

T-2438-77

T-2438-77

Société des Produits Marnier-Lapostolle (*Appel-
lant*) (*Opponent*)

v.

Robert Macnish & Company Limited (*Respond-
ent*) (*Applicant*)

and

Registrar of Trade Marks (*Mis-en-cause*)

Trial Division, Marceau J.—Montreal, November
16; Ottawa, November 28, 1977.

Trade marks — Design submitted for use with “distilled alcoholic beverages” — Previous marks for whisky only — Opposition summarily rejected without hearing — Whether or not Registrar’s decision to be overturned and normal opposition procedure followed — Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 6(2), 12(1), 16(1), 37(4).

Appellant disputes the decision of the Registrar of Trade Marks summarily rejecting, without hearing for lack of substantive issue, its opposition to respondent’s application for the registration of a “trade mark and design”. The design featured “Grand Macnish” in Gothic letters, and was intended for use with “distilled alcoholic beverages”. The Registrar considered this design and the one in use by appellant and decided that there was no possibility of confusion arising. Appellant maintains that the decision should be overturned, because it was premature and erroneous in fact and law, and that the opposition procedure should be allowed to follow its course.

Held, the appeal is allowed and the matter is referred back to the Registrar for opposition procedure to take its course. The registered trade marks already owned by applicant apply only to a particular type of alcoholic beverage—whisky or Scotch whisky. The design in the new application, however, is to be used for any kind of distilled alcoholic beverage. This information gives rise to two questions. Firstly, as a question of law, can the owner of a trade mark associated with certain specific wares “extend the application” of that mark by securing the right of using for other wares a design primarily intended to display the trade mark previously used by him? Secondly, as a question of fact and law, if applicant intends to use its new design for beverages of the same type as those that have long been marketed by appellant, that is for liqueurs and in particular orange liqueurs, would a possibility of confusion not occur between the proposed mark and the appellant’s mark? Once such a possibility is admitted, must it not be regarded as constituting an obstacle to the application as submitted? Appellant’s opposition is not futile considered in light of all the information on the record.

Société des Produits Marnier-Lapostolle (*Appe-
lante*) (*Opposante*)

a c.

Robert Macnish & Company Limited (*Intimée*)
(*Requérante*)

b et

Le registraire des marques de commerce (*Mis-
en-cause*)

c Division de première instance, le juge Marceau—
Montréal, le 16 novembre; Ottawa, le 28 novembre
1977.

Marques de commerce — Dessin présenté pour emploi en liaison avec des boissons alcooliques — Marques antérieures uniquement pour le whisky — Opposition rejetée sommairement sans audition — La décision du registraire doit-elle être annulée et faut-il suivre la procédure normale d’opposition? — Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 6(2), 12(1), 16(1) et 37(4).

L’appelante conteste la décision du registraire des marques de commerce qui a rejeté sommairement, sans audition, parce qu’elle ne soulevait aucune question sérieuse, son opposition à la demande de l’intimée visant l’enregistrement d’une «marque de commerce et dessin». Le dessin fait ressortir les mots «Grand Macnish» écrits en lettres gothiques et est destiné à être employé en liaison avec des boissons alcooliques. Après examen de ce dessin et de celui employé par l’appelante, le registraire a conclu qu’il n’y avait aucune possibilité de confusion. L’appelante soutient que la décision doit être annulée parce que prématurée et erronée en fait et en droit, et que la procédure d’opposition doit suivre son cours.

Arrêt: l’appel est accueilli et le dossier référé au registraire pour que la procédure d’opposition suive son cours. Les marques de commerce dont la requérante est déjà propriétaire ne sont applicables qu’à une espèce particulière de boissons alcooliques, le whisky et le scotch-whisky. Le dessin qui fait l’objet de la nouvelle demande est prévu, lui, comme devant être utilisé pour n’importe quelle boisson alcoolique. Cette donnée soulève deux questions. La première est une question de droit: le propriétaire d’une marque de commerce liée à certaines marchandises spécifiques peut-il «étendre la base d’application» de cette marque en obtenant le droit d’utiliser pour des marchandises autres un dessin dont le but principal est de mettre en évidence cette marque de commerce déjà utilisée par lui? La seconde est à la fois une question de droit et de fait: si la requérante entend utiliser son nouveau dessin pour des boissons de même espèce que celles depuis longtemps mises en marché par l’appelante, soit des liqueurs et plus spécialement des liqueurs d’orange, ne se présenterait-il pas alors une possibilité de confusion entre la marque proposée et celle de l’appelante et une telle possibilité, une fois admise, ne doit-elle pas être tenue comme faisant obstacle à la demande telle que soumise? L’opposition de l’appelante n’est pas futile, considérée eu égard à toute les données du dossier.

APPEAL.

COUNSEL:

Hughes Richard for appellant-opponent.
Claude Joyal for respondent-applicant and
 mis-en-cause. ^a

SOLICITORS:

Léger, Robic, Rouleau & Richard, Montreal, ^b
 for appellant-opponent.
Deputy Attorney General of Canada for
 respondent-applicant and mis-en-cause.

The following is the English version of the ^c
reasons for judgment rendered by

MARCEAU J.: The appellant disputes the decision of the mis-en-cause, the Registrar of Trade Marks, who, on April 18, 1977, pursuant to section 37(4) of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, rejected its opposition to respondent's application for registration of a [TRANSLATION] "trade mark and design". Section 37(4)¹ authorizes the Registrar to reject summarily, without a hearing or presentation of evidence, any opposition that appears to him to be futile because *prima facie* it raises no "substantial issue for decision". Appellant maintains that the summary rejection of its opposition was premature and erroneous both in fact and in law, and that the decision should therefore be set aside and the record returned to the Registrar so that the opposition procedure may follow its normal course. Respondent did not appear before this Court; only the Registrar, as mis-en-cause, disputed the validity of the appeal. ^f

The following facts appear to me to be relevant. The trade mark in question consists of a design that frames and sets off a number of words, in particular the words "Grand Macnish" written in Gothic letters. In December 1975 respondent applied for registration of this design, noting that it had in fact been using the design for some time and describing the wares in association with which it intended to use the design as "distilled alcoholic beverages". On December 23, 1976, appellant filed ^h

¹ 37. ...

(4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent. ^j

APPEL.

AVOCATS:

Hughes Richard pour l'appelante-opposante.
Claude Joyal pour l'intimée-requérante et le
 mis-en-cause.

PROCUREURS:

Léger, Robic, Rouleau & Richard, Montréal,
 pour l'appelante-opposante.
Le sous-procureur général du Canada pour
 l'intimée-requérante et le mis-en-cause.

Voici les motifs du jugement rendus en français
par

LE JUGE MARCEAU: L'appelante conteste ici la décision du mis-en-cause, le registraire des marques de commerce, qui, le 18 avril 1977, rejetait, sous l'autorité de l'article 37(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, l'opposition qu'elle avait fait valoir à l'encontre d'une demande de l'intimée visant l'enregistrement d'une «marque de commerce et dessin (design)». Cet article 37(4)¹ est celui qui permet au registraire de rejeter sommairement, sans preuve ni audition, une opposition qui lui paraîtrait futile parce qu'à sa face même elle ne soulèverait aucune «question sérieuse pour décision». L'appelante soutient que le rejet sommaire de son opposition est prématuré et erroné en fait et en droit, que la décision doit en conséquence être annulée, et le dossier retourné au registraire pour que la procédure d'opposition suive son cours normal. L'intimée n'a pas comparu devant cette cour; seul le registraire mis-en-cause conteste le bien-fondé de l'appel.

Voici les faits qui m'apparaissent pertinents. La marque de commerce dont il s'agit consiste en un dessin (design) qui encadre et fait ressortir un certain nombre de mots, spécialement les mots «Grand Macnish» écrits en lettres gothiques. Invoquant l'avoir en fait utilisé depuis quelque temps, l'intimée en demanda l'enregistrement en décembre 1975, décrivant les marchandises en liaison avec lesquelles elle entendait s'en servir: «*distilled alcoholic beverages*». Le 23 décembre 1976, l'ap-

¹ 37. ...

(4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il doit la rejeter et donner avis de sa décision à l'opposant.

a formal opposition to the application for registration, after obtaining an extension of the time allowed for doing so. Appellant maintained that the proposed mark, to be used for distilled alcoholic beverages, could cause confusion with its own mark consisting of the words "Grand Marnier" written in Gothic letters, which had been duly registered and which it had been using for a long time. Appellant based its opposition on the usual grounds, namely: that the mark was not distinctive or likely to become distinctive within the meaning of section 6(2)²; that consequently such a mark was not registrable under section 12(1)(d)³; and that in any case under section 16(1)(a)⁴ applicant was not the person who would be entitled to secure its registration. The Registrar considered the opposition to be without substance and requested that it be explained. He found the explanations provided to be unsatisfactory, however, and on April 18, 1977 he decided to reject the opposition; it is this decision that is now being appealed. This decision is reproduced here in full, firstly because the entire line of reasoning leading to the conclusion is important, and secondly because the decision sets out a number of facts that should be known if the situation is to be properly assessed. It reads as follows:

² 6. ...

(2) The use of a trade mark causes confusion with another trade mark if the use of both trade marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with such trade marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not such wares or services are of the same general class.

³ 12. (1) Subject to section 13, a trade mark is registrable if it is not

(d) confusing with a registered trade mark; ...

⁴ 16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a trade mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 37, to secure its registration in respect of such wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with

(a) a trade mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;

pelante, après avoir obtenu une prorogation des délais pour ce faire, s'opposait formellement à la demande d'enregistrement. Soutenant que la marque projetée en vue d'une utilisation pour des boissons alcooliques distillées pouvait être source de confusion avec sa propre marque formée des mots «Grand Marnier» écrits en lettres gothiques, marque dûment enregistrée et utilisée par elle depuis longtemps, l'appelante faisait valoir par son opposition les motifs de rejet traditionnels, soit: qu'il s'agissait d'une marque non distinctive ni apte à le devenir au sens de l'article 6(2)², qu'en conséquence une telle marque n'était pas enregistrable en vertu de l'article 12(1)(d)³, et que de toutes façons la requérante n'était pas la personne qui aurait droit d'en obtenir l'enregistrement aux termes de l'article 16(1)(a)⁴. Le registraire considéra l'opposition sans substance et demanda des explications à son sujet; les explications fournies ne purent toutefois le satisfaire et le 18 avril 1977, il rendait la décision de rejet qui fait l'objet du présent appel. Cette décision, il convient de la reproduire ici intégralement, d'abord parce que l'ensemble du raisonnement d'où est tirée la conclusion est important, et ensuite parce qu'elle fait état d'un certain nombre de faits qu'il faut connaître pour apprécier la situation. Elle se lit comme suit:

f

² 6. ...

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises en liaison avec ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services en liaison avec lesdites marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

³ 12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable si elle ne constitue pas

(d) une expression créant de la confusion avec une marque de commerce déposée; ...

⁴ 16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle ne créât de la confusion avec

(a) une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;

Hull, April 18, 1977
 Messrs. Robic, Robic & Associates
 2100 Drummond Street
 Montreal, Quebec
 H3G 1X5

384994

[TRADUCTION] Hull, 18 avril 1977
 Messieurs Robic, Robic & associés
 2100, rue Drummond
 Montréal (Québec)
 H3G 1X5

384994

Gentlemen:

a

Messieurs,

Re: Trade Mark: GRAND MACNISH & Design

Objet: Marque de commerce: GRAND MACNISH & Design (dessin)

Applicant: Robert Macnish & Company Limited

Requérante: Robert Macnish & Company Limited

Opponent: Société des Produits Marnier-Lapostolle

b

Opposante: Société des Produits Marnier-Lapostolle

Your letter of March 28, 1977 has been considered carefully but your comments do not persuade me that your statement of opposition raises a substantial issue for decision or that the statement should not be rejected under the provisions of s. 37(4) of the Trade Marks Act.

c

Ayant étudié attentivement votre lettre du 28 mars 1977, je ne suis pas convaincu que votre déclaration d'opposition soulève une question sérieuse pour décision ou qu'elle ne devrait pas être rejetée aux termes des dispositions de l'art. 37(4) de la Loi sur les marques de commerce.

As you probably know the applicant is the registered owner of the following trade mark registrations:

Comme vous le savez sans doute, la requérante est le propriétaire inscrit des marques de commerce suivantes:

Regn. No.: 191,979
 Regn. Date: June 22, 1973
 Wares: Whisky
 Trade Mark: GRAND MACNISH & Design

d

N° d'enreg.: 191, 979
 Date d'enreg.: 22 juin 1973
 Marchandises: Whisky
 Marque de Commerce: GRAND MACNISH & Design (Dessin)

Regn. No.: NS 27/7640
 Regn. Date: January 4, 1937
 Wares: Scotch Whisky
 Trade Mark: THE GRAND MACNISH

e

N° d'enreg.: NS 27/7640
 Date d'enreg.: 4 janvier 1937
 Marchandises: Scotch Whisky
 Marque de commerce: THE GRAND MACNISH

Regn. No.: NS 191/48646
 Regn. Date: December 23, 1953
 Wares: Whiskey
 Trade Mark: MACNISH

f

N° d'enreg.: NS 191/48646
 Date d'enreg.: 23 décembre 1953
 Marchandises: Whiskey
 Marque de commerce: MACNISH

the wares being whisky or scotch whiskey, and the trade mark he now wishes to register is:

Les marchandises reliées à ces marques de commerce sont le whisky ou le scotch whiskey et la marque de commerce que la requérante désire maintenant faire enregistrer est la suivante:

[Design of mark]⁵*g*[Le dessin de la marque]⁵

the wares being distilled alcoholic beverages.

et les marchandises sont des boissons alcooliques.

In particular your attention is directed to Registration No. 191,979 for the mark GRAND MACNISH & Design in which the initial letters of each word are shown in the gothic style. This mark is based on a date of use in Canada since 1929.

h

J'attire particulièrement votre attention sur la marque GRAND MACNISH & Design (dessin) (n° d'enregistrement 191,979) où les premières lettres de chaque mot sont reproduites en lettres gothiques. Cette marque est en usage au Canada depuis 1929.

[Design of mark]⁵[Le dessin de la marque]⁵

The mark upon which the opposition is based is shown below:

i

La marque qui fait l'objet de la présente opposition est reproduite ci-dessous:

[Design of mark]⁵[Le dessin de la marque]⁵

⁵ The design of the mark in question, which is reproduced in the letter, is not necessary for my purposes here.

j

⁵ Le dessin de la marque dont il est question est reproduit dans la lettre: cette reproduction n'est pas essentielle ici pour mon propos.

Concerning the new mark the applicant has not applied and indeed has no need to apply to register or to reregister the expression GRAND MACNISH, the mark in question being an ensemble in which the expression YE AULD FLAGON is given a particular prominence so that my first impression of the marks of the parties as totalities was that each has its own characteristic flamboyancy and applicant's application, though indexed in the Trade Marks Office as GRAND MACNISH & Design, was not presented for the purpose of registering applicant's "GRAND MACNISH" design, that design having been registered, as noted above, on June 22, 1973, No. 191,979.

The application under consideration is in fact directed to the registration of a trade mark which when regarded as a unitary whole bears not the slightest resemblance to the prospective opponent's trade mark and could not possibly be confused with it. The fact that both marks include a gothic G and M and the word "grand" is not the proper test for determining confusion, the marks must be considered as a whole. Although your letter alleges a likelihood of confusion based on the similarities of the words "Grand", and the gothic letters G and M in Canada since at least 1929, and that mark has been used in Canada during the same period that the mark on which the opposition is based has been used in Canada.

Assuming the facts alleged by the opponent to be true I find that there is no possibility that the applicant's and opponent's marks are likely to cause confusion in Canada. I find that the proposed opposition could not possibly succeed.

It is therefore my decision that the prospective opposition does not raise a substantial issue and I reject it under the provisions of s. 37(4) of the Act.

Yours truly

R. Carson
Registrar of
Trade Marks

c.c. Fetherstonhaugh & Co.,
(Dorval)
(Ref: 349-2)

At first reading it seems difficult to fault this decision: the facts reported are clearly set out, the reasoning is logical and the situation as presented certainly appears to correspond with the one

Relativement à la nouvelle marque de commerce, la requérante n'a pas présenté de demande et en fait, n'a pas besoin de présenter une demande d'enregistrement ou de renouvellement de l'enregistrement, puisque l'expression GRAND MACNISH, la marque en cause, constitue un tout dans lequel l'expression YE AULD FLAGON ressort plus particulièrement, de sorte que j'ai été en premier lieu frappé par le relief caractéristique de chacune des marques des parties, considérées dans leur ensemble. De plus, la demande de la requérante, bien qu'elle ait été répertoriée au Bureau des marques de commerce sous le nom de GRAND MACNISH & Design (dessin), n'a pas été présentée en vue d'enregistrer le dessin «GRAND MACNISH» de la requérante puisque ce dessin a été enregistré, comme on l'a indiqué plus haut, le 22 juin 1973, sous le n° 191,979.

La demande en l'espèce vise en fait l'enregistrement d'une marque de commerce qui, si on la regarde dans son ensemble, ne ressemble aucunement à la marque de commerce de l'opposante éventuelle et ne peut créer de confusion avec cette dernière. Le fait que chacune de ces marques comprennent un G et un M en lettres gothiques et le mot «grand» ne constitue pas le critère approprié pour déterminer s'il y a confusion; pour ce, les marques doivent être considérées dans leur ensemble. Bien que votre lettre allègue une vraisemblance de confusion fondée sur les ressemblances entre les mots «Grand» et les lettres gothiques G et M en usage au Canada depuis au moins 1929, cette marque a été utilisée au Canada durant la même période où la marque sur laquelle est fondée l'opposition a été utilisée au Canada.

Si l'on prend pour acquis que les faits allégués par l'opposante sont vrais, je conclus qu'il est impossible que les marques de la requérante et de l'opposante puissent créer de la confusion au Canada. Je conclus que l'opposition projetée ne peut absolument pas être accueillie.

Par conséquent, je suis d'avis que l'opposition projetée ne soulève pas une question sérieuse et je la rejette aux termes des dispositions de l'art. 37(4) de la Loi.

Je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

R. Carson
Registraire des
marques de commerce

c.c.: Fetherstonhaugh & Co.,
(Dorval)
(Réf.: 349-2)

Cette décision, à une première lecture, paraît difficile à critiquer: les faits rapportés sont clairement exposés, le raisonnement est logique et la situation, telle que présentée, paraît bien corres-

referred to in section 37(4)⁶. If one begins with the assumption that there can be no question of dis-
 assuming applicant's right to use the words "Grand
 Macnish" written in Gothic letters because this
 right has already been secured, it then becomes
 clear that the possibility of confusion must be seen
 in regard to the design as a whole, with all its
 details and features, and that such a possibility
 must be said to be non-existent. A closer look,
 however, reveals that the decision is far from being
 as satisfactory and convincing as it may at first
 appear. This is because its basic assumption is
 questionable, as it apparently fails to take into
 account a piece of information contained in the
 record that seems to be fundamental and that
 tends to put appellant's opposition in an entirely
 different perspective from that of the Registrar.

Whereas the registered trade marks already
 owned by applicant apply only to a particular type
 of alcoholic beverage—namely, whisky and Scotch
 whisky—the design concerned in the new applica-
 tion for registration is to be used for any kind of
 distilled alcoholic beverage. In view of the opposi-
 tion submitted, this essential piece of information
 from the record raises problems that may be
 reduced to two questions. The first is a question of
 law: can the owner of a trade mark associated with
 certain specific wares "extend the application" of
 that mark by securing the right of using for other
 wares a design primarily intended to display the
 trade mark previously used by him? The second is
 a question both of law and of fact: if applicant
 intends to use its new design for beverages of the
 same type as those that have long been marketed
 by appellant, that is for liqueurs and in particular
 orange liqueurs, would a possibility of confusion
 not occur, as the opposition alleged, between the
 proposed mark and appellant's mark; and once
 such a possibility is admitted, must it not be
 regarded as constituting an obstacle to the applica-
 tion as submitted?

⁶ The interpretation of section 37(4) has been dealt with
 many times by this Court: see in particular *Pepsico Inc., and
 Pepsi-Cola Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks* [1976] 1
 F.C. 202; *Canadian Tampax Corp. Ltd. v. Registrar of Trade
 Marks* 24 C.P.R. (2d) 187; *David Creaghan, Executor of the
 Estate of Thomas Cyril Creaghan v. The Queen* [1972] F.C.
 732; *Amoco Canada Petroleum Company Ltd. v. Texaco
 Exploration Canada Ltd.* [1976] 1 F.C. 258.

pondre à celle visée par l'article 37(4)⁶. Si l'on
 part du postulat qu'il ne saurait être question de
 contester à la requérante le droit d'utiliser les mots
 «Grand Macnish» écrits en lettres gothiques, parce
 que ce droit lui est déjà acquis, il est clair à ce
 moment que la possibilité de confusion ne peut
 s'apprécier qu'au regard du dessin dans son ensem-
 ble avec toutes ses précisions et particularités, et
 qu'une telle possibilité doit être dite inexistante. Et
 pourtant, si on y regarde de plus près, on se rend
 compte que la décision est loin d'être aussi satisfai-
 sante et convaincante qu'elle peut paraître à prime
 abord. C'est que son postulat de départ est contes-
 table parce qu'il ne tient apparemment aucun
 compte d'une donnée du dossier qui semble fonda-
 mentale et susceptible d'attribuer à l'objection de
 l'appelante une perspective toute autre que celle
 retenue par le registraire.

Alors que les marques de commerce enregis-
 trées, dont est déjà propriétaire la requérante, ne
 sont applicables qu'à une espèce particulière de
 boissons alcooliques, soit: le whisky et le scotch-
 whisky, le dessin ou design qui fait l'objet de la
 nouvelle demande d'enregistrement est prévu, lui,
 comme devant être utilisé pour n'importe quelle
 boisson alcoolique (*distilled alcoholic beverages*).
 Face à l'opposition soumise, cette donnée essen-
 tielle du dossier ne manque pas de soulever des
 difficultés qu'on peut ramener à deux questions.
 La première est une question de droit: le proprié-
 taire d'une marque de commerce liée à certaines
 marchandises spécifiques peut-il «étendre la base
 d'application» de cette marque en obtenant le droit
 d'utiliser pour des marchandises autres un dessin
 dont le but principal est de mettre en évidence
 cette marque de commerce déjà utilisée par lui?
 La seconde est à la fois une question de droit et de
 fait: si la requérante entend utiliser son nouveau
 «design» pour des boissons de même espèce que
 celles depuis longtemps mises en marché par l'ap-
 pelante, soit des liqueurs et plus spécialement des
 liqueurs d'orange, ne se présenterait-il pas alors,

⁶ L'interprétation de l'article 37(4) a été maintes fois déga-
 gée par la jurisprudence de cette cour: voir notamment *Pepsico
 Inc., et Pepsi-Cola Canada Ltd. c. Le registraire des marques
 de commerce* [1976] 1 C.F. 202; *Canadian Tampax Corp. Ltd.
 c. Le registraire des marques de commerce* 24 C.P.R. (2^e) 187;
*David Creaghan, Exécuteur testamentaire de la succession de
 Thomas Cyril Creaghan c. La Reine* [1972] C.F. 732; *Amoco
 Canada Petroleum Company Ltd. c. Texaco Exploration
 Canada Ltd.* [1976] 1 C.F. 258.

comme l'invoquait l'opposition, une possibilité de confusion entre la marque proposée et celle de l'appelante et une telle possibilité, une fois admise, ne doit-elle pas être tenue comme faisant obstacle à la demande telle que soumise?

In my view, appellant's opposition was not futile when considered, as it should have been, in light of all the information in the record. It raised questions that deserved consideration and could not be resolved without giving appellant an opportunity to present its arguments and introduce evidence if it wished to do so. It is true, as counsel for the Registrar points out, that neither the allegations of the initial opposition nor the subsequent explanations of these allegations stated clearly the real questions raised by the opposition. This may account for the Registrar's reaction, but the decision itself, given summarily after considering only the opposition, may nevertheless be faulted as being based on a premise that failed to take into account all the information in the record.

The appeal is therefore allowed, the decision appealed from is set aside and the record is referred to the Registrar so that the opposition procedure may take its normal course.

A mon avis, l'opposition de l'appelante n'était pas futile, considérée, comme elle devait l'être, eu égard à toutes les données du dossier. Elle soulevait des questions qui méritaient considération et ne pouvaient être résolues avant que l'appelante n'ait eu l'opportunité de présenter ses arguments et de fournir une preuve, si elle le jugeait à propos. Il est vrai, comme le souligne le procureur du registraire, que ni les allégués de la procédure initiale d'opposition ni les explications fournies par la suite à leur sujet n'ont posé clairement les véritables questions que l'opposition soulevait. La réaction du registraire peut ainsi s'expliquer, mais la décision elle-même, rendue sommairement sur seule vue de l'opposition, n'en est pas moins critiquable, fondée qu'elle est sur une prémisse qui ne tient pas compte de toutes les données du dossier.

L'appel sera donc maintenu, la décision attaquée annulée et le dossier référé au registraire pour que la procédure d'opposition soit régulièrement poursuivie.