

**American Cyanamid Company (Appellant)**

v.

**Record Chemical Co. Inc. (Respondent)**

Trial Division, Noël A.C.J.—Montreal, September 21; Ottawa, October 31, 1972.

*Trade marks*—“Pine-Sol” registered trade mark in connection with disinfectants—Whether “Pine-L” confusing therewith—Trade Marks Act, R.S., 1970, c. T-10, s. 6(2)(5).

Appellant, the owner of the registered trade mark *Pine-Sol*, which it had substantially used and advertised in Canada for many years in connection with disinfectants so that it had become actually distinctive of its wares, opposed respondent's application for registration of the trade mark *Pine-L* for use in association with disinfectants. The Registrar allowed respondent's application, holding that the two marks were substantially different and that there was no confusion between them.

*Held*, on appeal, the Registrar ought to have refused registration of respondent's mark *Pine-L*. As a matter of first impression and with the average or hurried customer in mind, and without breaking up the marks into their undivided components, and taking into account the small inherent distinctiveness of the word “Pine” and the difference in the two other parts of the marks “L” and “Sol”, the marks were not substantially different and, therefore, are not only confusing within the meaning of section 6(2) of the *Trade Marks Act* but also within the meaning of subsection (5) thereof and its paragraphs.

APPEAL from Registrar of Trade Marks.

*David E. Clarke* for appellant.

*S. Godinsky, Q.C.*, for respondent.

NOËL A.C.J.—This is an appeal from the decision of the Registrar of Trade Marks, dated February 18, 1972, accepting the respondent's application to register the trade mark *Pine-L* for use in association with disinfectants based on use of the mark in association with disinfectants since at least as early as January 15, 1967. The said application was accorded serial number 305,359 by the Registrar.

The appellant is the owner of the trade mark *Pine-Sol* registered in Canada on June 3, 1955

**American Cyanamid Company (Appelante)**

c.

**Record Chemical Co. Inc. (Intimée)**

Division de première instance, le juge en chef adjoint Noël—Montréal, le 21 septembre; Ottawa, le 31 octobre 1972.

*Marques de commerce*—Marque déposée «Pine-Sol» utilisée pour des désinfectants—Y a-t-il confusion entre les marques «Pine-Sol» et «Pine-L»—Loi sur les marques de commerce, S.R. 1970, c. T-10, art. 6(2)(5).

L'appelante est la propriétaire de la marque déposée *Pine-Sol*. Celle-ci a été largement utilisée au Canada et y a fait l'objet d'une abondante publicité pendant plusieurs années relativement à des désinfectants, de sorte qu'elle est devenue réellement distinctive des produits de l'appelante. Cette dernière s'est opposée à la demande d'enregistrement de la marque *Pine-L* de l'intimée relativement à des désinfectants. Le registraire a décidé que les deux marques étaient essentiellement distinctes l'une de l'autre et qu'il n'existait aucun risque de confusion entre elles, et il a accueilli la demande d'enregistrement de l'intimée.

*Arrêt*: appel de la décision du registraire. Le registraire aurait dû refuser de procéder à l'enregistrement de la marque *Pine-L* de l'intimée. A première vue, pour un client moyen ou pressé, qui ne sépare pas chacune des marques entre ses composants réunis et même en tenant compte du faible caractère distinctif inhérent du mot «Pine» et des autres différences qui existent entre les autres parties des deux marques, les parties «L» et «Sol», les marques ne sont pas essentiellement différentes et, par suite, elles créent de la confusion non seulement au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, mais aussi au sens du paragraphe (5) du même article et des alinéas de ce paragraphe.

APPEL d'une décision du registraire des marques de commerce.

*David E. Clarke* pour l'appelante.

*S. Godinsky, c.r.*, pour l'intimée.

LE JUGE EN CHEF ADJOINT NOËL—Le présent appel porte sur une décision du registraire des marques de commerce, en date du 18 février 1972, accueillant la demande d'enregistrement de l'intimée de la marque de commerce *Pine-L*, devant être utilisée pour des désinfectants, demande fondée sur l'utilisation de cette marque pour des désinfectants depuis le 15 janvier 1967 au moins. Ladite demande fut enregistrée par le registraire sous le numéro 305,359.

L'appelante est propriétaire de la marque de commerce *Pine-Sol*, enregistrée au Canada le 3

for use in association with detergents, deodorants, disinfecting and bleaching fluids under number 100,773. The right to the exclusive use of the word "Pine" was disclaimed.

The appellant opposed respondent's application for registration of its trade mark *Pine-L* upon the following grounds:

(a) that under Section 37(2)(a) of the Trade Marks Act the application did not comply with the requirements of Section 29 of the Act in that the statement of use in the said application is not supported by the facts;

(b) that the trade mark PINE-L is not registrable in view of Sections 37(2)(b) and 12(1)(d) of the Trade Marks Act because it is confusing within the meaning of Section 6 of the Trade Marks Act with Appellant's trade mark PINE-SOL registered in Canada on June 3, 1955 for use in association with detergents, deodorants, disinfecting and bleaching fluids under number 100773. The application for Appellant's said registration was filed with the Trade Marks Office, Ottawa, on October 20, 1954 based on proposed use and the affidavit of use was filed with the Registrar of Trade Marks on June 2, 1955;

(c) that the trade mark PINE-L is not registrable in view of Sections 37(2)(c) and 16(1) of the Trade Marks Act because it is confusing within the meaning of Section 6 of the Act with the Appellant's trade mark PINE-SOL previously used in Canada by the Appellant and/or its registered user in association with the wares of the said Registration Number 100773;

(d) that the trade mark PINE-L is not registrable in view of sections 37(2)(d) and 2(f) of the Trade Marks Act because it does not distinguish the wares in association with which it is alleged to be used by the Respondent from the wares in association with which the Appellant's trade mark PINE-SOL is registered and used in Canada.

The appellant further submits that:

(a) on the basis of the evidence filed by the Respondent in the Opposition, the Respondent has not used the trade mark PINE-L in Canada in association with disinfectants;

(b) PINE-L used in Canada as a trade mark for disinfectants by Respondent is confusing with PINE-SOL used as a trade mark in Canada by Appellant in association with the wares of registration number 100773 within the meaning of Section 6 of the Trade Marks Act and is not registrable by virtue of the Appellant's earlier date of and continuing use of PINE-SOL as a trade mark in Canada as aforesaid, and by virtue of Appellant's registration of PINE-SOL as a trade mark as aforesaid;

juin 1955, afin d'être utilisée pour des détersifs, des désodorisants, des désinfectants et des eaux de javel, sous le numéro 100,773. Le droit à l'usage exclusif du mot «Pine» n'a pas été demandé.

L'appelante s'est opposée à la demande d'enregistrement de la marque *Pine-L* de l'intimée aux motifs suivants:

[TRADUCTION] a) aux termes de l'article 37(2)a) de la Loi sur les marques de commerce, la demande ne répond pas aux exigences de l'article 29 de cette loi en ce sens que la déclaration d'utilisation contenue dans ladite demande n'est pas conforme aux faits;

b) l'enregistrement de la marque de commerce PINE-L n'est pas possible en vertu des articles 37(2)b) et 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, avec la marque de commerce PINE-SOL de l'appelante, enregistrée au Canada le 3 juin 1955, afin d'être utilisée pour des détersifs, des désodorisants, des désinfectants et des eaux de javel, sous le numéro 100773. La demande d'enregistrement de ladite marque de l'appelante a été déposé au bureau des marques de commerce à Ottawa, le 20 octobre 1954, et se fondait sur une utilisation que l'on se proposait de faire de la marque; un affidavit relatif à l'utilisation a été déposé entre les mains du registraire des marques de commerce le 2 juin 1955;

c) l'enregistrement de la marque de commerce PINE-L n'est pas possible en vertu des articles 37(2)c) et 16(1) de la Loi sur les marques de commerce, car elle crée de la confusion, au sens de l'article 6 de cette loi, avec la marque de commerce PINE-SOL de l'appelante, que cette dernière ou son usager inscrit, ou tous deux, utilisaient antérieurement relativement à des marchandises enregistrées sous ledit numéro 100773;

d) l'enregistrement de la marque de commerce PINE-L n'est pas possible en vertu des articles 37(2)d) et 2f) de la Loi sur les marques de commerce, car elle ne fait aucune distinction entre les marchandises relativement auxquelles l'intimée l'utilise, selon ce qui est allégué, et les marchandises relativement auxquelles la marque de commerce PINE-SOL de l'appelante est enregistrée et utilisée au Canada.

L'appelante soutient en outre que:

a) en se fondant sur la preuve que l'intimée a déposée dans son opposition, celle-ci n'a pas utilisé la marque de commerce PINE-L au Canada pour des désinfectants;

b) la marque de commerce PINE-L que l'intimée utilise au Canada pour les désinfectants crée de la confusion avec la marque de commerce PINE-SOL que l'appelante utilise au Canada relativement à des marchandises que couvre le numéro d'enregistrement 100773, au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce, et l'enregistrement n'en est pas possible en raison du fait que l'appelante a fait enregistrer antérieurement et a continuellement utilisé la marque de commerce PINE-SOL au Canada, comme il a

(c) the Respondent's trade mark PINE-L does not actually distinguish nor is it adapted to distinguish disinfectants sold by the Respondent in Canada from the wares of the Appellant recited in its said Registration number 100773 and sold by Appellant and/or its registered user in Canada in association with the trade mark PINE-SOL.

The pertinent parts of the Registrar's decision are reproduced hereunder:

With respect to the first ground of opposition, the opponent submitted in its written argument and at the hearing, that the applicant had failed to establish that it had used the trade mark PINE-L in association with disinfectants and since the date specified in the application, January 15, 1967. In support of its allegations, the opponent referred to the affidavit filed on behalf of the applicant and in which an officer of the applicant states that "My company commenced the use of the trade mark PINE-L at least as early as 15th of January 1967 in association with *detergents* [sic]. The opponent pointed out that the applicant had not filed any specimens of the alleged use of the alleged trade mark and of the alleged product, and that the statement in the affidavit evidence referred to the use of the trade mark in association with "detergents" whereas the wares specified in the application are "disinfectants". The opponent further relied on its reply evidence consisting of several affidavits wherein it is stated that the applicant's product PINE-L had not been located in various stores across Canada.

Although it is stated in the affidavit subscribed by the President and Executive Director of Record Chemical Co. Inc. (the applicant) that the company "commenced the use of the trade mark at least as early as the 15th of January 1967 in association with *detergents*" it would appear from the other statements made in the affidavit that reference to "detergents" is merely a clerical mistake and that as a matter of fact the applicant has used the trade mark PINE-L in association with Pine oil disinfectants. On the other hand, the fact that the applicant's product PINE-L was not located in various stores across Canada is not conclusive evidence that the mark is not in use in Canada since other stores that were not inspected on opponent's behalf might very well have sold the applicant's products.

He then said in his conclusion:

Although the opponent's mark has been substantially used and advertised in Canada in association with detergent, deodorant and disinfecting fluids since at least as early as the year 1955, the opponent cannot acquire the monopoly of the word PINE for wares whose active ingredients include pine oil. The only common feature between the marks of the parties is the word "pine" which is clearly descriptive of

été dit précédemment, et en raison du fait que l'appelante a fait enregistrer la marque de commerce PINE-SOL de la manière indiquée ci-dessus;

c) la marque de commerce PINE-L de l'intimée ne distingue pas réellement et n'est pas conçue pour distinguer les désinfectants que celle-ci vend au Canada des marchandises de l'appelante énumérées audit numéro d'enregistrement 100773, que cette dernière ou son usager inscrit, ou tous deux, vendent au Canada sous la marque de commerce PINE-SOL.

Les parties de la décision du registraire qui nous intéressent sont reproduites ci-dessous:

[TRADUCTION] En ce qui concerne le premier motif d'opposition, l'opposante a allégué dans ses arguments écrits et à l'audience que la demanderesse n'a pas réussi à établir qu'elle avait utilisé la marque de commerce PINE-L relativement à des désinfectants, depuis la date indiquée dans la demande, le 15 janvier 1967. A l'appui de ses prétentions, l'opposante a invoqué l'affidavit déposé au nom de la demanderesse, dans lequel un dirigeant de la demanderesse déclare: [TRADUCTION] «Ma compagnie a commencé à utiliser la marque de commerce PINE-L le 15 janvier 1967, au moins, relativement à des *détersifs* [sic]. L'opposante a fait remarquer que la demanderesse n'avait déposé aucun spécimen de la prétendue marque de commerce que l'on prétend avoir été utilisée ni du prétendu produit et que les déclarations contenues dans l'affidavit vise l'utilisation de la marque de commerce relativement à des «*détersifs*», alors que les marchandises indiquées dans la demande sont des «*désinfectants*». L'opposante s'appuie en outre sur sa preuve en réponse, constituée de plusieurs affidavits dans lesquels il est déclaré que le produit PINE-L de la demanderesse n'avait pas été trouvée dans divers établissements commerciaux situés un peu partout au Canada.

Bien que le président-directeur général de la Record Chemical Co. Inc., (la demanderesse), ait déclaré dans son affidavit que la compagnie «a commencé à utiliser la marque de commerce le 15 janvier 1967 au moins relativement à des *détersifs*», il semble se dégager des autres déclarations contenues dans l'affidavit que l'emploi du mot «*détersifs*» est une simple erreur de plume et que, en réalité, la demanderesse a utilisé la marque de commerce PINE-L relativement à des désinfectants à base d'huile de pin. D'autre part, le fait que le produit PINE-L de la demanderesse n'a pu être trouvé dans divers établissements commerciaux situés un peu partout au Canada n'est pas une preuve déterminante du fait que cette marque n'est pas utilisée au Canada, puisque les produits de la demanderesse peuvent avoir été vendus dans des établissements qui n'ont pas été visités pour le compte de l'opposante.

Il a ensuite déclaré dans sa conclusion:

[TRADUCTION] Bien que la marque de l'opposante ait été essentiellement utilisée au Canada et qu'elle y ait fait l'objet de publicité relativement à des *détersifs*, des désodorisants et des désinfectants liquides depuis 1955 au moins, celle-ci ne peut obtenir le droit à l'usage exclusif du mot PINE pour des marchandises dont les composants actifs comprennent de l'huile de pin. Le seul trait commun aux marques des parties est le mot «*pine*», qui est nettement descriptif des

the character or quality of the wares detergents, deodorants, disinfecting and cleaning fluids.

The marks PINE-L and PINE-SOL considered in their entireties are substantially different and having regard to the circumstances of the case on the basis of the admissible evidence, I am of opinion that the marks are not confusing within the meaning of section 6 of the Trade Marks Act and the opposition is therefore rejected pursuant to section 37(8) of the Trade Marks Act.

The main attack launched by the appellant is that the Registrar properly instructed in law could not conclude as he did that they were substantially different and, therefore, not confusing.

Counsel for the appellant submitted that it was obvious from a reading of the above relevant passages of the Registrar's decision that in reaching his conclusion, the latter disregarded the word "Pine" because of the emphasis he laid on the descriptiveness of the word and his statement that the opponent (the appellant) cannot acquire the monopoly of the word "Pine" for wares whose active ingredients include pine oil.

This appears to be precisely what the Registrar did if one refers to the language used in the latter part of his decision reproduced above. He indeed made four findings:

- (1) the opponent's trade mark *Pine-Sol* has been substantially used and advertised in Canada;
- (2) the opponent cannot acquire the monopoly of the word "Pine" for wares whose active ingredients include pine oil;
- (3) the only common feature between the marks is the word "Pine" which is clearly descriptive, and
- (4) the marks considered in their entirety are substantially different.

I should say that the Registrar's findings that the appellant's trade mark *Pine-Sol* has been substantially used and advertised in Canada is fully supported by the evidence even if there was here no evidence of people in the market

propriétés ou des qualités des marchandises dites détersifs, désodorisants, désinfectants et nettoyeurs liquides.

Les marques PINE-L et PINE-SOL, prises chacune en entier, sont essentiellement différentes l'une de l'autre et, eu égard aux circonstances et en me fondant sur les preuves admissibles, je suis d'avis qu'elles ne créent pas de confusion au sens de l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce. L'opposition est donc rejetée, conformément à l'article 37(8) de la Loi sur les marques de commerce.

Le principal reproche que fait l'appelante est que si le registraire avait bien compris le sens de la loi, il n'aurait pas pu conclure, comme il l'a fait, que ces marques étaient essentiellement différentes l'une de l'autre et qu'elles ne créaient donc pas de confusion.

L'avocat de l'appelante a plaidé qu'à la lecture des extraits ci-dessus de la décision du registraire qui nous intéressent, il est évident qu'en arrivant à sa conclusion, ce dernier n'a pas tenu compte du mot «*Pine*» parce qu'il a attaché trop d'importance au caractère descriptif de ce terme et à sa déclaration selon laquelle l'opposante (l'appelante) ne peut obtenir le droit à l'usage exclusif du mot «*Pine*» pour des marchandises dont les composants actifs comprennent de l'huile de pin.

Il semble que c'est exactement ce que le registraire a fait si l'on considère les termes qu'il a employés dans la dernière partie de sa décision que nous avons citée. Il a, en effet, tiré quatre conclusions:

- (1) la marque de commerce *Pine-Sol* de l'opposante a été beaucoup utilisée au Canada et y a fait l'objet d'une abondante publicité;
- (2) l'opposante ne peut obtenir l'usage exclusif du mot «*Pine*», pour des marchandises dont les composants actifs comprennent de l'huile de pin;
- (3) le seul trait commun aux marques est le mot «*Pine*», qui est nettement descriptif, et
- (4) les marques prises chacune en entier sont essentiellement différentes l'une de l'autre.

Je dois dire que les conclusions du registraire selon lesquelles la marque de commerce *Pine-Sol* de l'appelante a été beaucoup utilisée au Canada et y a fait l'objet d'une abondante publicité sont bien étayées par la preuve, même si

place stating that such was the case. The proof of extensive sales over a long period of time, as contained in the James Edwin Archer affidavit (which was not contested by the respondent) is, in my view, sufficient to establish that appellant's trade mark has thereby acquired a distinctiveness sufficient to entitle it to registration. The word "Pine", of course, is not an inherently distinctive or arbitrary word. It is indeed descriptive and under the former legislation, the *Unfair Competition Act*, could not have been registered as a trade mark as it could not then have become distinctive of the wares of anyone. The present *Trade Marks Act*, however, has changed this as it appears from a reading of the definition in section 2 which says that:

"distinctive" in relation to a trade mark means a trade mark that *actually distinguishes* the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; [the italics are mine.]

It then follows that if the appellant has established that the word "Pine" together with "Sol" has been used by it so as to actually become distinctive of its wares and this, as already mentioned, is what has happened here, then its owner can have rights in a descriptive word and it can become such as here a perfectly valid trade mark.

A trade mark may consist of a number of words some of which may be what are called weak words or less strong words than others. The matter, however, of determining whether the mark is confusing or not, under section 6 of the *Trade Marks Act* must still be decided by looking at the entirety of the trade mark without breaking it up into parts and looking at one part only and downgrading the other on the basis that no one can obtain a monopoly in a particular descriptive word. The appellant, as already mentioned, disclaimed the word "Pine" but the marks must still be considered in their totalities

aucun commerçant n'est venu en témoigner. La preuve de nombreuses ventes sur une longue période, contenue dans l'affidavit de James Edwin Archer (que l'intimée n'a pas contesté) suffit, à mon avis, à établir que la marque de commerce de l'appelante avait, de ce fait, acquis un caractère distinctif suffisant pour justifier son enregistrement. Le mot «*Pine*» n'est évidemment ni distinctif ni absolu en lui-même. Il est descriptif, en effet, et aux termes de l'ancienne loi, la *Loi sur la concurrence déloyale*, il ne pouvait pas être enregistré comme marque de commerce parce qu'il n'aurait pu à l'époque acquérir un caractère distinctif pour désigner les marchandises de quiconque. Toutefois, ces dispositions ont été modifiées dans la loi actuelle, la *Loi sur les marques de commerce*, comme on peut le constater à la lecture de la définition dans l'article 2, qui énonce:

«distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui *distingue véritablement* les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; [ces italiques sont de moi.]

Il s'ensuit que si l'appelante a établi qu'elle a utilisé le mot «*Pine*», conjointement avec le mot «*Sol*» d'une manière telle qu'il est véritablement devenu distinctif de ses marchandises et, comme nous l'avons déjà indiqué, c'est ce qui s'est effectivement passé dans la présente affaire, le propriétaire de cette marque peut alors avoir des droits sur un terme descriptif et il est possible, comme c'est le cas dans la présente affaire, que ce terme devienne une marque de commerce parfaitement valable.

Une marque de commerce peut se composer de plusieurs termes dont certains peuvent être plus importants que d'autres. Toutefois, la question de savoir si une marque donnée crée de la confusion ou n'en crée pas, aux termes de l'article 6 de la *Loi sur les marques de commerce*, doit encore être tranchée en considérant la marque de commerce dans son ensemble, sans la diviser en parties en donnant plus d'importance à l'une qu'à l'autre sous prétexte que personne ne peut obtenir l'usage exclusif d'un mot descriptif donné. Comme nous l'avons déjà indiqué, l'appelante ne demande pas l'usage exclusif du mot «*Pine*», mais les marques doi-

in determining whether there is a likelihood of confusion between them.

No doubt, in the case of weak marks or of marks possessing little inherent distinctiveness, small differences may be accepted to distinguish one from the other, but this does not mean that any such weak portions of a mark must be discounted in so distinguishing.

With this in mind, the problem should then here be confined to the question of confusion uncluttered by the consideration of monopoly in one of the words and even by the matter of distinctiveness of the appellant's trade mark as the latter's *Pine-Sol* is a registered trade mark. However, as already mentioned, even if the distinctiveness of the appellant's trade mark had to be considered, the evidence as to the appellant's use of it is sufficiently convincing to establish that such use had definitely and actually distinguished its wares.

Having regard to all of the circumstances of this case and the fact that both marks are used in association with the same wares, *i.e.*, disinfectants (the composition of the ingredients is the same in the *Pine-L* label as the active ingredients in the *Pine-Sol* product) which are items purchased by persons who do not always examine labels, I am of the view that as a matter of first impression and with the average or hurried customer in mind, and without breaking up the marks into their undivided components, and even taking into account the little inherent distinctiveness of the word "Pine" and the differences in the two other parts of both trade marks "L" and "Sol", the marks are not substantially different and, therefore, are not only confusing within the meaning of section 6(2) of the *Trade Marks Act* but also within the meaning of subsection (5) thereof and its paragraphs. It follows, of course, that the Registrar should have refused to register the respondent's mark *Pine-L*.

vent néanmoins être considérées dans leur ensemble aux fins de décider si elles sont susceptibles de créer de la confusion.

Lorsqu'il s'agit de marques faibles ou n'ayant en soi que peu de caractère distinctif, nous pouvons certainement accepter que ces marques se distinguent par de légères différences, mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas tenir compte des parties faibles d'une marque pour la distinguer d'une autre.

Gardant ce principe présent à l'esprit dans la présente affaire, il faut donc limiter le problème à la question de la confusion, indépendamment de la question de l'usage exclusif de l'un des mots et même indépendamment du caractère distinctif de la marque de commerce de l'appelante, puisque la marque *Pine-Sol* de cette dernière est une marque de commerce déposée. Toutefois, comme nous l'avons déjà indiqué, même s'il était nécessaire de considérer le caractère distinctif de la marque de commerce de l'appelante, la preuve relative à l'usage que l'appelante en a fait établit suffisamment que cet usage a déjà distingué les marchandises de l'appelante des autres marchandises d'une manière définitive et réelle.

Eu égard à toutes les circonstances de la présente affaire et au fait que les deux marques sont utilisées relativement aux mêmes marchandises, *c.-à-d.* des désinfectants (les composants indiqués sur l'étiquette *Pine-L* sont identiques aux composants actifs du produit *Pine-Sol*), que les gens achètent en ne lisant pas toujours les étiquettes, je suis d'avis qu'à première vue, pour un client moyen ou pressé, qui ne sépare pas chacune des marques entre ses composants réunis et même ne tenant compte du faible caractère distinctif inhérent du mot «*Pine*» et des différences qui existent entre les autres parties des deux marques, les parties «*L*» et «*Sol*», les marques ne sont pas essentiellement différentes et, par suite, elles créent de la confusion non seulement au sens de l'article 6(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, mais aussi au sens du paragraphe (5) et des sous-alinéas de celui-ci dudit article. Il s'ensuit évidemment que le registraire aurait dû refuser d'enregistrer la marque *Pine-L* de l'intimée.

This conclusion would be sufficient to end the matter. The appellant, however, submitted a second ground of appeal which was not before the Registrar and which is raised for the first time in these proceedings.

The submission is that under section 29(a) of the Act, an applicant for the registration of a trade mark must file "a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which *the mark has been or is proposed to be used*", and that the respondent here does not use the mark it alleges it used.

Donald H. Smith, a trade mark agent, states in his affidavit produced herein, that during the hearing before the Registrar of Trade Marks on January 20, 1972, he requested of Mr. Godinsky, the respondent's counsel, a specimen label and was given the one attached to his affidavit and marked Exhibit A, which he says "I understand to be a sample of the label being used in Canada by the Applicant on which the Applicant relies as use of the trade mark applied for in these proceedings". The specimen label mentioned above contains the trade mark *Pine'L*, that is "Pine" with an apostrophe rather than *Pine-L* with a hyphen, which is the trade mark the respondent applied for.

Counsel for the appellant says that initially the difference may well have been of little significance and the applicant might have succeeded in convincing the Registrar to permit an amendment on the ground that this discrepancy would not alter its character or identity under section 36 of the *Trade Marks Act*. But this, he says, can no longer be done after the advertisement provided in section 37 because the applicant can not, at that stage, correct the error and justify the registration of one mark by the use of another.

Counsel for the appellant submits that the Registrar did not know that the trade mark used by the applicant (the respondent) was different

Cette conclusion suffit à trancher le litige. Toutefois, l'appelante fonde son appel sur un second motif, qui n'a pas été invoqué devant le registraire et qui est soulevé pour la première fois dans la présente affaire.

L'appelante prétend qu'aux termes de l'article 29a) de la loi, la personne qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce doit déposer «un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou il est projeté de l'employer» et que l'intimée au présent appel n'utilise pas la marque comme elle le prétend.

Donald H. Smith, agent des marques de commerce, déclare dans l'affidavit qu'il a déposé dans la présente affaire qu'au cours de l'audience devant le registraire des marques de commerce, le 20 janvier 1972, il a demandé à M. Godinsky, l'avocat de l'intimée, de déposer un spécimen de l'étiquette. Il a joint à son affidavit celui qu'il a reçu, marqué pièce A et il déclare à son sujet: [TRADUCTION] «Je crois comprendre qu'il s'agit d'un échantillon de l'étiquette que la demanderesse utilise au Canada et sur laquelle elle se fonde pour tenter d'établir l'utilisation de la marque qui constitue l'objet de la présente demande». Ledit spécimen d'étiquette porte la marque de commerce *Pine'L*, soit le mot «*Pine*» et une apostrophe, et non le libellé *Pine-L*, avec un trait d'union, qui constitue la marque de commerce dont l'intimée a demandé l'enregistrement.

L'avocat de l'appelante a déclaré qu'à l'origine, il est bien possible que cette différence ait eu peu d'importance et que la demanderesse ait réussi à convaincre le registraire de lui permettre d'effectuer une modification, au motif que cette différence n'altérerait pas le caractère propre de la marque aux termes de l'article 36 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il déclare que cela n'est toutefois plus possible après l'annonce prévue à l'article 37, parce que la demanderesse ne peut pas, à ce point, corriger une erreur et fonder la demande d'enregistrement d'une marque sur l'usage d'une autre.

L'avocat de l'appelante allègue que le registraire ne savait pas que la marque de commerce que la demanderesse (l'intimée) utilisait était

from the one sought to be registered and had he known after the advertisement of respondent's application that the trade mark sought was not the one used, would have refused the application.

Counsel for the respondent, on the other hand, took the position that Smith's label, Exhibit A, does not indicate that that is the only label being used although he admitted that it was a label used in 1972 by the respondent. It is not, he said, the exclusive type of label used as two affidavits produced by Mr. Kuchar and filed by the respondent, indicate that he is dealing with the trade mark *Pine-L* and not *Pine'L*. Counsel for the respondent also suggests that if counsel for the appellant found a contradiction here, he should, he says, have attacked it by cross-examination, which he did not do. He added that Mr. Smith's Exhibit A does not show that it was used in association with a disinfectant because, he says, it is not, but that it is used as a cleaner. This, however, is not entirely so if one refers to the label where the word "Cleaner" appears immediately under the words *Pine'L*, and immediately under "Cleaner" and linked to it by a "&" the words "disinfectant for home hygiene" appear.

The question here is what sort of difference can be of sufficient magnitude to enable one to say that a trade mark is really different from another. If the applicant had made an application for registration of its trade mark *Pine-L* in fancy lettering or in small case lettering or in script, could the appellant take the position that the respondent is not using the same trade mark? I would not think so. If instead of using a hyphen, an apostrophe is used such as here, could it not be said that these words are different trade marks. The matter is more doubtful. There is, however, in my view, no necessity to answer that question here as I have come to the conclusion that there is sufficient evidence in Mr. Kuchar's affidavits and in the application of the respondent to indicate that even if the latter has used the word mark *Pine'L* on certain labels, they have used the word mark *Pine-L*

différente de celle dont cette dernière demandait l'enregistrement et que, s'il avait su, après l'annonce de la demande de l'intimée, que la marque que la demanderesse voulait faire enregistrer n'était pas celle qu'elle utilisait, il aurait refusé de procéder à l'enregistrement.

D'autre part, l'avocat de l'intimée soutient que l'étiquette que Smith a déposée, la pièce A, n'indique pas qu'elle est la seule étiquette utilisée, bien qu'il ait admis qu'il s'agit là d'une étiquette que l'intimée a utilisée en 1972. Cette étiquette n'est pas la seule qui est utilisée, a-t-il déclaré, car les deux affidavits de M. Kuchar, déposés par l'intimée, indiquent que ce dernier utilise la marque *Pine-L* et non *Pine'L*. L'avocat de l'intimée a laissé également entendre que si l'avocat de l'appelante y voit une contradiction, il aurait dû soulever la question au moyen d'un contre-interrogatoire, ce qu'il n'a pas fait. Il a ajouté que la pièce A de M. Smith n'indique pas que cette étiquette était utilisée relativement à des désinfectants parce que, dit-il, elle ne l'est pas et elle est utilisée relativement à un nettoyant. Cependant, cela n'est pas tout à fait exact puisque, si l'on examine l'étiquette, on constate que le mot «Cleaner» (nettoyant) figure directement au-dessous des mots *Pine'L* et que directement au-dessous du mot «Cleaner», auxquels ils sont reliés par la particule «&», figurent les termes [TRADUCTION] «désinfectant à usage domestique».

La question à laquelle nous devons répondre ici est celle de savoir quel degré de différence permet de dire qu'une marque de commerce est réellement différente d'une autre. Si la demanderesse avait demandé l'enregistrement de sa marque de commerce *Pine-L*, écrite en lettres artistiques, en petites majuscules ou en caractères manuscrits, l'appelante aurait-elle pu prétendre que l'intimée n'utilisait pas la même marque de commerce? Je ne le pense pas. Si une personne utilise un trait d'union au lieu d'une apostrophe, comme c'est le cas dans la présente affaire, n'est-il pas possible de soutenir que ces mots constituent des marques de commerce différentes? C'est encore moins certain. A mon avis, toutefois, il n'est pas nécessaire de répondre à cette question dans le présent litige, étant donné que j'ai conclu que les affidavits de M. Kuchar et la demande de l'intimée prouvent

also sufficiently to entitle it to apply for registration.

In view, however, of the conclusion I have reached on the first ground, the appeal is therefore allowed with costs and the matter is referred back to the Registrar for appropriate action in accordance with these reasons.

suffisamment que même si celle-ci a utilisé le nom commercial *Pine'L* sur certaines étiquettes, elle a aussi suffisamment utilisé le nom commercial *Pine-L* pour en justifier la demande d'enregistrement.

Toutefois, eu égard à la conclusion à laquelle je suis parvenu sur le premier motif, il est fait droit à l'appel avec dépens et l'affaire est renvoyée au registraire afin qu'il prenne les mesures appropriées, conformément aux présents motifs.