

T-809-74

T-809-74

Pepsico Inc., and Pepsi-Cola Canada Ltd.
(Appellants)

Pepsico Inc., et Pepsi-Cola Canada Ltd.
(Appelantes)

v.

a c.

The Registrar of Trade Marks (Respondent)

Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Trial Division, Heald J.—Ottawa, June 27 and July 3, 1975.

Division de première instance, le juge Heald—Ottawa, les 25 juin et 3 juillet 1975.

Trade marks—Appellants opposing trade mark application—Respondent stating preliminary view that statement of opposition raises no substantial issue and inviting appellants' comments—Appellants declining to outline case—Registrar deciding no substantial issue raised and rejecting opposition under section 37(4)—Whether Registrar's decision correct interpretation of section 37(4)—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 12(1), 37(2)(b), (c), (d), (4)—Federal Court Rules 408(1) and 419(1)(a).

Marques de commerce—Les appelantes font opposition à une demande d'enregistrement de marque de commerce—L'intimé affirme qu'à première vue, la déclaration d'opposition ne soulève aucune question sérieuse et invite les appelantes à fournir leurs observations—Les appelantes refusent de fournir des précisions sur leurs moyens—Le registraire décide que l'opposition ne soulève aucune question sérieuse et la rejette en vertu de l'article 37(4)—A-t-il correctement interprété l'article 37(4)?—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 12(1), 37(2)b), c), d), (4)—Règles 408(1) et 419(1)a) de la Cour fédérale.

Appellants filed a statement of opposition to a trade mark application. In his reply, respondent stated that he was of the preliminary view that the statement raised no substantial issue, and went on to state that while "subsection 37(4) does not require the Registrar to give a proposed opponent any opportunity to comment before he rejects the opposition", he was inviting appellants' comments to "avoid hardship or unfairness". Appellants maintained that under section 37(4) it was not appropriate at that stage to evaluate evidence and argument which an opponent would adduce, and declined to outline their case. Respondent decided that no substantial issue had been raised, and rejected the opposition under section 37(4). Appellant appealed.

d Les appelantes ont déposé une déclaration d'opposition à une demande d'enregistrement de marque de commerce. Dans sa réponse, l'intimé déclara qu'il estimait à première vue que la déclaration ne soulevait aucune question sérieuse, et ajouta que, dans le but «d'éviter de causer des difficultés et une injustice», il invitait les appelantes à faire leurs observations, quoique «le paragraphe 37(4) n'oblige pas le registraire à fournir à un éventuel opposant l'occasion de faire des commentaires avant de rejeter son opposition». Les appelantes ont soutenu qu'en vertu de l'article 37(4), on n'avait pas à examiner, à ce stade, les preuves et les moyens qu'un opposant pourra produire et avancer et ont décliné l'invitation d'exposer leurs moyens. L'intimé décida que l'opposition n'avait soulevé aucune question sérieuse et la rejeta en vertu de l'article 37(4). Les appelantes interjetèrent appel.

Held, allowing the appeal, the Registrar wrongly exercised his discretion under section 37(4). He equated the words "substantial issue" with the words "substantial likelihood that he would succeed", something quite different. In imposing the test of "substantial likelihood", he was applying a much higher standard than the "substantial issue" test under section 37(4). Rule 419(1)(a), providing for the striking out of a pleading is relevant here. In such a case, the Court has simply to decide whether plaintiff has an "arguable case". This is the question to which the Registrar should have addressed himself, as well. Again, by analogy to the Rules, the Registrar was wrong in requiring the opponents, at the preliminary stage, to outline their evidence and argument. Pleadings, under Rule 408(1), must allege only facts, not evidence. The Registrar, in imposing such a requirement, was attempting to do what he is required by section 37(8) to do at the hearing on all of the evidence. While the Registrar should use section 37(4) to reject frivolous oppositions, he is not entitled to use the section where an opponent has demonstrated an arguable case.

g *Arrêt*: l'appel est accueilli; le registraire a mal exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 37(4). Il a assimilé l'expression «question sérieuse» à l'expression «chances sérieuses d'avoir gain de cause», ce qui est tout à fait différent. En imposant le critère de «chances sérieuses», il a exigé un critère bien plus rigoureux que celui de «question sérieuse» énoncé à l'article 37(4). La Règle 419(1)a), qui prévoit la radiation d'une plaidoirie, est pertinente en l'espèce. Dans un pareil cas, la Cour doit simplement décider si «la réclamation du demandeur est soutenue». C'est la question que le registraire aurait dû se poser. Par analogie aux Règles de la Cour fédérale, le registraire a commis une erreur en demandant aux opposantes, à ce stade préliminaire, de fournir leurs preuves et moyens. En vertu de la Règle 408(1), les plaidoiries doivent alléguer uniquement des faits et non des preuves. En imposant une telle exigence, le registraire essayait de faire ce que l'article 37(8) lui prescrit de faire à l'audience, après l'examen de toutes les preuves. Le registraire doit utiliser l'article 37(4) pour rejeter les oppositions futiles, cependant, il n'a pas le droit de se servir de cet article dans le cas où l'opposant a démontré que sa réclamation était soutenable.

Canadian Schenley v. Registrar of Trade Marks 15 C.P.R. (2d) 1, distinguished. *Creaghan Estate v. The*

Distinction faite avec l'arrêt: *Canadian Schenley c. Le registraire des marques de commerce* 15 C.P.R. (2^e) 1.

Queen [1972] F.C. 732, applied.

Arrêt appliqué: *Succession Creaghan c. La Reine* [1972] C.F. 732.

APPEAL.

APPEL.

COUNSEL:

a AVOCATS:

J. Clark, Q.C., and *D. Lack* for appellants.
D. Friesen and *F. Ollivier* for respondent.
R. G. McClenahan, Q.C., and *A. M. Butler*
for Dr. Pepper.

J. Clark, c.r., et *D. Lack* pour les appelantes.
D. Friesen et *F. Ollivier* pour l'intimé.
R. G. McClenahan, c.r., et *A. M. Butler* pour
Dr. Pepper.

SOLICITORS:

PROCUREURS:

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montreal, for appellants.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.
Gowling & Henderson, Ottawa, for Dr. Pepper.

Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marler, Montgomery & Renault, Montréal, pour les appelantes.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Gowling & Henderson, Ottawa, pour Dr. Pepper.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

HEALD J.: This is an appeal pursuant to section 56 of the *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10, from a decision of the Registrar of Trade Marks dated January 22, 1974 wherein the said Registrar rejected the opposition by the appellants to the application of Dr. Pepper Company for registration of the trade mark "PEPPER", application No. 364228.

LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel, présenté en vertu de l'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce*, S.R.C. 1970, c. T-10, d'une décision du registraire des marques de commerce en date du 22 janvier 1974, par laquelle ledit registraire a rejeté l'opposition des appelantes à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «PEPPER», n° 364228, présentée par la Dr. Pepper Company.

The facts are as follows: An application for registration of the alleged trade mark "PEPPER" in association with a non-alcoholic, maltless beverage sold as a soft drink and syrup for making same was filed in the Trade Marks Office on behalf of Dr. Pepper Company on May 7, 1973 and was advertised for opposition purposes in the *Trade Marks Journal* of October 10, 1973.

Voici les faits: la Dr. Pepper Company a déposé le 7 mai 1973 au Bureau des marques de commerce une demande d'enregistrement de la prétendue marque de commerce «PEPPER» pour une boisson non alcoolisée, sans malt, vendue comme boisson gazeuse, et le sirop utilisé pour sa fabrication; la demande a été, aux fins d'opposition, publiée dans le *Journal des marques de commerce* le 10 octobre 1973.

On November 9, 1973, within the delay of one month from the date of advertisement as prescribed by section 37 of the *Trade Marks Act*, the appellants applied for an extension of time until December 10, 1973, in which to file an opposition to the aforesaid application and the respondent granted this extension in a letter dated November 22, 1973.

Le 9 novembre 1973, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'annonce, prévu à l'article 37 de la *Loi sur les marques de commerce*, les appelantes ont demandé une prorogation jusqu'au 10 décembre 1973 du délai pour produire une opposition à ladite demande et l'intimé a accordé cette prorogation par lettre en date du 22 novembre 1973.

On December 10, 1973, the appellants filed their statement of opposition with the respondent. The grounds of opposition as therein stated may be summarized as follows:

(a) Based on section 37(2)(b) of the *Trade Marks Act* ^a

(i) the alleged trade mark "PEPPER" pursuant to section 12(1)(d) for use in association with "a non-alcoholic, maltless beverage sold as a soft drink and syrup for making same" as, when used in association with such wares, the said trade mark would be confusing within the meaning of section 6 of the Act with a number of registered trade marks of the appellant, Pepsico Inc., which included the trade marks: PEPSI-COLA; PEPSI-COLA and Design; PEPSI; and PEPSI and Design. ^b

(ii) pursuant to section 12(1)(a) the word PEPPER particularly when used by a company whose corporate name comprises the name "DR. PEPPER" is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the last thirty years. ^c

(iii) pursuant to section 12(1)(b) the word "PEPPER" is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares in association with which the alleged trade mark is sought to be registered. ^d

(iv) pursuant to section 12(1)(c) and as an alternative to paragraph (a)(ii) above, the word "PEPPER" is the name of the type of beverage in connection with which it is proposed to be used. ^e

(b) Based on section 37(2)(c) of the Act, the applicant is not entitled to registration of the alleged trade mark "PEPPER" because pursuant to section 16(3) the same is not a registrable trade mark having regard to the provisions of section 12(1)(a), (b), (c) and (d). ^f

(c) Based on section 37(2)(c) of the Act, the applicant is not the person entitled to registration of the said mark as use of the word "PEPPER" in association with "a non-alcoholic, maltless beverage sold as a soft drink and syrup for making same" would be confusing with the ^g

Le 10 décembre 1973, les appelantes ont produit leur déclaration d'opposition au Bureau du registraire. On peut résumer ainsi les motifs d'opposition qui y étaient exposés:

a) Moyen tiré de l'article 37(2)(b) de la *Loi sur les marques de commerce*:

(i) La prétendue marque de commerce «PEPPER», conformément à l'article 12(1) d), doit être utilisée pour «une boisson non alcoolisée, sans malt, vendue comme boisson gazeuse et le sirop servant à sa fabrication»; si elle était employée pour de telles marchandises, ladite marque créerait de la confusion, au sens de l'article 6 de la Loi, avec un certain nombre de marques de commerce enregistrées de l'appelante Pepsico Inc., parmi lesquelles PEPSI-COLA; PEPSI-COLA et dessin; PEPSI; et PEPSI et dessin.

(ii) Conformément à l'article 12(1)a), le mot PEPPER, particulièrement lorsqu'il est utilisé par une compagnie dont la raison sociale comprend le nom «DR. PEPPER», n'est principalement que le nom ou le nom de famille d'une personne vivante ou qui est décédée dans les trente années précédentes.

(iii) Conformément à l'article 12(1)b), le mot «PEPPER» est une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on essaye de faire enregistrer la prétendue marque de commerce.

(iv) Conformément à l'article 12(1)c) et subsidiairement au paragraphe a)(ii) ci-dessus, le mot «PEPPER» est le nom du genre de boisson à l'égard de laquelle on projette de l'employer.

b) Moyen fondé sur l'article 37(2)c) de la Loi. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la prétendue marque de commerce «PEPPER», parce que, conformément à l'article 16(3), ladite marque n'est pas enregistrable, compte tenu des dispositions de l'article 12(1)a), b), c) et d).

c) Moyen fondé sur l'article 37(2)c) de la Loi. La requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de ladite marque de commerce puisque l'emploi du mot «PEPPER» pour «une boisson non alcoolisée, sans malt, vendue comme boisson gazeuse et le sirop servant à sa

trade name of the appellant "Pepsi-Cola of Canada Ltd." which the said appellant had previously used in Canada and which it continues to use.

(d) Based on section 37(2)(d) of the Act, the trade mark "PEPPER" when used in association with "a non-alcoholic, maltless beverage sold as a soft drink and syrup for making same" is not distinctive nor is it adapted to distinguish within the meaning of section 2 of the *Trade Marks Act*, in that it is not capable of distinguishing the said wares of the applicant from those of others and particularly those of the appellants.

On December 28, 1973, appellants' agents received a letter from the respondent dated December 21, 1973 stating, *inter alia*:

... that I am of the preliminary view that the statement of opposition raises no substantial issue for decision. The purpose of this letter is to give you an opportunity to show me, by outlining in reasonable detail the evidence and argument that you intend to adduce and advance, that there is a substantial issue to be decided.

For your information, I should say that I consider the chances of confusion occurring as a result of the concurrent use in the same area of your client's trade mark and the trade mark PEPPER for the same wares as being so remote that the allegations in the statement of opposition based on paragraph 37(2)(b) for paragraph 12(1)(d) raise no substantial issue. With respect to paragraph 12(1)(b), I know of no way in which the word PEPPER is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares covered by the application. With respect to paragraph 12(1)(c), the word PEPPER is much better known as a condiment than as a surname and, consequently, I can see no substantial issue in that allegation either.

If the allegations in the statement of opposition based on paragraph 37(2)(b) raise no substantial issue, I can likewise see no substantial issue in the allegations based on paragraph 37(2)(c) and (d).

You will appreciate, of course, that subsection 37(4) does not require the Registrar to give a proposed opponent any opportunity to comment before he rejects the opposition under that subsection. I am giving you this opportunity to comment in order to avoid hardship or unfairness to the proposed opponent.

May I please have your comments within two weeks from the date of this letter.

By letter dated January 3, 1974, the appellants replied to the Registrar's letter of December 21, 1973 as follows:

fabrication» créerait de la confusion avec la marque de commerce de l'appelante «Pepsi-Cola of Canada Ltd.» que ladite appelante avait antérieurement employée au Canada et qu'elle continue à employer.

d) Moyen fondé sur l'article 37(2)d) de la Loi. La marque de commerce «PEPPER» utilisée pour «une boisson non alcoolisée, sans malt, vendue comme boisson gazeuse et le sirop servant à la fabriquer» n'est pas distinctive, ni adaptée à distinguer au sens de l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*, parce qu'elle n'est pas susceptible de distinguer lesdites marchandises de la requérante de celles d'autres propriétaires et particulièrement de celles des appelantes.

Le 28 décembre 1973, les représentants des appelantes ont reçu une lettre de l'intimé en date du 21 décembre 1973, déclarant notamment:

[TRADUCTION] ... que j'estime à première vue que la déclaration d'opposition ne soulève aucune question sérieuse à trancher. Cette lettre a pour but de vous fournir l'occasion de me démontrer, en exposant d'une manière assez détaillée les preuves et moyens que vous avez l'intention respectivement de produire et d'avancer, qu'il y a une question sérieuse à trancher.

Je vous signale, à titre de renseignement, que je considère que les risques de confusion pouvant résulter de l'emploi simultané, dans le même domaine, de la marque de commerce de votre cliente et de la marque de commerce PEPPER pour les mêmes marchandises sont si minimes que les allégations contenues dans votre déclaration d'opposition, fondées sur les alinéas 37(2)b) et 12(1)d) ne soulèvent aucune question sérieuse. En ce qui concerne l'alinéa 12(1)b) je ne vois nullement comment le mot PEPPER est une description claire ou une description fautive et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises visées dans la demande. En ce qui a trait à l'alinéa 12(1)c), le mot PEPPER est plus connu comme condiment que comme nom de famille et, par conséquent, je ne vois non plus aucune question sérieuse dans cette allégation.

Si les allégations contenues dans la déclaration d'opposition et fondées sur l'alinéa 37(2)b) ne soulèvent aucune question sérieuse, je n'en vois pas non plus dans les allégations fondées sur l'alinéa 37(2)c) et d).

Vous vous rendez naturellement compte que le paragraphe 37(4) n'oblige pas le registraire à fournir à un éventuel opposant l'occasion de faire des commentaires avant de rejeter son opposition en vertu de ce paragraphe. Je vous accorde cette occasion de faire des commentaires dans le but d'éviter de causer des difficultés et une injustice à l'éventuelle opposante.

Vous voudrez bien me faire tenir vos observations dans les deux semaines de la date de cette lettre.

Par lettre en date du 3 janvier 1974, les appelantes ont répondu comme suit à la lettre du registraire datée du 21 décembre 1973:

I have today received your letter of December 21, 1973 in which you state that you are of the preliminary view that the statement of opposition filed by PepsiCo, Inc. and Pepsi-Cola Canada Ltd. to the application of Dr. Pepper Company for registration of the trade mark PEPPER raises no substantial issue for decision.

You have invited us to show you, by outlining in reasonable detail the evidence and argument that we intend to adduce and advance, that there is a substantial issue to be decided. My interpretation of Section 37(4) of the Trade Marks Act is that, at this stage, you may consider whether or not the opposition raise a substantial issue for decision, but it is not appropriate at this stage for you to evaluate the evidence and arguments which may be adduced and advanced, for that would be to prejudice the issues. The marginal title of Section 37(4) is "Frivolous opposition" and although this title may not be an integral part of the statute it nevertheless characterizes the type of opposition which, in my submission, it was intended should be rejected at this stage. Opposition proceedings were introduced into the statute in 1953, and the purpose of the enactment is set forth at some length in the Report of the Trade Mark Law Revision Committee, found in Fox on Trade Marks, Second Edition, Vol. 2, at pp. 1172 and 1173. Dealing with the ground of opposition that a trade mark is not distinctive in certain cases, the Report stated in part:

The Registrar would be unable to determine such cases on his initial consideration of the application because the relevant facts would not be before him, but he could decide them at the opposition stage because the relevant facts would be put before him by the opponent.

Obviously, such facts can only properly be put before the Registrar after the pleadings (that is, the statement of opposition and counter-statement) have been completed and after the evidence has been adduced by affidavit or otherwise. In my submission, the Registrar does not have the prerogative, at this stage, to consider whether the opponent will succeed, but merely whether in fact there be a substantial issue for decision. As an example of a case in which there would not be a substantial issue, I have been reminded of one particular opposition, of which this office had knowledge, which was based upon copyright registration—obviously not a proper ground for opposition.

You have indicated that you consider the chances of confusion between our clients' trade marks and the trade mark PEPPER, for the same wares, as being remote. This in my opinion is to prejudice the issue. As Dr. Fox stated at page 382 of his work on Trade Marks (Third Edition), in the context of discussing confusion in general:

It is well established that it is not sufficient for a court to look at two words, and then upon its own view, its own impression, of such inherent possibilities, to reach its conclusion. The conclusion must depend upon the evidence that is given before the court.

There have been many instances of differences of opinion in the past between the Registrar of Trade Marks on the one hand and the courts on the other and also between different courts, as to whether two given marks be confusingly similar. As

[TRADUCTION] J'ai reçu aujourd'hui votre lettre du 21 décembre 1973, dans laquelle vous déclarez que vous estimez à première vue que la déclaration d'opposition produite par la PepsiCo, Inc. et Pepsi-Cola Canada Ltd. à la demande de la Dr. Pepper Company en vue de l'enregistrement de la marque de commerce PEPPER ne soulève aucune question sérieuse à trancher.

Vous nous avez invités à vous démontrer, en exposant d'une manière assez détaillée les preuves et moyens que nous avons l'intention respectivement de produire et d'avancer, qu'il y a une question sérieuse à trancher. D'après mon interprétation de l'article 37(4) de la Loi sur les marques de commerce, vous pouvez, à ce stade, considérer si l'opposition soulève ou non une question sérieuse à trancher, mais il ne vous appartient pas, à ce stade, d'examiner les preuves et les moyens que nous pourrions produire et avancer, car cela reviendrait à préjuger des questions en litige. Le titre figurant en marge de l'article 37(4) est «Opposition futile» et quoique ce titre puisse ne pas faire partie intégrante de la Loi, il définit néanmoins, à mon avis, le type d'opposition qui, dans l'intention du législateur, devrait être rejeté à ce stade. La procédure d'opposition a été introduite dans la loi en 1953 et le but de cette modification est exposé d'une manière assez détaillée dans le rapport de la Commission de révision du droit des marques de commerce, que l'on trouve dans l'ouvrage Fox on Trade Marks, 2^e édition, tome 2, aux pp. 1172 et 1173. Traitant du motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif dans certains cas, le rapport déclarait notamment:

[TRADUCTION] Le registraire ne sera pas en mesure de statuer sur ces cas au cours de son examen initial de la demande parce que les faits pertinents ne lui auront pas encore été soumis, il pourra le faire au stade de l'opposition parce qu'alors l'opposant lui aura soumis les faits pertinents.

Évidemment ces faits ne pourront convenablement être soumis au registraire qu'après la clôture des plaidoiries (c'est-à-dire la déclaration d'opposition et la contre-déclaration) et après la production des preuves par affidavit ou autrement. A mon avis, il n'appartient pas au registraire, à ce stade, d'examiner si l'opposante aura gain de cause mais simplement s'il y a en réalité une question sérieuse à trancher. A titre d'exemple d'un cas où il n'y avait pas de question sérieuse, on m'a rappelé une certaine opposition, dont ce Bureau a eu connaissance, qui était fondée sur l'enregistrement de droit d'auteur, ce qui n'est évidemment pas un motif convenable d'opposition.

Vous avez fait savoir que vous considérez comme minimes les risques de confusion, pour les mêmes marchandises, entre la marque de commerce PEPPER et celles de nos clientes. Voilà une opinion qui préjuge de la question. Comme le Dr. Fox l'a écrit à la page 382 de son ouvrage sur les marques de commerce (3^e édition), en traitant de la confusion en général:

[TRADUCTION] Il est bien établi qu'une cour, après avoir examiné deux mots et à partir de l'opinion et de l'idée qu'elle se fait des probabilités de confusion n'est pas à même de tirer une conclusion. La conclusion doit résulter des preuves soumises à la cour.

Il y a eu dans le passé beaucoup d'exemples de divergences d'opinions entre d'une part le registraire des marques de commerce et d'autre part les cours et aussi entre différentes cours, sur la question de savoir si deux marques données présentaient

examples I cite the case of SMARTIES and SMOOTHIES, held in the final resort by the Supreme Court of Canada to be confusing. GOLD BAND and GOLDEN CIRCLET, for slightly different wares (cigars and cigarettes) were also held by the Supreme Court of Canada to be confusing. Even such apparently different marks as OVIN and ENOVID have been found by the Registrar and by the Exchequer Court of Canada to be confusing. That being so, there is certainly a substantial issue for decision regarding the possibility of confusion between PEPPER, PEPSI and PEPSI-COLA. It is neither necessary nor appropriate, at this stage, for the Registrar to be persuaded of the probability that opponent will be successful.

You have also questioned the allegation pursuant to Section 12(1)(b) that the word PEPPER is clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the character or quality of the wares covered by the application. On the other hand, you refer to the use of the word PEPPER as a condiment, which would support the argument that the mark is either descriptive or misdescriptive. We intend to adduce evidence at the appropriate time to support our allegation under Section 12(1)(b).

You have also referred to Section 12(1)(c) (I believe you meant 12(1)(a)) and the fact that PEPPER is much better known as a condiment than as a surname. In my submission, this is a matter for evidence and argument. The word "Coles" is an example of a mark that was considered registrable by the Exchequer Court of Canada having previously been held unregistrable by the Registrar of Trade Marks whose decision was finally upheld by the Supreme Court of Canada; the decision turned upon the extent of the use of the word COLES as a surname as opposed to the extent of its use in describing a cabbage. In my respectful submission it is unwarranted in the light of this jurisprudence, in particular, to assert at this stage that there is no substantial issue raised by the allegation that PEPPER is primarily merely a name or surname.

Concerning the allegation pursuant to Section 12(1)(c), evidence will be adduced at the appropriate time, if the Applicant files a counter statement, to support this.

In summary, my reply to your letter is that the allegations in the statement of opposition are serious and set forth substantial grounds for opposing the application for registration of PEPPER. It is not fair to the opponent that it should be required at this stage to give an indication of the evidence it will adduce and the arguments it will advance when the applicant has not yet filed a counter statement. Having regard to Canadian jurisprudence, it cannot be said that the opposition is frivolous, or that it has no possible chance of succeeding on any or all of the grounds raised. Under these circumstances, it is my view of the law that the Registrar should recognize that several substantial issues have been raised for decision and should permit the opposition to follow its natural course, even though he may not be persuaded that the opposition will succeed on the merits. In fact, the Registrar should not form an opinion as to the merits of the opponent's position, until the counter statement has also been filed and all the evidence has been put in and the

des similitudes susceptibles de créer une confusion. A titre d'exemple je cite le cas des termes SMARTIES et SMOOTHIES que la Cour suprême du Canada en dernier ressort a jugé susceptibles de créer de la confusion. La Cour suprême du Canada a aussi décidé que les termes GOLD BAND et GOLDEN CIRCLET, pour des marchandises légèrement différentes (des cigares et des cigarettes) créaient de la confusion. Le registraire et la Cour de l'Échiquier du Canada ont jugé que même des marques apparemment aussi différentes que OVIN et ENOVID créaient de la confusion. Ceci étant, il y a certainement une question sérieuse à trancher en ce qui concerne la possibilité de confusion entre PEPPER, PEPSI et PEPSI-COLA. A ce stade, il n'est ni nécessaire ni opportun que l'on démontre au registraire que l'opposante aura probablement gain de cause.

Vous avez également mis en doute l'allégation suivant laquelle, conformément à l'article 12(1)(b), le mot PEPPER est une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises visées par la demande. D'autre part, vous faites état de l'utilisation du mot PEPPER pour désigner un condiment, ce qui constitue un argument en faveur du caractère descriptif ou faussement descriptif de la marque. Nous nous proposons, en temps opportun, de produire des preuves à l'appui de notre allégation suivant l'article 12(1)(b).

Vous avez aussi mentionné l'article 12(1)(c) (je pense que vous aviez à l'esprit l'article 12(1)(a)) et le fait que le mot PEPPER est plus connu comme condiment que comme nom de famille. A mon avis, c'est une question qui fera l'objet des preuves et des débats. Le mot «Coles» fournit l'exemple d'une marque qui a été considérée comme enregistrable par la Cour de l'Échiquier du Canada après avoir été jugé non enregistrable par le registraire des marques de commerce, dont la décision a été finalement confirmée par la Cour suprême du Canada; la décision a porté sur l'étendue de l'emploi du mot COLES soit comme nom de famille soit pour décrire une variété de choux. Je prétends respectueusement qu'à la lumière de cette jurisprudence, il n'est pas justifié de déclarer, spécialement à ce stade, que l'allégation suivant laquelle PEPPER n'est que principalement un nom ou un nom de famille, ne soulève aucune question sérieuse.

En ce qui concerne l'allégation faite conformément à l'article 12(1)(c), des preuves seront produites en temps opportun pour l'appuyer, si la requérante dépose une contre-déclaration.

En résumé, ma réponse à votre lettre est que les allégations contenues dans la déclaration d'opposition sont sérieuses et qu'elles exposent des motifs pertinents d'opposition à la demande d'enregistrement du mot PEPPER. Il n'est pas juste, à ce stade, d'exiger que l'opposante indique les preuves qu'elle produira ni les arguments qu'elle avancera alors que la requérante n'a pas encore déposé une contre-déclaration. Compte tenu de la jurisprudence canadienne, on ne peut pas dire que l'opposition est futile ou qu'elle n'a aucune chance de triompher sur l'un ou tous les moyens soulevés. Dans ces conditions, d'après mon interprétation de la Loi, le registraire devrait reconnaître que plusieurs questions importantes ont été soulevées et permettre à l'opposition de suivre son cours normal, même s'il peut ne pas être convaincu que l'opposition sera accueillie au fond. En réalité, le registraire ne doit pas se faire une idée sur le bien-fondé de la position de l'opposante avant le dépôt de la contre-déclaration, la production de toutes les

arguments of both parties have been submitted. The opposition proceedings introduced in 1953 are subject to the adversary system and a rejection of an opposition pursuant to Section 37(4) of the Trade Marks Act should only take place if the opposition be obviously frivolous and doomed to failure. This cannot be said of the present opposition, in view of the allegations made.

Under these circumstances I must decline your invitation to outline any evidence or argument, which I feel is premature at this time and could place the opponent at an unfair disadvantage.

I await your final decision in this matter in order that we may proceed either with the opposition proceedings or with an appeal from your decision, depending upon what your decision may be.

Under date of January 22, 1974, the respondent replied as follows:

I acknowledge receipt of your letter dated January 3, 1974. I am grateful to you for your analysis of the purpose of subsection 37(4) of the Trade Marks Act, but disappointed that you declined the opportunity to outline the evidence and argument that you intend to put forward.

I cannot agree with your interpretation of subsection 37(4). On your interpretation, the application of subsection 37(4) would be limited to those cases where there was no basis in law for the opposition period. You mentioned an opposition based on a copyright registration. Other examples would be oppositions based on section 7 or 22 of the Trade Marks Act.

With respect, you have put too narrow a construction on subsection 37(4), an interpretation that, if accepted, would make it impossible for the Registrar to reject most frivolous oppositions. Since assuming office three months ago, I have read several hundred opposition files and I am satisfied that many opponents have misconstrued the purpose of, or deliberately abused, opposition proceedings and that others in good faith claim far too wide a scope of protection for their trade marks. Whatever the reason, the result has been to delay for months and sometimes years many applications that ought to have proceeded directly to allowance after advertisement in the Trade Marks Journal.

My overworked predecessor did not apply subsection 37(4). I intend to and, until the Courts tell me that I am wrong, I shall apply it in all cases where I consider that the opposition does not raise a substantial issue for decision.

With respect to the interpretation of subsection 37(4), you refer in your letter to the marginal note as characterizing the type of opposition that it was intended should be rejected under subsection 37(4). I am sure that you are aware of the provision in the Interpretation Act—section 13, I believe—that says that a marginal note forms no part of the enactment in which it appears. Nor is it proper to interpret subsection 37(4) by reference to statements made in the Report of the Trade Mark Law Revision Committee. Moreover, the quotation in your letter from the Committee's Report relates to a situation quite different from that with which we are confronted here.

preuves et la présentation des arguments des deux parties. La procédure d'opposition introduite en 1953 est soumise au système accusatoire et le rejet d'une opposition conformément à l'article 37(4) de la Loi sur les marques de commerce ne peut avoir lieu que si l'opposition est manifestement futile et vouée à l'échec. On ne peut pas en dire autant de la présente opposition, en raison des allégations qui y sont contenues.

Dans ces conditions, je dois décliner votre invitation à fournir des précisions sur les preuves ou les arguments; je considère qu'elle est prématurée à ce moment et qu'elle pourrait injustement désavantager l'opposant.

J'attends votre décision finale sur la question pour savoir, compte tenu de cette décision, si nous aurons à poursuivre la procédure d'opposition ou interjeter appel de votre décision.

Par lettre en date du 22 janvier 1974, l'intimé a répondu comme suit:

[TRANSCRIPTION] J'accuse réception de votre lettre en date du 3 janvier 1974. Je vous sais gré de vos commentaires sur les buts du paragraphe 37(4) de la Loi sur les marques de commerce, mais je suis déçu que vous ayez refusé l'occasion d'exposer les preuves et arguments dont vous comptez vous servir.

Je ne peux partager l'interprétation que vous donnez au paragraphe 37(4). D'après votre interprétation, l'application du paragraphe 37(4) serait limitée uniquement aux cas où l'opposition n'a aucune base légale. Vous vous êtes référé à une opposition fondée sur l'enregistrement d'un droit d'auteur. On pourrait trouver d'autres exemples d'oppositions fondées sur les articles 7 ou 22 de la Loi sur les marques de commerce.

En toute déférence, vous avez donné une interprétation trop étroite au paragraphe 37(4); si cette interprétation était acceptée le registraire ne pourrait plus rejeter les oppositions les plus futiles. Depuis les trois mois que j'occupe cette fonction, j'ai lu plusieurs centaines de dossiers d'opposition et je suis convaincu que beaucoup d'opposants ont mal interprété l'économie de la procédure d'opposition ou en ont délibérément abusé, et que d'autres, de bonne foi, revendiquaient une protection beaucoup trop étendue pour leurs marques de commerce. Quelles qu'en soient les raisons, il en est résulté que beaucoup de demandes qui auraient dû aboutir immédiatement à l'enregistrement après l'annonce dans le Journal des marques de commerce ont subi des retards de plusieurs mois, voire d'années.

Mon prédécesseur, qui était surchargé de travail, n'appliquait pas le paragraphe 37(4). J'ai l'intention de l'appliquer—et je le ferai jusqu'à ce que les tribunaux déclarent que j'ai tort—à tous les cas où j'estime que l'opposition ne soulève aucune question sérieuse à trancher.

En ce qui concerne l'interprétation du paragraphe 37(4), vous vous référez dans votre lettre à la note marginale comme définissant le type d'opposition que le législateur avait l'intention de rejeter en vertu du paragraphe 37(4). J'ai la certitude que vous connaissez la disposition de la Loi d'interprétation—je crois qu'il s'agit de l'article 13—qui déclare qu'une note marginale ne fait pas partie du texte législatif dans lequel elle figure. Il n'est pas non plus convenable d'interpréter le paragraphe 37(4) en se référant aux déclarations contenues dans le rapport de la Commission de révision du droit des marques de commerce. En outre, l'extrait du rapport de la Commission, cité

Our task is, therefore, to interpret the words "substantial issue for decision" without reference to either the marginal note or the Committee's Report. If Parliament had intended that subsection 37(4) apply only where, as a matter of law, rather than fact, the opposition is almost certain to fail, more apt words would surely have been used. For example, it could have been worded that the Registrar may reject an opposition where he is satisfied that it raises no lawful ground of opposition.

You submit that "the Registrar does not have the prerogative, at this stage, to consider whether the opponent will succeed". I agree with you that the Registrar does not have that prerogative. What he does have is the discretion to determine, at this stage, whether the opposition raises a substantial issue for decision. The argument that the Registrar cannot make such a determination before he has seen the counter statement, evidence and arguments is a tempting one. However, it fails to take into account that the Registrar, on the basis of his past experience, has a good idea of the limits of what can be established by evidence. He can gauge with reasonable accuracy what is the best possible case that the opponent could put forward and make a determination as to whether, if the opponent put forward his best case, there would be a substantial likelihood that he would succeed. If the conclusion is—as it is my conclusion in this case—that there is no such substantial likelihood, the Registrar should, in my view, reject the opposition under subsection 37(4).

I am conscious of the perils and difficulties of attempting to gauge, in a vacuum so to speak, the best case that the opponent could conceivably make. That was among the things that I had in mind in inviting you to outline for me the evidence and argument that you intended to put forward. Since you have declined that opportunity I must make my determination without the benefit of such an outline.

My determination is that the opposition does not raise a substantial issue for decision and, accordingly, it is rejected under subsection 37(4) of the Act.

This appeal is from said rejection under section 37(4) of the Act.

The Dr. Pepper Company applied to the Trial Division of this Court for leave to intervene in this appeal. That application was dismissed but on appeal to the Federal Court of Appeal, [[1975] F.C. 264] that Court, while dismissing the appeal of the Dr. Pepper Company, held that said company was a party to the appeal in spite of the fact that its name did not appear in the style of cause, that accordingly, there was no need for Dr. Pepper Company to intervene in the appeal since, aside from all technicalities, it must be considered as being a party to the appeal. Subsequent to that judgment of the Federal Court of Appeal, the Dr. Pepper Company filed a reply in which it contests the appeal and states *inter alia*:

dans votre lettre, concerne une situation totalement différente de celle qui nous occupe en l'espèce.

a Notre tâche est donc d'interpréter l'expression «une question sérieuse pour décision» sans faire appel à la note marginale ni au rapport de la Commission. Si le législateur avait voulu limiter l'application du paragraphe 37(4) aux seuls cas où, en droit et non en fait, l'opposition est vouée à l'échec, il aurait employé des termes plus appropriés. Par exemple, on aurait pu disposer que le registraire peut rejeter une opposition lorsqu'il est convaincu qu'elle ne soulève aucun motif légal d'opposition.

b Vous déclarez qu'il n'appartient pas au registraire, à ce stade, d'examiner si l'opposante aura gain de cause». Je suis d'accord avec vous qu'il n'a pas ce pouvoir. Par contre, il a le pouvoir discrétionnaire de déterminer, à ce stade, si l'opposition soulève une question sérieuse à trancher. L'argument, suivant lequel le registraire ne peut pas prendre une telle décision avant d'avoir pris connaissance de la contre-déclaration, des preuves et des moyens, est séduisant. Cependant, il ne tient pas compte du fait que le registraire, à la lumière de l'expérience, a une bonne idée des limites de ce qui peut être établi par des preuves. Il peut apprécier d'une manière raisonnablement exacte quels sont les meilleurs arguments possibles dont dispose l'opposante et juger, au cas où celui-ci a utilisé les meilleurs arguments, s'il a des chances sérieuses d'avoir gain de cause. Si le registraire arrive à la conclusion que l'opposante n'a aucune chance sérieuse—telle est ma conclusion—il doit, à mon avis, rejeter l'opposition en vertu du paragraphe 37(4).

e Je me rends compte qu'il est dangereux et difficile d'essayer d'apprécier, dans le vide pour ainsi dire, les meilleurs arguments que l'opposante pourrait présenter. J'en ai tenu compte quand je vous ai invités à m'exposer les preuves et les moyens dont vous entendiez vous servir. Puisque vous avez refusé cette occasion, je dois prendre une décision sans le bénéfice de votre exposé.

f Je conclus que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse à trancher et, en conséquence, je la rejette en vertu du paragraphe 37(4) de la Loi.

g Cet appel porte sur le rejet en vertu de l'article 37(4) de la Loi.

h La Dr. Pepper Company a demandé à la Division de première instance de cette cour l'autorisation d'intervenir dans le présent appel. Cette demande avait été rejetée mais sur appel à la Cour d'appel fédérale [[1975] C.F. 264], cette cour, tout en rejetant l'appel de la Dr. Pepper Company, a décidé que ladite compagnie était partie à l'appel, même si son nom ne figurait pas dans l'intitulé de la cause, et qu'en conséquence la Dr. Pepper Company n'avait pas besoin d'y intervenir puisque, en dehors de toute question de procédure, elle doit être considérée comme étant partie à l'appel. A la suite de cette décision de la Cour d'appel fédérale, la Dr. Pepper Company a déposé une réponse dans laquelle en s'opposant à l'appel elle déclare notamment:

3. Dr. Pepper Company denies that the Registrar of Trade Marks erred or exceeded his powers in rejecting the appellant's Notice of Opposition.

4. Dr. Pepper Company will assert that the Registrar's request, for further information, which the appellant declined to supply, arose from a lack of detail or particulars as to grounds of opposition.

5. The Registrar of Trade Marks was not required to write the letter of December 21, 1973 in which he expressed his preliminary view and that letter and subsequent developments, in view of the fact that no further assistance was given to the Registrar, by the Appellant, is and are irrelevant to a consideration of the correctness of the Registrar's decision and of the exercise of the discretion.

6. The Registrar of Trade Marks is persona designata under Section 37(4) of the Trade Marks Act. The decision thereunder was his to make and was properly made.

In support of the appeal, counsel for Dr. Pepper and counsel for the respondent urged upon me my decision in *Canadian Schenley v. Registrar*¹. Particular reference was made to my statement at page 9 thereof that, even if I did not agree with the Registrar's determination under section 37(4) of the Act, I would not be entitled to substitute my view for that of the Registrar unless it were established that he had proceeded on some wrong principle or that he had failed to exercise his discretion judicially. In that case, I was not prepared to make such a finding. However, in the case at bar, I am of the opinion that the Registrar has proceeded on a wrong principle in exercising his discretion under section 37(4) of the Act. In his letter of December 21, 1973 to the appellants' agents, the Registrar requested an "outline in reasonable detail" of the "evidence and argument that you intend to adduce and advance, that there is a substantial issue to be decided". Again, in his letter of January 22, 1974, he makes reference to an "outline of the evidence and argument" on at least two occasions. Furthermore, it is clear from said letter of January 22, 1974, that in interpreting the words "substantial issue" in section 37(4), the Registrar equates these words with the words "substantial likelihood that he would succeed". In my view, "substantial likelihood of success" is something quite different from "a substantial issue for decision". "Likelihood" is defined in the *Shorter Oxford English Dictionary* as a "probability" or a "promise of success". Thus,

¹ 15 C.P.R. (2d) 1.

[TRADUCTION] 3. La Dr. Pepper Company affirme que le registraire des marques de commerce n'a pas commis d'erreur ni excédé ses pouvoirs en rejetant l'avis d'opposition de l'appelante.

4. La Dr. Pepper Company soutient que la demande de renseignements supplémentaires du registraire, que l'appelante a refusé de fournir, était motivée par l'absence de détails ou d'éléments dans les motifs d'opposition.

5. Le registraire n'était pas tenu d'écrire la lettre du 21 décembre 1973 dans laquelle il a exprimé sa première impression, on ne doit tenir compte ni de cette lettre ni de ce qui a suivi, en raison du fait que l'appelante n'a fourni aucune collaboration au registraire, dans l'appréciation de la justesse de la décision du registraire et de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

6. Le registraire des marques de commerce est persona designata en vertu de l'article 37(4) de la Loi sur les marques de commerce. Il lui appartenait de prendre cette décision et il l'a prise d'une manière pertinente.

A l'appui de l'appel, l'avocat de la Dr. Pepper et celui de l'intimé ont insisté sur la décision que j'ai rendue dans l'affaire *Canadian Schenley c. Le Registraire*¹. Ils se sont référés particulièrement à la page 9 de la décision où je déclarais que, même si je n'approuvais pas la décision rendue par le registraire en vertu de l'article 37(4) de la Loi, je n'aurais pas le droit de substituer mon opinion à celle du registraire à moins qu'il fût établi que celui-ci s'est fondé sur un faux principe ou qu'il n'a pas exercé sa discrétion avec discernement. Dans cette affaire, ce n'était pas le cas. Cependant en l'espèce j'estime que le registraire s'est fondé sur un faux principe en exerçant sa discrétion en vertu de l'article 37(4) de la Loi. Dans sa lettre du 21 décembre 1973, adressée aux représentants des appelantes, le registraire demandait de démontrer, «en exposant d'une manière assez détaillée» les «preuves et moyens que vous avez l'intention respectivement de produire et d'avancer, qu'il y a une question sérieuse à trancher.» A nouveau dans sa lettre du 22 janvier 1974, il s'est référé au moins deux fois à un «exposé des preuves et des moyens». En outre, il résulte clairement de ladite lettre du 22 janvier 1974 qu'en interprétant l'expression «question sérieuse» de l'article 37(4), le registraire l'assimile à l'expression «chances sérieuses d'avoir gain de cause». A mon avis, l'expression «chances sérieuses de gain de cause» est tout à fait différente de l'expression «une question sérieuse pour décision». Le *Shorter Oxford English Dictionary* défi-

¹ 15 C.P.R. (2^e) 1.

in imposing the test of "substantial likelihood", the Registrar was imposing a much higher test than the one stated in section 37(4) i.e., "substantial issue".

I agree with appellants' counsel in her submission that the jurisprudence of this Court under Rule 419(1)(a) providing for the striking out of a pleading on the ground that it discloses no reasonable cause of action has relevance to the words "substantial issue for decision" as used in section 37(4) of the *Trade Marks Act*. The practice in this Court under Rule 419(1)(a) was concisely stated by Pratte J. in the case of *Creaghan Estate v. The Queen*², where he said at page 736:

But when a motion is made before this Court under Rule 419(1)(a), the Court merely has to decide whether the plaintiff, assuming all the facts alleged in the statement of claim to be true, has an arguable case.

I thus have the view that, in considering whether the opponent has raised a substantial issue for decision, the Registrar should have addressed himself to the question as to whether, assuming the truth of all allegations of facts in the statement of opposition, the opponent has an arguable case. In making the test which the opponent has to meet, the higher one of probability or likelihood of success, the Registrar has clearly misdirected himself and acted on a wrong principle.

I am also of the opinion that the Registrar was wrong in requiring the opponent, at the preliminary stage contemplated by section 37(4), to furnish to him the evidence and argument. Again, I refer, by analogy, to the *Federal Court Rules*. Rule 408(1) requires that every pleading must contain a precise statement of the material facts on which the party pleading relies (emphasis is mine).

In other words, a proper pleading alleges the material facts but not the evidence which the party intends to adduce to establish those facts. It seems to me that in imposing such a requirement under section 37(4), the Registrar, is, in effect, attempt-

nit la «chance» comme une «probabilité» ou une «promesse de réussite». Ainsi, en imposant le critère des «chances sérieuses», le registraire a imposé un critère beaucoup plus rigoureux que celui énoncé à l'article 37(4), c.-à-d. une «question sérieuse».

J'approuve l'avocate des appelantes quand elle soutient que la jurisprudence de cette cour, relative à la Règle 419(1)a qui prévoit la radiation d'une plaidoirie au motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action, a des liens de connexité avec l'expression «une question sérieuse pour décision» employée à l'article 37(4) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le juge Pratte, dans l'arrêt *Succession Creaghan c. La Reine*², a exposé d'une manière concise la pratique de cette cour relative à la Règle 419(1)a, lorsqu'il a déclaré à la page 736:

Par contre, lorsque cette cour est saisie d'une demande en vertu de la Règle 419(1)a, la Cour doit simplement décider si, en supposant que tous les faits allégués dans la déclaration sont vrais, la réclamation du demandeur est soutenue.

J'estime donc que, en examinant si l'opposante avait soulevé une question sérieuse pour décision, le registraire aurait dû se demander si, en supposant que tous les faits allégués dans la déclaration d'opposition sont vrais, la réclamation de l'opposante est soutenue. En imposant à l'opposante le critère plus rigoureux de probabilité ou de chance de réussite, le registraire s'est nettement fourvoyé et s'est fondé sur un faux principe.

J'estime aussi que le registraire a commis une erreur en demandant à l'opposante, au stade préliminaire visé par l'article 37(4), de lui fournir des preuves et des moyens. Encore une fois, je me réfère, par analogie, aux *Règles de la Cour fédérale*. La Règle 408(1) exige que chaque plaidoirie contienne un exposé précis des faits essentiels sur lesquels se fonde la partie qui plaide (c'est moi qui souligne).

En d'autres termes, une plaidoirie convenable expose les faits essentiels et non les preuves que la partie se propose de produire pour établir ces faits. Il me semble qu'en imposant une telle exigence en vertu de l'article 37(4), le registraire en réalité

² [1972] F.C. 732.

² [1972] C.F. 732.

ing to do under section 37(4) what he is required by section 37(8) to do at the hearing on all of the evidence. In imposing this requirement, the Registrar has, once again, in my view, acted on a wrong principle.

I have carefully considered the statement of opposition and while it might be argued that it is largely a re-statement of the various applicable sections of the *Trade Marks Act*, there are a number of allegations of material facts, which, if proven at the hearing, might result in the appellant succeeding in its opposition.

I am, generally speaking, in sympathy with the view of the Registrar, expressed in the correspondence quoted *supra*, that he should use section 37(4) of the Act to reject frivolous oppositions and thus eliminate delays of many months and years on applications in his office. However, he is not, in my view, entitled to use section 37(4) in circumstances where the opponent has demonstrated an arguable case.

For the foregoing reasons, the appeal is allowed and the Registrar's decision under section 37(4) of the Act is set aside.

essaye d'utiliser l'article 37(4) pour faire ce que l'article 37(8) lui prescrit de faire à l'audience, après l'examen de toutes les preuves. A mon avis, en imposant cette exigence, le registraire s'est une fois de plus fondé sur un faux principe.

J'ai soigneusement examiné la déclaration d'opposition et, si l'on peut soutenir qu'elle est en grande partie une reproduction des divers articles applicables de la *Loi sur les marques de commerce*, elle contient néanmoins beaucoup d'allégations de faits essentiels qui, s'ils sont prouvés à l'audience, pourraient donner gain de cause à l'appelante dans son opposition.

D'une manière générale, je suis bien disposé à l'égard de l'opinion que le registraire soutient dans la correspondance citée plus haut, d'après laquelle il doit se servir de l'article 37(4) de la Loi pour rejeter les oppositions futiles et éviter ainsi des retards de plusieurs mois et d'années dans les demandes produites à son bureau. Cependant, il n'a pas le droit, à mon avis, de se servir de l'article 37(4) dans le cas où l'opposant a démontré que sa réclamation était soutenable.

Pour ces raisons, l'appel est accueilli et la décision rendue par le registraire en vertu de l'article 37(4) de la Loi, annulée.