserve the consistency and logic of this body of the law. Lower courts have discussed the need to modify the traditional ban on enforcement of foreign non-money judgments or have suggested that the law may have already moved in that direction: *Uniforêt Pâte Port-Cartier Inc. v. Zerotech Technologies Inc.*, [1998] 9 W.W.R. 688 (B.C.S.C.); *Barrick Gold Corp. v. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416 (C.A.), at para. 77. Provincial law reform agencies have done detailed studies on the issue and the Province of Quebec already permits recognition and enforcement. Loosening the common law strictures on enforcement is arguably a small and necessary step in the development of the common law in this area. On the other hand, the matter is complex and difficult,

jugement non pécuniaire, mais elles exigent toujours qu'ils soient définitifs :

**3155.** Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants :

2<sup>o</sup> La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire, ou n'est pas définitive ou exécutoire;

Vu cette évolution, la règle de common law écartant toute exécution d'un jugement non pécuniaire étranger pourrait ne plus avoir son utilité et devoir être reconsidérée.

Enfin, il faut se demander si l'abolition de la règle interdisant la reconnaissance et l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger obéit aux principes établis par la Cour quant à l'évolution de la common law. En règle générale, la common law doit évoluer avec les changements sociaux, mais peu à peu : *R. c. Salituro*, [1991] 3 R.C.S. 654, p. 666.

La possibilité d'exécuter un jugement non pécuniaire étranger représenterait une modification graduelle de la common law canadienne. La démarche raisonnée que la Cour a adoptée à l'égard des jugements pécuniaires dans les arrêts *Morguard* et *Beals*, par exemple, appelle, par souci de cohérence et de logique, l'application des mêmes principes aux jugements non pécuniaires. Des tribunaux inférieurs se sont interrogés sur la nécessité de modifier la règle classique écartant l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers ou ont laissé entendre que le droit s'était peut-être déjà engagé dans cette voie : *Uniforêt Pâte Port-Cartier Inc. c. Zerotech Technologies Inc.*, [1998] 9 W.W.R. 688 (C.S.C.-B.); *Barrick Gold Corp. c. Lopehandia* (2004), 71 O.R. (3d) 416 (C.A.), par. 77. Des organismes provinciaux de réforme du droit ont étudié la question de manière approfondie, et le Québec autorise déjà la reconnaissance et l'exécution de ces jugements. L'assouplissement des règles en la matière peut être considéré comme un élément infime et nécessaire de l'évolution de la common

84

85

86



as attested to by the fact that reform proposals have not produced legislative reform. Acceptance of the possibility of recognizing and enforcing foreign non-monetary judgments is an incremental step. At the same time, care must be taken to ensure that recognition is confined to cases where it is appropriate and does not create undue problems for the legal system of the enforcing state or unfair results for the parties. Caution is in order.

87 The time has come to permit the enforcement of foreign non-money orders where the general principles of *Morguard* are met and other considerations do not render recognition and enforcement of the foreign judgment inadvisable or unjust.

#### 4.2 *The Requirements for Enforcement of Foreign Non-Money Judgments*

88 If foreign non-money judgments may sometimes be enforceable, the next question is when that will be appropriate. This is not a simple matter. As Professor Vaughan Black cautions, “[a]ny move to enforce foreign non-money orders requires caution and close attention to the unique features of such remedies”: “Enforcement of Foreign Non-money Judgments: *Pro Swing v. Elta*” (2006), 42 *Can. Bus. L.J.* 81, at p. 96. Different non-money remedies and different circumstances will raise different considerations.

89 Before discussing the considerations applicable in this case, it may be useful to reiterate the theoretical basis for the recognition and enforcement of foreign judgments. While established in the context of money judgments, the theory also applies to the enforcement of non-money judgments. The foreign court order is seen as creating a new obligation on the defendant. In the case of a money judgment, this is a debt. In the case of a non-money judgment, it is a different sort of obligation. A court enforcing a foreign judgment is enforcing the obligation created by that judgment. In principle, it should not

law. Par contre, le sujet demeure complexe et délicat, comme l’atteste le fait que la réforme législative proposée est restée lettre morte. Admettre la possibilité de reconnaître et d’exécuter les jugements non pécuniaires étrangers procède d’une démarche progressive. Toutefois, la reconnaissance ne doit intervenir que si elle est indiquée et elle ne doit pas causer de difficultés excessives au système de justice du ressort d’exécution ni avoir de conséquences injustes pour les parties. La prudence est de mise.

Le temps est venu de permettre l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers lorsque sont respectés les principes généraux formulés dans l’arrêt *Morguard* et que d’autres considérations ne rendent pas leur reconnaissance et leur exécution inopportunes ou injustes.

#### 4.2 *Conditions d’exécution d’un jugement non pécuniaire étranger*

Si un jugement non pécuniaire étranger peut parfois être exécutoire, il faut se demander à quelles conditions. Ce n’est pas une mince affaire. Le professeur Vaughan Black appelle à la circonspection : [TRADUCTION] « Toute évolution vers l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers doit se faire avec prudence et grande attention à leurs caractéristiques particulières » : « Enforcement of Foreign Non-money Judgments: *Pro Swing v. Elta* » (2006), 42 *Rev. can. dr. comm.* 81, p. 96. Des réparations non pécuniaires différentes et des circonstances différentes feront intervenir des considérations différentes.

Avant d’aborder les considérations applicables en l’espèce, il convient de rappeler le fondement théorique de la reconnaissance et de l’exécution des jugements étrangers. Bien qu’il ait été établi en fonction des jugements pécuniaires, ce fondement vaut pour les jugements non pécuniaires. Le jugement d’un tribunal étranger rend le défendeur débiteur d’une obligation nouvelle. Dans le cas d’un jugement pécuniaire, l’obligation consiste à payer une somme, et dans celui d’un jugement non pécuniaire, elle est de nature différente. Le tribunal appelé à exécuter un jugement étranger donne effet

look beyond the judgment to the merits of the case. It enforces the obligation created by the foreign judgment by its own machinery. As confirmed in *Beals*, as long as the foreign court properly has jurisdiction to adjudicate the dispute, absent evidence of fraud or a judgment contrary to natural justice or public policy, the enforcing court is not interested in the substantive or procedural law of the foreign jurisdiction. All the enforcing court needs is proof of the foreign order; its own legal mechanisms take over from there. This can be understood as the principle of the separation of judicial systems.

The first category of restrictions on the recognition and enforcement of foreign non-money judgments should flow from the general enforcement requirements set out in *Morguard*. These ensure that jurisdiction was properly taken by the issuing court and that there are no general fairness considerations that should require the court to hesitate before enforcing the foreign judgment. As noted in *Beals*, the existing defences of fraud, public policy and natural justice are designed to guard against unfairness in its most recognizable forms. Although designed to apply to money judgments, these requirements must also be applicable in cases involving non-money remedies. They are narrowly drawn and limited to particular cases where unfairness is clear. Both in the case of money and non-money judgments, they are non-exhaustive and may be supplemented in extraordinary circumstances: *Beals*, at paras. 41-42.

The second category of restrictions on the recognition and enforcement of foreign non-money judgments should relate to finality and clarity. These twin requirements are based on the principles of judicial economy and the separation of judicial systems, which themselves stem from comity, order and fairness. Finality and clarity are distinct concepts. The first requires completeness; the second lack of ambiguity. However, in practice they may overlap. An order that is not final is likely to be unclear and vice versa.

à l'obligation créée et doit en principe s'abstenir de se pencher sur le fond de l'affaire. Il donne effet à l'obligation créée par le jugement étranger en recourant à ses propres mécanismes. Comme la Cour l'a confirmé dans l'arrêt *Beals*, du moment que le tribunal étranger peut dûment connaître du litige, il n'a pas à se soucier du droit substantiel ou procédural du ressort étranger, sauf preuve d'une fraude ou jugement contraire à la justice naturelle ou à l'ordre public. Il a seulement besoin de la preuve du jugement étranger, ses propres mécanismes juridiques prenant alors le relai. Tel est le principe du cloisonnement des systèmes judiciaires.

La première condition pour la reconnaissance et l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers devrait découler des exigences générales établies dans l'arrêt *Morguard*, à savoir que le tribunal d'exécution s'assure que le tribunal d'origine avait compétence et qu'aucune considération liée à l'équité en général ne s'oppose à l'exécution du jugement étranger. Comme la Cour l'a signalé dans l'arrêt *Beals*, les moyens de défense fondés sur la fraude, l'ordre public et la justice naturelle se veulent un rempart contre les formes d'injustice les plus manifestes. Même s'ils ont été établis pour les jugements pécuniaires, ils valent également pour les jugements non pécuniaires. Leur portée est limitée et ils ne s'appliquent que dans certains cas où l'injustice est flagrante. Que le jugement soit pécuniaire ou non, ils ne sont pas exhaustifs et d'autres moyens peuvent s'y ajouter dans des circonstances exceptionnelles : *Beals*, par. 41-42.

La deuxième condition pour la reconnaissance et l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers devrait se rapporter au caractère définitif et à la clarté. Cette double exigence repose sur le principe de l'économie des ressources judiciaires et celui du cloisonnement des systèmes judiciaires, qui découlent eux-mêmes des principes de courtoisie, d'ordre et d'équité. Le caractère définitif et la clarté sont des notions distinctes. La première exige le règlement intégral du litige et la seconde, l'absence d'ambiguïté. Mais, en pratique, elles peuvent se chevaucher. Un jugement non définitif a toutes les chances de n'être pas clair, et vice-versa.

92

The related requirements of finality and clarity should ensure that the function of enforcing courts will be limited to enforcement of the obligation created by the foreign order and will not include re-litigation of the issues considered by the issuing court. On the level of principle, an attempt to enforce an order that is not final and clear will almost invariably amount to the inappropriate assumption of jurisdiction by the enforcing court over the dispute. It is settled law that the enforcing court does not consider the merits of the foreign decision, absent fraud, violation of natural justice or violation of public policy. On the practical level, it may be difficult for the enforcing court to supervise an incomplete or unclear order. Difficulties may stem from the enforcing judge's unfamiliarity with the foreign law and its procedures or from the cost burden on the enforcing court. An order that is not final may be changed by the foreign court, with the result that the enforcing court finds itself enforcing something that is no longer an obligation in the foreign country. Finally, an enforcing court should not be obliged to re-litigate foreign disputes or use valuable resources to duplicate what would be best done in the originating jurisdiction. For these reasons, courts should decline to enforce foreign non-money orders that are not final and clear.

93

The related requirements of finality and clarity should thus be seen as flowing from the theory by which foreign judgments are enforced. What is enforced, as discussed, is an obligation created by the foreign court, not the rights or responsibilities that gave rise to it. Finality and clarity will ensure that this distinction is respected. Requiring that the order to be enforced be final and clear also makes practical sense. Where supervision would be particularly difficult for the enforcing court and where the issuing court could engage in supervision much more efficiently, judicial economy suggests that it would be appropriate to decline to enforce.

94

The B.C. Supreme Court decision in *Uniforêt* rejected enforcement of a foreign non-money order for lack of finality. At issue was the enforceability of a Quebec arbitration award that ordered Zerotech, a B.C. company, to give Uniforêt access

Ces exigences connexes devraient faire en sorte que le tribunal s'en tienne à l'exécution de l'obligation créée par le jugement étranger et s'abstienne de réexaminer les questions réglées par le tribunal d'origine. Sur le plan des principes, le tribunal qui tente d'exécuter un jugement ambigu ou non définitif s'attribue presque toujours à tort compétence sur le litige. Or, il est bien établi en droit que le tribunal d'exécution n'examine pas le bien-fondé de la décision étrangère, sauf fraude, manquement à la justice naturelle ou atteinte à l'ordre public. Sur le plan pratique, il peut avoir du mal à superviser l'exécution d'un jugement incomplet ou ambigu en raison de sa non-familiarisation avec les règles de droit et de procédure étrangères ou du fardeau financier que cela lui impose. Un jugement non définitif est susceptible d'être modifié par le tribunal étranger, auquel cas le tribunal d'exécution se trouve à faire respecter une obligation qui n'existe plus dans le pays étranger. Enfin, le tribunal d'exécution ne devrait pas avoir à instruire le litige étranger à nouveau non plus qu'à affecter ses précieuses ressources pour refaire ce que le tribunal d'origine était plus à même d'accomplir. Pour ces motifs, le tribunal doit refuser d'exécuter un jugement non pécuniaire étranger qui n'est pas définitif et clair.

On devrait donc considérer que ces exigences connexes — le caractère définitif et la clarté — procèdent du fondement théorique de l'exécution des jugements étrangers. L'objet de l'exécution, on l'a vu, est l'obligation créée par le tribunal d'origine, et non les droits ou les obligations dont elle découle. Le caractère définitif et la clarté seront exigés pour assurer le respect de cette distinction, mais ils auront aussi une utilité d'ordre pratique. Lorsque la supervision sera particulièrement difficile pour le tribunal d'exécution et qu'il sera beaucoup plus efficient que le tribunal d'origine s'en charge, l'économie des ressources judiciaires pourrait commander le refus de l'exécution.

Dans la décision *Uniforêt*, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a refusé d'exécuter une ordonnance non pécuniaire étrangère qu'elle ne jugeait pas définitive. La question était de savoir si une sentence arbitrale

to documents and allow it to make copies. After reviewing the judgments in *Morguard, Hunt and Tolofson v. Jensen*, [1994] 3 S.C.R. 1022, Clancy J. opined at para. 26 that “[t]here is no principled reason why judgments other than monetary judgments should not be recognized and enforced.” Clancy J. nevertheless declined to enforce the order because it violated the finality requirement in that it was lacking in precision and would have required variation or addition before it could be enforced. Clancy J. stated: “If clarification or variation is required, particulars of how that must be done is a matter to be decided by the arbitrators or by the Superior Court of Quebec, not by this court” (para. 28). Similarly, art. 3155(2) of the *Civil Code of Québec* does not permit enforcement if the decision “. . . is not final or enforceable at the place where it was rendered”.

Finality demands that a foreign order establish an obligation that is complete and defined. The obligation need not be final in the sense of being the last possible step in the litigation process. Even obligations in debt may not be the last step; orders for interest and costs may often follow. But it must be final in the sense of being fixed and defined. The enforcing court cannot be asked to add or subtract from the obligation. The order must be complete and not in need of future elaboration.

Clarity, which is closely related to finality, requires that an order be sufficiently unambiguous to be enforced. Just as the enforcing court cannot be asked to supplement the order, so it cannot be asked to clarify ambiguous terms in the order. The obligation to be enforced must clearly establish what is required of the judicial apparatus in the enforcing jurisdiction.

Clarity means that someone unfamiliar with the case must be able to ascertain what is required to meet the terms of the order. Sometimes the judge who made the order is the best person to determine whether its terms have been fulfilled. For example, Rule 60.11 of the Ontario *Rules of Civil Procedure*,

québécoise ordonnant à Zerotech, une entreprise de la Colombie-Britannique, de donner à Uniforêt l'accès à des documents et de lui permettre d'en tirer des copies, était susceptible d'exécution. Après analyse des arrêts *Morguard, Hunt et Tolofson c. Jensen*, [1994] 3 R.C.S. 1022, le juge Clancy a dit qu'[TRADUCTION] « aucune raison de principe ne s'oppose à la reconnaissance et à l'exécution d'un jugement non pécuniaire » (par. 26). Il a néanmoins refusé l'exécution de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas définitive, car elle manquait de précision et aurait dû être modifiée ou complétée au préalable. Il a ajouté : [TRADUCTION] « Si des précisions ou des modifications sont nécessaires, la manière dont elles doivent être apportées ressortit à l'arbitre ou à la Cour supérieure du Québec, et non à notre cour » (par. 28). De même, le par. 3155(2) du *Code civil du Québec* ne permet pas l'exécution d'une décision qui, « au lieu où elle a été rendue [. . .] n'est pas définitive ou exécutoire ».

Pour qu'un jugement étranger soit définitif, l'obligation qu'il crée doit être complète et définie. Elle n'a pas à intervenir à la toute dernière étape possible de la procédure judiciaire. Même l'obligation de payer une somme peut ne pas constituer l'étape ultime puisqu'elle peut être suivie d'une ordonnance fixant les intérêts et les dépens. L'obligation créée par le jugement étranger doit être arrêtée et définie. Le tribunal d'exécution ne peut être appelé à l'augmenter ou à la réduire. Le jugement doit être complet et ne pas nécessiter de précision ultérieure.

Étroitement liée au caractère définitif, la clarté exige que le jugement soit suffisamment certain pour que l'exécution puisse avoir lieu. Pas plus qu'il ne peut être appelé à compléter un jugement, le tribunal d'exécution ne peut avoir à en clarifier les éléments ambigus. L'obligation doit établir clairement la démarche attendue de l'appareil judiciaire du ressort d'exécution.

Un jugement est clair lorsqu'une personne non familiarisée avec l'affaire peut déterminer ce qu'exige son respect. Dans certains cas, il arrive que le juge qui l'a rendu soit la personne la plus apte à déterminer s'il a été respecté. Par exemple, la règle 60.11 des *Règles de procédure civile*

95

96

97

R.R.O. 1990, Reg. 194, provides that a contempt order to enforce an order requiring a party to do an act or refrain from doing an act “may be obtained only on motion to a judge in the proceeding in which the order to be enforced was made”. This reflects the view that before finding a person in contempt — a serious imputation — the judge who made the order should assess the infringing conduct to be sure that it merits the sanction. This point is taken up by J.-G. Castel and J. Walker in *Canadian Conflict of Laws* (6th ed. (loose-leaf)), vol. 1, who posit that “[i]t stands to reason that the court that makes an order requiring a party to perform a contract or to deliver goods may be in a unique position to know whether the terms of the order have been met” (p. 14-21). A court asked to enforce a foreign judgment of this type would have to assess whether questions may arise as to what constitutes compliance with the obligation. If there is a real risk that such questions may arise, enforcement of the judgment may be inappropriate.

de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl. 194, énonce que l’ordonnance pour outrage visant à obtenir l’exécution forcée d’une ordonnance enjoignant à une personne de faire quelque chose ou de s’en abstenir « ne peut être rendue que sur motion présentée à un juge dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue ». Ainsi, avant de déclarer une personne coupable d’outrage au tribunal — ce qui a des répercussions sérieuses —, le juge qui a rendu le jugement examine le comportement reproché pour s’assurer que la sanction est justifiée. Dans *Canadian Conflict of Laws* (6<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), vol. 1, J.-G. Castel et J. Walker renchérissent en affirmant : [TRADUCTION] « Il tombe sous le sens que le tribunal qui a enjoint à une partie d’exécuter un contrat ou de livrer des marchandises peut être le mieux placé pour déterminer si son ordonnance a été respectée » (p. 14-21). Le tribunal appelé à exécuter un jugement étranger de cette nature aurait à déterminer s’il existe un risque véritable que les intéressés se demandent en quoi consiste le respect de l’obligation, auquel cas l’exécution pourrait ne pas être indiquée.

98 Having discussed the requirements of finality and clarity and the rationale that supports them, I turn to how they may be assessed. A court should not refuse to enforce a foreign non-monetary judgment merely because there is a theoretical possibility that questions may arise in the course of enforcement. The hypothetical possibility that enforcement may require active supervision is not enough to permit a court to decline enforcement. A decision not to enforce on the grounds of lack of finality or clarity would have to be based on concerns apparent on the face of the order or arising from the factual or legal context. As elsewhere in the law, mere speculation would not suffice.

Après avoir examiné le caractère définitif et la clarté ainsi que la raison d’être de ces exigences, je passe aux modalités de leur application. Un tribunal ne saurait refuser d’exécuter un jugement non pécuniaire étranger simplement parce qu’il est théoriquement possible que des questions se posent en cours d’exécution. La possibilité théorique que l’exécution nécessite une supervision active ne justifie pas un refus. Le caractère non définitif ou l’ambiguïté devraient ressortir du jugement même ou découler du contexte factuel ou juridique de l’affaire pour que le refus soit justifié. Comme dans d’autres domaines du droit, une simple conjecture ne suffirait pas.

99 Deschamps J. suggests that the equitable nature of injunctions and other non-monetary judgments may require Canadian courts to revisit the meaning of the finality requirement and recognize new defences. She highlights the potential costs of supervising equitable orders. I agree that judicial economy is a legitimate consideration (see para. 93). But judicial economy should not

Selon la juge Deschamps, le fait que l’injonction et les autres ordonnances non pécuniaires sont fondées sur l’equity pourrait exiger des tribunaux canadiens qu’ils réexaminent la condition du caractère définitif et reconnaissent d’autres moyens de défense. Elle souligne le coût éventuel de la supervision d’une ordonnance en equity. Je conviens que l’économie des ressources

be overemphasized. In recent years, courts have taken an active approach, imposing orders requiring supervision when necessary. *Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education)*, [2003] 3 S.C.R. 3, 2003 SCC 62, is the best-known example, but search orders and freezing orders are part of the same general trend (see generally R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (2nd ed. (loose-leaf)), at paras. 1.260-1.490).

Orders with penal consequences would constitute a third type of restriction on the enforcement of non-money judgments. It is generally accepted that Canadian courts will not enforce a foreign penal law or judgment, either directly or indirectly. As Castel and Walker explain:

A penal law is a law that imposes a punishment for a breach of a duty to the state — as opposed to a remedial law, which secures compensation for a breach of a duty owed to a private person. . . . Liability that is restitutionary in nature and that is not imposed with a view to punishment of the party responsible is not regarded as penal in nature. [Footnotes omitted; p. 8-2.]

It is for each state to impose its own punishments, penalties and taxes, and other states are not obliged to help them. When we move to penal orders, we move out of the realm of private international law and into public law. As a result, Canadian courts will not entertain an action for the enforcement of a foreign penal, revenue, or other public law, nor will they enforce a foreign judgment ordering the payment of taxes or penalties that gives effect to the sovereign will of a foreign power.

For the purpose of this case, the three classes of restrictions on enforcement of non-money judgments discussed above should suffice. It may be that as the law develops other types of problems will be recognized. However, that can be left for future cases.

judiciaires doit entrer en ligne de compte (voir le par. 93 des présents motifs), mais il ne faudrait pas lui accorder trop d'importance. Ces dernières années, les tribunaux ont adopté une attitude active en rendant des ordonnances prévoyant la supervision au besoin. L'affaire *Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation)*, [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62, est l'exemple le plus connu, mais l'ordonnance de perquisition ou de blocage participe de cette tendance générale. (voir de façon générale R. J. Sharpe, *Injunctions and Specific Performance* (2<sup>e</sup> éd. (feuilles mobiles)), par. 1.260-1.490).

L'absence de conséquences pénales constituerait une troisième condition pour l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger. Il est généralement entendu qu'un tribunal canadien n'exécutera une décision ou une disposition pénale étrangère ni directement ni indirectement. Castel et Walker expliquent :

[TRADUCTION] Une disposition pénale sanctionne le manquement à une obligation envers l'État, alors qu'une disposition réparatoire prévoit l'indemnisation d'un particulier pour le manquement à une obligation dont il était créancier. [ . . . ] L'obligation qui est de nature réparatoire et qui n'est pas imposée dans un but de sanction n'est pas tenue pour pénale. [Notes en bas de page omises; p. 8-2.]

Il appartient à chaque État d'imposer ses propres sanctions, pénalités et taxes, sans l'aide des autres États. L'ordonnance pénale ne ressortit pas au droit international privé, mais au droit public. Il s'ensuit qu'un tribunal canadien n'entendra pas la demande d'application d'une disposition de droit public (pénale, fiscale ou autre) étrangère non plus qu'il n'exécutera un jugement étranger ordonnant le paiement d'une taxe ou d'une pénalité conformément à la volonté souveraine d'une puissance étrangère.

Ces trois conditions d'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger devraient suffire pour statuer sur le présent litige. Avec l'évolution du droit, d'autres problèmes pourront voir le jour, et les tribunaux se prononceront en temps et lieu.

### 4.3 *Application*

102 The motions judge granted a declaration that the 1998 consent decree was valid and enforceable in Canada.

103 More particularly, the motions judge accepted the following terms of the 2003 Ohio contempt order as enforceable in Canada:

1. An accounting by Elta Golf to Pro Swing for profits on all golf clubs sold bearing the Trident or Rident marks;
2. Provision by Elta Golf to Pro Swing of names and contact information of Elta Golf's suppliers of the Trident and Rident golf clubs;
3. Provision by Elta Golf to Pro Swing of the names and addresses of each purchaser of the Trident and Rident golf clubs or components since entry of the Consent Decree;
4. Recall by Elta Golf and delivery to Pro Swing of all counterfeit and infringing golf clubs or golf club components bearing Trident or Rident marks or confusingly similar designations.

The motions judge refused to enforce other parts of the February 2003 order on the ground that they were not final and conclusive in nature. The issue is whether the motions judge erred in these conclusions.

104 Elta Golf's first defence was that all the relief should have been refused on the ground that foreign non-money judgments are not enforceable at common law. As discussed above, the common law prohibition on enforcement of such judgments must be replaced by a principled approach which may permit the enforcement of foreign non-money judgments in appropriate circumstances. Elta Golf conceded that the general requirements for enforcement set out in *Morguard* are met here. Elta Golf's argument based on the common law rule against enforcement should therefore be rejected.

### 4.3 *Application aux faits de l'espèce*

La juge des requêtes a déclaré le jugement sur consentement de 1998 valide et susceptible d'exécution au Canada.

Plus particulièrement, elle a jugé exécutoires au Canada les éléments suivants de l'ordonnance pour outrage au tribunal rendue en Ohio en 2003 :

1. la comptabilisation, par Elta Golf, à l'intention de Pro Swing, des profits tirés de la vente de tous les bâtons de golf portant la marque Trident ou Rident;
2. la communication par Elta Golf à Pro Swing des noms et des coordonnées de ses fournisseurs de bâtons de golf Trident ou Rident;
3. la communication par Elta Golf à Pro Swing des noms et des adresses des acheteurs de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf Trident ou Rident depuis l'inscription du jugement sur consentement;
4. le rappel par Elta Golf de tous les bâtons de golf et composants de bâton de golf contrefaits et non autorisés portant la marque Trident ou Rident ou toute variante créant de la confusion avec elles, et leur remise à Pro Swing.

La juge des requêtes a refusé l'exécution des autres éléments de l'ordonnance de février 2003 au motif qu'ils n'étaient pas définitifs. Il nous faut décider si elle a eu tort de tirer pareilles conclusions.

Elta Golf fait d'abord valoir en défense que la demande aurait dû être rejetée en entier, car la common law n'admet pas l'exécution d'un jugement non pécuniaire étranger. Or, nous l'avons vu, cette interdiction doit faire place à une démarche raisonnée permettant l'exécution à certaines conditions. Elta Golf a concédé que les exigences générales issues de l'arrêt *Morguard* étaient respectées en l'espèce. Son argumentation fondée sur la règle de common law devrait donc être rejetée.

Elta Golf's second defence was that the orders should not be enforced because they were penal in nature. The motions judge rejected this defence on the ground that the orders were restitutionary in nature since they engaged a private dispute between the parties and sought to compensate the wronged party. In my view, this conclusion is unassailable.

I respectfully disagree with Deschamps J.'s characterization of the contempt order as "penal". This Court has long maintained a distinction between civil and criminal contempt orders. In *United Nurses of Alberta v. Alberta (Attorney General)*, [1992] 1 S.C.R. 901, it was held at p. 943 that "[t]he purpose of criminal contempt was and is punishment for conduct calculated to bring the administration of justice by the courts into disrepute. On the other hand, the purpose of civil contempt is to secure compliance with the process of a tribunal including, but not limited to, the process of a court" (Sopinka J. dissenting, but not on this point).

*Vidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 S.C.R. 1065, which Deschamps J. cites as authority for the "unified approach" to contempt orders, is clearly distinguishable. *Vidéotron* dealt with the possibility of imprisonment for contempt under the Quebec *Code of Civil Procedure* and the guarantees against compulsory self-incrimination under the *Canadian Charter of Rights and Freedoms* and the Quebec *Charter of Human Rights and Freedoms*. In my view, *Vidéotron* stands for the principle that persons cited for contempt are entitled to constitutional procedural protections *vis-à-vis* state coercion. It does not transform the private, restitutionary or compensatory aspects of a civil contempt order into public law.

Foreign criminal contempt orders are clearly penal and cannot be enforced by Canadian courts. The same should not be said of foreign civil contempt orders. When a foreign court issues a

Deuxièmement, Elta Golf soutient que l'ordonnance pour outrage ne devrait pas être exécutée parce qu'elle est de nature pénale. La juge des requêtes a rejeté ce moyen, estimant que l'ordonnance était de nature réparatoire puisqu'elle avait été rendue dans le cadre d'un litige privé opposant les parties et visait à indemniser la partie lésée. À mon avis, cette conclusion est inattaquable.

En toute déférence, je ne puis être d'accord avec la juge Deschamps lorsqu'elle qualifie de « pénale » l'ordonnance pour outrage au tribunal. Notre Cour a longtemps fait une distinction entre une ordonnance civile et une ordonnance criminelle en matière d'outrage. Dans l'arrêt *United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général)*, [1992] 1 R.C.S. 901, elle a dit à la p. 943 : « L'outrage criminel vise, encore aujourd'hui, à punir la conduite qui, délibérément, déconsidère l'administration de la justice par les cours. D'autre part, l'objectif de l'outrage civil est d'assurer la conformité à la procédure d'un tribunal dont, notamment, celle d'une cour de justice » (le juge Sopinka, dissident, mais pas sur ce point).

Par ailleurs, une distinction s'impose d'avec l'arrêt *Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc.*, [1992] 2 R.C.S. 1065, où, selon la juge Deschamps, notre Cour aurait opté pour une « approche uniforme » des ordonnances pour outrage au tribunal. Dans cette affaire, le *Code de procédure civile* du Québec exposait le contrevenant à l'emprisonnement tandis que la *Charte canadienne des droits et libertés* et la *Charte des droits et libertés de la personne* du Québec le protégeaient contre l'auto-incrimination forcée. À mon avis, cet arrêt établit que la personne assignée pour outrage au tribunal a droit aux garanties procédurales constitutionnelles contre la coercition exercée par l'État. Il ne fait pas ressortir au droit public les aspects droit privé, réparation ou indemnisation de l'ordonnance pour outrage.

L'ordonnance étrangère pour outrage criminel est clairement pénale et ne peut être exécutée par un tribunal canadien, mais il ne devrait pas en être de même de l'ordonnance étrangère pour outrage

105

106

107

108



contempt order to secure compliance with a private remedy flowing from a private dispute, the order does not necessarily contain a “penal” aspect that should preclude enforcement by Canadian courts. Some foreign orders for “civil” contempt could nevertheless contain penal elements sufficient to disqualify them from enforcement by Canadian courts; in other cases, the penal elements could be severable, allowing Canadian courts to enforce the private elements only. The development of these principles can be left for future cases.

109 There is nothing penal about the contempt order in this case. The terms of the order are designed to reinforce the consent decree and to provide Pro Swing with restitution for Elta Golf’s violations. The motions judge held that the contempt order was restitutionary rather than penal. The Court of Appeal did not interfere with this holding, and I see no reason to do so now.

110 The next issue concerns the finality and clarity of the orders held to be enforceable in Ontario. The motions judge rejected parts of the U.S. order on this ground, but found other portions sufficiently clear and complete and thus enforceable. The Court of Appeal reversed this decision, finding that the orders were too ambiguous:

In our view, the foreign orders in question are ambiguous in respect of material matters. For example, the critical issue of the scope of the extraterritorial application of the foreign orders is unclear. Do the foreign orders mean that the appellant is enjoined from purchasing, marketing, selling or using infringing golf clubs within the jurisdiction of the U.S. District Court, or do they mean that the appellant is enjoined from doing those things anywhere in the world? [para. 11]

Elta Golf did not appear before us to defend the Court of Appeal’s conclusion. In my view, the record supports the findings of the motions judge, and the Court of Appeal was wrong to reverse her decision.

civil. L’ordonnance que rend un tribunal étranger pour faire respecter une réparation privée accordée à l’issue d’une instance privée n’a pas nécessairement un aspect « pénal » faisant obstacle à son exécution par un tribunal canadien. Une ordonnance étrangère pour outrage « civil » pourrait néanmoins renfermer suffisamment d’éléments pénaux pour empêcher son exécution au pays. Dans certains cas, ces éléments pourraient être dissociés, permettant ainsi l’exécution des seuls éléments privés. Ces principes pourront être développés dans des affaires ultérieures.

En l’espèce, l’ordonnance pour outrage au tribunal ne comporte aucun élément pénal. Ses dispositions visent à renforcer le jugement sur consentement et à réparer le tort que les violations d’Elta Golf ont causé à Pro Swing. La juge des requêtes a conclu que l’ordonnance pour outrage au tribunal avait un caractère réparatoire et non pénal. La Cour d’appel n’a pas modifié cette conclusion, et je ne vois aucune raison de le faire.

Se pose ensuite la question du caractère définitif et clair du jugement et de l’ordonnance tenus pour exécutoires en Ontario. La juge des requêtes a écarté certains éléments de l’ordonnance au regard de cette double exigence, mais elle a conclu que d’autres étaient suffisamment clairs et complets pour être exécutés. La Cour d’appel a infirmé cette décision au motif que les jugements étaient trop ambigus :

[TRADUCTION] À notre avis, les jugements étrangers en question sont ambigus sous certains rapports importants. Par exemple, leur application extraterritoriale — question cruciale — n’est pas claire. L’interdiction qu’ils font à l’appelante d’acheter, de commercialiser, de vendre ou d’utiliser des bâtons contrefaits et non autorisés vaut-elle dans le ressort de la Cour fédérale de district ou partout dans le monde? [par. 11]

Elta Golf n’a pas défendu devant nous la conclusion de la Cour d’appel. Selon moi, le dossier étaye les conclusions de la juge des requêtes, et la Cour d’appel a eu tort d’infirmar sa décision.

Finality, as discussed above, refers not to whether the order represents the ultimate step in the proceeding, but rather to whether the order is incomplete and not in need of future elaboration. This was how the motions judge understood it: “A domestic court does not wish to be faced with enforcing a foreign judgment that is later changed” (para. 18).

I am satisfied that the portions of the judgment that the motions judge held to be enforceable in Ontario are final in this sense. The orders for the accounting and the production of records, names, golf clubs and golf club components represent complete and finite obligations. It would be impossible to add more precision. As discussed above, finality does not mean that no further steps can be taken. Compliance with the order for an accounting and production of records might lead the United States court to issue an order quantifying damages, for example. However, this does not detract from the finality and certainty of the orders as enforced in Canada.

If Elta Golf were to refuse to comply with a final order enforceable in Ontario, the remedy would be an application for an order that Elta Golf is in contempt of court. In theory, issues could arise as to whether the accounting or production is complete. This in turn could involve the Ontario courts in supervising the accounting or production. On the other hand, the prevalence of cross-border commerce suggests that in the absence of an indication that the accounting or production of names, records and goods may raise problems, the order for enforcement of the foreign order should not be refused.

Throughout these proceedings, Elta Golf has never suggested that accounting or production will pose difficulties, and has confined its defence to more general points. In these circumstances, the hypothetical possibility of the need for future court supervision should not preclude the recognition of the foreign order. There is therefore no reason to displace the motions judge’s conclusions

Je le répète, pour être définitif, un jugement n’a pas à intervenir à l’étape finale de l’instance; il doit plutôt être complet et ne nécessiter aucune précision ultérieure. Voici comment la juge des requêtes l’entendait : [TRADUCTION] « Un tribunal national ne veut pas entreprendre l’exécution d’un jugement étranger qui sera modifié par la suite » (par. 18).

Je suis d’avis que les éléments du jugement qui, selon la juge des requêtes, étaient susceptibles d’exécution en Ontario, sont définitifs en ce sens. L’ordonnance de dénombrement, de comptabilisation, de communication de documents et de noms et de remise de bâtons de golf et de composants de bâton de golf créent des obligations complètes et définies. Il serait impossible de les préciser davantage. Je le rappelle, le fait qu’un jugement est définitif ne veut pas dire qu’aucune autre démarche ne peut être entreprise. Le respect de l’ordonnance de dénombrement, de comptabilisation, de communication et de remise pourrait, par exemple, amener une cour états-unienne à rendre une ordonnance fixant le montant des dommages-intérêts. Or, cela ne change rien au caractère définitif et certain des jugements exécutés au Canada.

Si Elta Golf refusait de se conformer à un jugement définitif exécutoire en Ontario, Pro Swing devrait demander une déclaration d’outrage au tribunal. Théoriquement, la question pourrait se poser de savoir si l’ordonnance de dénombrement, de comptabilisation, de communication ou de remise a été intégralement respectée, de sorte que les tribunaux ontariens pourraient devoir contrôler l’exécution. Cependant, l’ampleur du commerce transfrontalier donne à penser que faute de difficultés appréhendées à cet égard, l’exécution du jugement étranger ne devrait pas être refusée.

À aucune étape de l’instance Elta Golf n’a fait valoir que le dénombrement, la comptabilisation, la communication ou la remise serait problématique, et sa défense a porté sur des points plus généraux. Dans ces circonstances, la possibilité théorique qu’une supervision judiciaire soit nécessaire ne doit pas faire obstacle à la reconnaissance du jugement étranger. Il n’y a donc pas lieu d’infirmar

111

112

113

114

that the portions of the order she accepted were final.

115 The motions judge also found the order to be sufficiently clear. On the question of its territorial scope, she held: “By its terms, it is clear that extra-territorial application was intended” (para. 16). The Court of Appeal disagreed and found that ambiguity in the orders on this point made them unenforceable. Pro Swing argues that this conclusion is not supported by the record and that Elta Golf understood that the consent decree was intended to be enforced extraterritorially. As Elta Golf did not appear before this Court, we are left to evaluate the Court of Appeal’s conclusion on the basis of the record and the findings of the motions judge.

116 An examination of the content of the consent decree and the contempt order reveals no ambiguities about their extraterritorial application. First, the decree is cast in general terms. There are no explicit limits on the territory in which it applies, and nothing to suggest such limits were contemplated. Second, the orders were premised on the operation of an Ontario-based Website by Elta Golf and so can be seen as pre-supposing extraterritorial application. Finally, and most compelling, the terms include the surrender of Elta Golf’s offending inventory and all promotional, packaging or other materials containing the mark in question or confusingly similar marks. These terms only make sense if the prohibition was meant to be universal in application. An outright surrender of inventory and marketing materials is incompatible with sales of any kind, not simply with sales within a particular jurisdiction. These considerations undermine the Court of Appeal’s conclusion that the order was ambiguous.

117 My colleague Deschamps J. acknowledges the extraterritoriality of the orders requiring Elta Golf to surrender inventory, but she declines to infer this same extraterritoriality in the orders enjoining Elta

la conclusion de la juge des requêtes selon laquelle les éléments qu’elle a accepté d’exécuter étaient définitifs.

La juge des requêtes a également conclu que le jugement était suffisamment clair et, au sujet de sa portée territoriale, qu’[TRADUCTION] « il ressort de son libellé que les parties ont voulu lui conférer une portée extraterritoriale » (par. 16). La Cour d’appel a différé d’avis et estimé que l’ambiguïté des jugements sur ce point faisait obstacle à leur exécution. Pro Swing soutient que la preuve au dossier n’étaye pas une telle conclusion et qu’Elta Golf savait que les parties avaient voulu conférer au jugement sur consentement une portée extraterritoriale. Elta Golf n’ayant pas comparu devant nous, force est de soupeser la conclusion de la Cour d’appel à la lumière du dossier et des conclusions de la juge des requêtes.

L’examen du jugement sur consentement et de l’ordonnance pour outrage au tribunal ne révèle aucune ambiguïté quant à leur portée extraterritoriale. Premièrement, le jugement sur consentement est rédigé en termes généraux. Il ne limite pas expressément le territoire dans lequel il s’applique et aucun élément ne donne à penser qu’une limitation territoriale a été envisagée. Deuxièmement, puisque les jugements tenaient compte du fait qu’Elta Golf exploitait un site Internet en Ontario, leur application extraterritoriale peut être présumée. Enfin et surtout, ils prévoient la remise du stock d’articles non autorisés d’Elta Golf, ainsi que de son matériel de promotion, d’emballage et autre portant la marque en question ou une marque semblable créant de la confusion avec elle. Ces exigences n’ont de sens que si l’interdiction a une portée universelle. La restitution complète du stock et du matériel de promotion est incompatible avec toute vente, et non seulement avec celle réalisée dans un territoire donné. Ces considérations militent contre la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle le jugement est ambigu.

Ma collègue la juge Deschamps reconnaît la portée extraterritoriale de l’obligation d’Elta Golf de remettre son stock, mais non celle de l’interdiction d’acheter ou de vendre des articles contrefaits

Golf from purchasing and selling the infringing goods. For the injunction to apply extraterritorially, Deschamps J. would require “explicit terms making the settlement agreement a worldwide undertaking” (para. 56). There is no need for such an artificially high standard when a plain reading of the decree makes its extraterritoriality sufficiently clear.

It might be argued that the words “any other confusingly similar designations” are ambiguous. To be sufficiently clear, however, an order need not describe in detail every hypothetical violation of its terms. There is no argument before us that determining confusingly similar designations raises difficulties in this case. As already noted, enforcement concerns must be apparent on the face of the order or arise from the factual or legal context. No such concerns exist here.

It may be that the Court of Appeal was concerned that the contempt order was founded on a violation of a U.S. trademark, raising questions about whether that trademark extends to Canada. However, this issue is resolved by the terms of the order itself. As noted above, the order is clearly enforceable in Canada. None of the restrictions on enforcement apply. The principle of separation of judicial systems discussed above prevents the court in the enforcing jurisdiction, Ontario, from entering into the substantive merits of the case that led to the consent decree. Except in cases of fraud or where a judgment is contrary to natural justice or public policy, the court considering the issue of the enforcement of a foreign judgment cannot look behind its terms: *Beals*.

Finally, I address briefly the public policy concerns raised by Deschamps J. This Court has upheld the quasi-constitutional nature of privacy legislation as it applies to federal government authorities: *Lavigne v. Canada (Office of the Commissioner of Official Languages)*, [2002] 2 S.C.R. 773, 2002 SCC 53, at para. 24. It is unclear whether the same status should be accorded to legislation governing information collected by private organizations

ou non autorisés. À son avis, pour que l’injonction ait une portée extraterritoriale, il faudrait que « l’entente [dise] explicitement qu’elle s’applique à l’échelle internationale » (par. 56). Une norme aussi arbitrairement stricte n’est pas nécessaire lorsqu’il est suffisamment clair, à la simple lecture, que le jugement a une portée extraterritoriale.

On pourrait soutenir que l’expression [TRADUCTION] « toute variante créant de la confusion avec elles » est ambiguë. Or, pour qu’elle soit suffisamment claire, une ordonnance n’a pas à prévoir en détail toute possibilité de manquement à ses dispositions. Aucune des parties ne prétend que cette expression pourrait être source de difficultés en l’espèce. Je le répète, tout problème d’application doit ressortir de l’ordonnance même ou découler du contexte factuel ou juridique. Aucun problème d’application n’est appréhendé dans le présent dossier.

L’ordonnance pour outrage se fondant sur la contrefaçon d’une marque de commerce états-unienne, la Cour d’appel a pu craindre que se pose la question de l’opposabilité de la marque au Canada. Toutefois, le libellé même du jugement règle la question. Je l’ai déjà dit, le jugement est clairement susceptible d’exécution au Canada. Aucune des conditions prévues ne fait obstacle à son exécution. Le principe du cloisonnement des systèmes judiciaires mentionné précédemment empêche le ressort d’exécution — en l’espèce l’Ontario — d’examiner le fond de l’affaire ayant donné lieu au jugement sur consentement. Sauf fraude ou jugement contraire à la justice naturelle ou à l’ordre public, le tribunal appelé à exécuter un jugement étranger ne peut aller au-delà de son libellé : *Beals*.

Enfin, je ferai de brèves remarques sur les considérations relatives à l’ordre public soulevées par la juge Deschamps. Notre Cour a confirmé la nature quasi constitutionnelle des dispositions protégeant les renseignements personnels relevant des institutions fédérales : *Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles)*, [2002] 2 R.C.S. 773, 2002 CSC 53, par. 24. On peut se demander si les dispositions législatives visant les renseignements

118

119

120

such as Elta Golf. In this regard, I would note s. 7(3)(c) of the *Personal Information Protection and Electronic Documents Act*, S.C. 2000, c. 5, which allows private organizations to disclose personal information without the knowledge or consent of the individual if this disclosure is “required to comply with a subpoena or warrant issued or an order made by a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, or to comply with rules of court relating to the production of records”.

121

I agree with Deschamps J. that “the order enjoining Elta to provide all credit card receipts, accounts receivable, contracts, etc. could be problematic” (para. 60). To raise this issue at this stage however, when it was never argued before this or any other court, would amount to an inappropriate transformation of the proceedings. Furthermore, a majority of this Court has held that the public policy defence should be given a narrow application: *Beals*, at para. 75, *per* Major J. It may be necessary to revisit this holding in the context of the enforcement of non-monetary judgments, but it is not necessary to do so here. Finally, if the offending parts of the contempt order cannot be enforced for public policy reasons, they can be severed. The public policy issue therefore should not determine the outcome of this appeal.

122

I conclude that the Court of Appeal erred in holding that the portions of the orders enforced by the motions judge could not be enforced in Ontario because of ambiguity about the scope of their extraterritorial application.

##### 5. Conclusion

123

For the foregoing reasons, I would allow the appeal, reverse the decision of the Court of Appeal and reinstate the decision of the motions judge.

recueillis par une organisation privée comme Elta Golf devraient aussi être qualifiées de quasi constitutionnelles. Je me reporte à cet égard à l’al. 7(3)c) de la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques*, L.C. 2000, ch. 5, qui permet à une organisation privée de communiquer des renseignements personnels à l’insu et sans le consentement de l’intéressé lorsque la communication « est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents ».

Je partage l’avis de la juge Deschamps que « l’ordonnance enjoignant à Elta de communiquer les encaissements sur carte de crédit, les comptes débiteurs, les contrats, etc. pourrait être problématique » (par. 60), mais j’estime qu’aborder cette question maintenant, alors qu’elle n’a été soulevée ni devant nous ni devant les juridictions inférieures transformerait indûment l’instance. En outre, notre Cour a statué à la majorité que les moyens de défense fondés sur l’ordre public doivent être appliqués de manière restrictive : *Beals*, par. 75, le juge Major. Il se peut qu’il faille revoir cette décision en ce qui concerne l’exécution d’un jugement non pécuniaire, mais il n’est pas nécessaire de le faire en l’espèce. Enfin, si des raisons d’ordre public empêchent l’exécution de certaines dispositions de l’ordonnance pour outrage, celles-ci peuvent être dissociées. La question de l’ordre public ne saurait donc être déterminante pour l’issue du présent pourvoi.

Je conclus que la Cour d’appel a eu tort de statuer que les éléments exécutés par la juge des requêtes ne pouvaient l’être en Ontario en raison de la portée extraterritoriale incertaine des jugements.

##### 5. Conclusion

Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmier l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la décision de la juge des requêtes.

**APPENDIX A****Consent Decree**

Upon consideration of the parties' consent to judgment being entered against defendant Elta Golf Inc. ("ELTA") in this matter, NOW THEREFORE, IT IS STIPULATED AND AGREED by and between plaintiff Pro Swing, Inc. ("PRO SWING") and defendant ELTA that in connection with the settlement of this action, ELTA agrees to the following:

1. PRO SWING is the owner of U.S. Trademark Registration No. 1,941,922 for the mark TRIDENT in international class 28 which issued on December 19, 1995 (hereinafter referred to as the "MARK") for use in conjunction with golf clubs which it sells throughout the United States of America and overseas;

2. The MARK is valid and through use has come to identify PRO SWING as the source for golf clubs bearing the MARK;

3. ELTA has previously, without consent of PRO SWING, used and advertised golf clubs and/or golf club heads bearing the name RIDENT, a confusingly similar variation of the MARK;

4. ELTA has represented to PRO SWING the nature and extent of its use and advertising of golf clubs and/or golf club heads bearing the name RIDENT including the quantities in inventory or purchased from Third Parties, if any;

5. PRO SWING is, in entering this settlement, relying upon the representations of ELTA as to its use of RIDENT on golf clubs and/or golf club heads which representations are material hereto.

6. Each party will bear its own costs and attorney's fees. The Court shall retain jurisdiction over the parties for the purpose of enforcing this consent decree. The parties agree not to contest jurisdiction in any action in this Court to enforce this settlement.

7. ELTA is enjoined from purchasing, marketing, selling or using golf clubs or golf club components bearing the MARK or other confusingly similar variations of the MARK, including but not limited to RIDENT, RIDEN and/or TRIGOAL, other than on golf clubs or golf club components purchased by ELTA from PRO SWING or its authorized distributors.

**ANNEXE A****Jugement sur consentement**

[TRADUCTION]

Vu le consentement des parties à ce que jugement soit rendu en l'espèce contre la défenderesse Elta Golf Inc. (« ELTA »), la demanderesse Pro Swing Inc. (« PRO SWING ») et la défenderesse ELTA CONVIENNENT que, pour le règlement du litige qui les oppose, ELTA adhère à ce qui suit.

1. PRO SWING est titulaire aux États-Unis de la marque de commerce TRIDENT portant le n° 1,941,922, catégorie internationale 28, depuis le 19 décembre 1995 (ci-après la « MARQUE »), pour emploi en liaison avec des bâtons de golf qu'elle vend aux États-Unis et à l'étranger.

2. La MARQUE est valide et son utilisation a fait de PRO SWING le fournisseur des bâtons de golf qui en sont revêtus.

3. ELTA a, par le passé et sans l'autorisation de PRO SWING, utilisé et annoncé des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf portant le nom RIDENT, une variante créant de la confusion avec la MARQUE.

4. ELTA a informé PRO SWING de la nature et de l'étendue de son utilisation et de sa promotion des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf portant le nom RIDENT, y compris le nombre d'articles en stock ou achetés à des tiers, le cas échéant.

5. Pour conclure la présente transaction, PRO SWING se fonde sur les déclarations d'ELTA concernant l'emploi de la marque RIDENT en liaison avec des bâtons de golf ou des têtes de bâton de golf, et ces déclarations sont déterminantes à cet égard.

6. Chacune des parties supporte ses frais de justice et honoraires d'avocat. La Cour demeure compétente à l'égard des parties pour ce qui est de l'exécution du jugement sur consentement. Les parties s'engagent à ne pas contester sa compétence dans toute instance engagée pour faire respecter la présente transaction.

7. Il est interdit à ELTA d'acheter, de commercialiser, de vendre ou d'utiliser des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf portant la MARQUE ou toute variante créant de la confusion avec elle, notamment RIDENT, RIDEN ou TRIGOAL, sauf s'il s'agit de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf qu'elle a achetés à PRO SWING ou à ses distributeurs autorisés.

8. Within ten (10) days of execution of this order ELTA will surrender and deliver to PRO SWING's counsel, postage prepaid, all infringing golf clubs and/or golf club components, if any, (TRIDENT, RIDENT, RIDEN and/or TRIGOAL) in its possession, along with all copies of any advertising, packaging, promotional or other materials, if any, containing the MARK or any confusingly similar mark, including but not limited to RIDENT, RIDEN and/or TRIGOAL.

9. This consent decree is binding upon the parties, as well as their respective shareholders, directors, officers, employees, representatives, agents, predecessors, successors, parents, subsidiaries, affiliates, assigns, and all other related business entities.

In consideration of the foregoing and conditioned upon compliance by defendant ELTA with the various terms and provisions of the settlement provided for above, this action shall be discontinued and dismissed with prejudice only with respect to defendant ELTA.

## APPENDIX B

### Contempt Order

Based upon the foregoing findings and conclusions, IT IS ORDERED that:

1. The Consent Decree entered on July 31, 1998 remains in full force and effect, and the Court retains jurisdiction to enforce the Consent Decree and this Order.

2. Elta Golf is again permanently enjoined from purchasing, marketing, selling or using golf clubs or golf club components which bear the TRIDENT mark, or any other confusingly similar designations, including but not limited to RIDENT, RIDEN and/or TRIGOAL, other than golf clubs or golf club components purchased by Elta Golf from Pro Swing.

3. Elta Golf is to make an accounting to Pro Swing of all golf clubs and/or golf club components it has sold which bear the TRIDENT or RIDENT marks, or any other confusingly similar designation, since the entry of the Consent Decree. Elta Golf shall provide this accounting to Pro Swing within fourteen (14) days from the date of this Order. The accounting shall include a sworn statement of account of all gross and net income derived from sales of TRIDENT and RIDENT golf clubs or golf club components, together with all business and accounting records relating to these sales, since the

8. Dans les dix (10) jours de la signature du présent jugement, ELTA fera parvenir à l'avocat de PRO SWING, port payé, tous bâtons de golf ou composants de bâton de golf contrefaits (portant la marque TRIDENT, RIDENT, RIDEN ou TRIGOAL) en sa possession, ainsi que tout article promotionnel, d'emballage ou autre revêtu de la MARQUE ou d'une marque semblable créant de la confusion avec elle, notamment RIDENT, RIDEN ou TRIGOAL.

9. Le jugement sur consentement lie les parties ainsi que leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés, représentants, mandataires, prédécesseurs, successeurs, sociétés mères, filiales, sociétés affiliées, cessionnaires et autres entreprises apparentées.

En contrepartie de ce qui précède et à condition que la défenderesse ELTA respecte les dispositions de la présente transaction, la demanderesse se désiste de son action et celle-ci est rejetée définitivement vis-à-vis de la seule défenderesse ELTA.

## ANNEXE B

### Ordonnance pour outrage au tribunal

[TRADUCTION]

Vu les conclusions qui précèdent, la COUR ORDONNE ce qui suit.

1. Le jugement sur consentement inscrit le 31 juillet 1998 demeure applicable, et la Cour demeure compétente pour l'exécuter ainsi que la présente ordonnance.

2. Elta Golf se voit à nouveau interdire en permanence d'acheter, de commercialiser, de vendre ou d'utiliser des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf portant la marque TRIDENT ou toute variante créant de la confusion avec elle, notamment RIDENT, RIDEN ou TRIGOAL, sauf s'il s'agit de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf qu'elle a achetés à Pro Swing.

3. Elta Golf établira le nombre de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf qu'elle a vendus depuis l'inscription du jugement sur consentement sous la marque TRIDENT ou RIDENT ou toute variante créant de la confusion avec elles. Elle communiquera cette information à Pro Swing au plus tard quatorze (14) jours après le prononcé de la présente ordonnance. Elle y joindra une déclaration sous serment indiquant les produits brut et net tirés de la vente de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf TRIDENT et RIDENT depuis l'inscription du jugement sur consentement jusqu'à ce

entry of the Consent Decree to present, including but not limited to:

a. records of all sales, credit card receipts, accounts receivable and contracts for all sales of golf clubs or golf club components bearing the TRIDENT or RIDENT marks;

b. records of all expenses related to all sales of golf clubs or golf club components bearing the TRIDENT or RIDENT marks; and,

c. any and all balance sheets, profit and loss statements, cash flow reports or other accounting reports or summaries.

4. Pro Swing is hereby awarded compensatory damages based upon the profits derived by Elta Golf through its sales of golf clubs or golf club components bearing the TRIDENT or RIDENT marks, or any other confusingly similar designation, since the entry of the Consent Decree. Pro Swing shall provide its proposed damage award to the Court after Elta Golf's compliance with the accounting requirements set forth in Section III(3) of this Order.

5. Pro Swing is hereby awarded costs and attorneys fees incurred herein. Plaintiff shall submit a cost bill and fee petition within fourteen (14) days of entry of the money judgment set forth in Section III(4) of this Order.

6. Elta Golf is to surrender for destruction, all golf clubs or golf club components which bear the TRIDENT or RIDENT marks, or any other confusingly similar designation. Elta Golf shall forward these golf clubs or golf club components to Pro Swing's counsel (Hahn Loeser & Parks LLP, 1225 West Market Street, Akron, Ohio 44313-7188) within fourteen (14) days from the date of this Order.

7. Elta Golf is to provide Pro Swing with the names and all contact information of Elta Golf's suppliers of the TRIDENT and RIDENT golf club components. Elta Golf shall provide this information within fourteen (14) days from the date of this Order.

8. Elta Golf is to provide Pro Swing with the names and addresses of each purchaser of the TRIDENT and RIDENT golf clubs or golf club components sold by Elta Golf since the entry of the Consent Decree. Elta Golf shall provide this information within fourteen (14) days from the date of this Order. Elta Golf is to pay

jour, ainsi que tous les documents comptables se rapportant à ces ventes, y compris :

a. les registres des ventes, des encaissements sur carte de crédit, des comptes débiteurs et des contrats pour la vente de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf portant la marque TRIDENT ou RIDENT;

b. le relevé des dépenses relatives aux ventes de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf portant la marque TRIDENT ou RIDENT;

c. les bilans, états des résultats, états des flux de trésorerie et autres rapports et relevés comptables.

4. Pro Swing se voit accorder des dommages-intérêts compensatoires dont le montant se fonde sur les profits tirés de la vente par Elta Golf, depuis l'inscription du jugement sur consentement, de bâtons de golf ou de composants de bâton de golf portant la marque TRIDENT ou RIDENT ou toute variante créant de la confusion avec elles. Une fois qu'Elta Golf aura satisfait aux exigences de dénombrement et de comptabilisation énoncées au paragraphe 3 de la partie III de la présente ordonnance, Pro Swing communiquera à la Cour le montant auquel elle estime avoir droit à titre de dommages-intérêts.

5. Pro Swing a droit au paiement de ses frais de justice et de ses honoraires d'avocat dans la présente instance. Elle soumettra un mémoire de frais et demandera sa taxation au plus tard quatorze (14) jours après l'inscription du jugement pécuniaire figurant au paragraphe 4 de la partie III de la présente ordonnance.

6. Elta Golf remettra, pour destruction, tous les bâtons de golf ou composants de bâton de golf revêtus de la marque TRIDENT ou RIDENT ou de toute variante créant de la confusion avec elles. Elle les fera parvenir à l'avocat de Pro Swing (Hahn Loeser & Parks LLP, 1225 West Market Street, Akron, Ohio 44313-7188) au plus tard quatorze (14) jours après la présente ordonnance.

7. Au plus tard quatorze (14) jours après la présente ordonnance, Elta Golf communiquera à Pro Swing les noms et les coordonnées de ses fournisseurs de composants de bâton de golf de marque TRIDENT et RIDENT.

8. Au plus tard quatorze (14) jours après la présente ordonnance, Elta Golf communiquera à Pro Swing les noms et les adresses de chacun des acheteurs à qui elle a vendu depuis l'inscription du jugement sur consentement des bâtons de golf ou des composants de bâton de golf de marque TRIDENT et RIDENT. Elle paiera à



Pro Swing the costs of a corrective mailing to each of these consumers.

9. Elta Golf is to recall all counterfeit and infringing golf clubs or golf club components which bear the TRIDENT and RIDENT marks, or any other confusingly similar designation. Elta Golf shall forward all such golf clubs or golf club components to Pro Swing's counsel within fourteen (14) days of the receipt of each of these items.

*Appeal dismissed, MCLACHLIN C.J. and BASTARACHE and CHARRON JJ. dissenting.*

*Solicitors for the appellant: Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler, London.*

Pro Swing les frais d'envoi d'un rectificatif à chacun de ces acheteurs.

9. Elta Golf rappellera les bâtons de golf ou composants de bâton de golf contrefaits et non autorisés portant la marque TRIDENT et RIDENT ou toute variante créant de la confusion avec elles. Elle les fera parvenir à l'avocat de Pro Swing au plus tard quatorze (14) jours après la réception de chacun d'eux.

*Pourvoi rejeté, la juge en chef MCLACHLIN et les juges BASTARACHE et CHARRON sont dissidents.*

*Procureurs de l'appelante : Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler, London.*