

T-4563-75

T-4563-75

Koffler Stores Limited (Appellant)

v.

Registrar of Trade Marks (Respondent)

Trial Division, Addy J.—Toronto, April 13; Ottawa, April 23, 1976.

Trade marks—Registrar rejecting appellant's opposition to application for registration of mark "Life" re soft drinks—Appellant owner of mark "Life Brand" re pharmaceuticals—Whether Registrar entitled to invite comments from party opposing before considering matter and whether such action precludes Registrar from exercising jurisdiction under section 37(4) of the Trade Marks Act—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, s. 37(4)-(8).

Appellant, owner of the mark "Life Brand" used in relation to pharmaceuticals appealed a decision of the Registrar under section 37(4) of the *Trade Marks Act* rejecting its opposition to an application to register the mark "Life" for use in association with carbonated soft drinks. Appellant alleged that, as soft drinks of applicant are frequently dispensed and sold in drug-stores where appellant's wares are found, confusion would result. The Registrar wrote to appellant inviting further comments, and appellant replied by adding that the word "Life" used in respect of soft drinks was confusing with "Life Brand" in respect of pharmaceuticals, and that the manner in which the word "Life" in the mark "Life Brand" was actually being used in advertisements would create confusion between its wares and those of applicant.

Held, the matter is referred back to the Registrar to be dealt with pursuant to section 37(5)-(8). No decision rejecting an opposition under section 37(4) can be made by the Registrar wherever the opposition raises a substantial issue for decision. In spite of the word "considers" in section 37(4), where a substantial issue is raised, the Registrar cannot assume jurisdiction under section 37(4) merely by considering that there is no substantial issue when there is one. Such issue must not be decided before giving the party raising it the chance to argue and present evidence. If there is such an issue, the Registrar must refrain from deciding under section 37(4), and proceed under subsections (5)-(8). As to the practice of withholding a section 37(4) decision and inviting comments from the opposing party, the Court, in the *Canadian Schenley* case ((1974) 15 C.P.R. (2d) 1) has interpreted such action as a request to file further and better details of opposition because of a failure to state the grounds. Here, the invitation to submit comments cannot be seen as an invitation to complete an otherwise incomplete statement of opposition. Under section 37(4), the Registrar is entitled to invite the opposing party to complete or explain the opposition. There was no indication here that the statement of opposition might be lacking in some statutory requirement or be unclear, and to invite comments might be taken as an invitation to argue the merits, which might lead to

Koffler Stores Limited (Appelante)

c.

a Le registraire des marques de commerce (Intimé)

Division de première instance, le juge Addy—Toronto, le 13 avril; Ottawa, le 23 avril 1976.

Marques de commerce—Le registraire a rejeté l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement de la marque «Life» pour des boissons gazeuses—L'appelante est propriétaire de la marque «Life Brand» utilisée pour des produits pharmaceutiques—Le registraire était-il fondé à inviter l'opposante à fournir ses observations avant d'étudier la question et une telle mesure empêche-t-elle le registraire d'exercer le pouvoir que lui confère l'article 37(4) de la Loi sur les marques de commerce?—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 37(4) à (8).

L'appelante, propriétaire de la marque «Life Brand» utilisée pour des produits pharmaceutiques, a interjeté appel d'une décision du registraire, rendue en vertu de l'article 37(4) de la *Loi sur les marques de commerce* et rejetant son opposition à une demande d'enregistrement de la marque «Life» pour désigner des boissons gazeuses carbonatées. L'appelante prétend que les boissons gazeuses de la requérante, fréquemment distribuées et vendues dans les pharmacies où l'on trouve les marchandises de l'appelante, peuvent créer une certaine confusion. Le registraire a écrit à l'appelante et l'a invitée à présenter ses observations; l'appelante a répondu en ajoutant que le mot «Life» utilisé pour des boissons gazeuses créait de la confusion avec l'expression «Life Brand» utilisée pour des produits pharmaceutiques et que l'utilisation faite du mot «Life» de la marque «Life Brand», dans les annonces publicitaires créerait de la confusion entre ses marchandises et celles de la requérante.

Arrêt: l'affaire est renvoyée au registraire afin qu'il l'étudie conformément à l'article 37(5) à (8). Lorsqu'une opposition soulève une question sérieuse à trancher le registraire ne peut en aucun cas la rejeter en vertu de l'article 37(4). Malgré l'emploi du verbe «estimer» à l'article 37(4), lorsque l'opposition soulève une question sérieuse à trancher, le registraire ne peut s'investir du pouvoir prévu à l'article 37(4) en concluant simplement à l'absence de question sérieuse alors qu'en fait il en existe une. Une telle question ne doit pas être tranchée sans que la personne qui la soulève ait eu la possibilité de présenter ses arguments et de produire ses preuves. S'il existe une question sérieuse, le registraire doit alors s'abstenir de rendre une décision en vertu de l'article 37(4) et il doit procéder conformément aux paragraphes (5) à (8). En ce qui concerne la pratique de s'abstenir de prendre une décision et d'inviter la partie qui s'oppose à la demande à présenter ses observations, la Cour a jugé dans l'affaire *Canadian Schenley* ((1974) 15 C.P.R. (2^e) 1) que ce faisant le registraire demandait en fait de produire de plus amples détails à l'appui de l'opposition, en raison du défaut de la partie d'exposer ces motifs d'opposition. En l'espèce, on ne peut considérer que l'invitation à présenter des commentaires correspond à une invitation à compléter une déclaration d'opposition. En vertu de l'article 37(4), le registraire est fondé à inviter l'opposante à compléter ou expliquer son opposition. En

the conclusion that the Registrar felt that an arguable case had been raised, and wished to provide the party with the opportunity of advancing his arguments before deciding the case. This is a misunderstanding of section 37(4). The Registrar must simply decide whether an arguable case has been raised. If so, he must then proceed under subsections (5) to (8) and allow the person opposing to be heard.

Pepsico Inc. v. Registrar of Trade Marks [1976] 1 F.C. 202, followed. *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1974) 15 C.P.R. (2d) 1, distinguished. *Canadian Tampax Corporation Ltd. v. The Registrar of Trade Marks* (Court number T-2738-75, unreported), applied.

APPEAL.

COUNSEL:

I. Goldsmith, Q.C., for appellant.
D. Friesen for respondent.

SOLICITORS:

Goldsmith & Caswell, Toronto, for appellant.
Deputy Attorney General of Canada for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

ADDY J.: This is an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks rendered pursuant to section 37(4) of the *Trade Marks Act*, whereby he rejected the appellant's opposition to an application by Non-Alcoholic Beverage Importers Ltd. for registration of the trade mark "Life" which the latter proposes to use in association with carbonated soft drinks. The appellant is the owner of the registered mark "Life Brand" used in relation to pharmaceuticals.

Section 37(4) reads as follows:

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.

It is clear that no decision rejecting an opposition pursuant to section 37(4) can be made by the Registrar wherever the opposition raises a substantial issue for decision (see *Pepsico Inc. v. The*

l'espèce, rien n'indique que la déclaration d'opposition ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou qu'elle est obscure et le fait d'inviter à présenter des observations peut être interprété comme une invitation à débattre l'affaire au fond, ce qui pourrait porter à conclure que le registraire a estimé qu'il existait une question sérieuse à trancher et a voulu accorder à la partie la possibilité d'avancer ses arguments avant de trancher la question. Cela constitue une conception erronée de l'article 37(4). Le registraire doit simplement décider s'il existe une question sérieuse pour décision. Si c'est le cas, il doit alors agir en vertu des paragraphes (5) à (8) et accorder à l'opposante la possibilité de se faire entendre.

Arrêt suivi: *Pepsico Inc. c. Le registraire des marques de commerce* [1976] 1 C.F. 202. Distinction faite avec l'arrêt: *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (1974) 15 C.P.R. (2^e) 1. Arrêt appliqué: *Canadian Tampax Corporation Ltd. c. Le registraire des marques de commerce* (n^o du greffe: T-2738-75, arrêt non publié).

APPEL.

AVOCATS:

I. Goldsmith, c.r., pour l'appelante.
D. Friesen pour l'intimé.

PROCUREURS:

Goldsmith & Caswell, Toronto, pour l'appelante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

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

LE JUGE ADDY: Appel est interjeté d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce conformément à l'article 37(4) de la *Loi sur les marques de commerce*, par laquelle il a rejeté l'opposition de l'appelante à une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Life» présentée par Non-Alcoholic Beverage Importers Ltd. que cette dernière projette d'employer pour désigner des boissons gazeuses carbonatées. L'appelante est propriétaire de la marque déposée «Life Brand» utilisée pour des produits pharmaceutiques.

Voici le texte de l'article 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.

Il est évident que le registraire ne peut décider de rejeter une opposition conformément à l'article 37(4) lorsque l'opposition soulève une question sérieuse à trancher (voir *Pepsico Inc. c. Le regis-*

*Registrar of Trade Marks*¹). The Registrar in such a case must instruct himself, as a judge would, when dealing with a motion requesting that a statement of defence be struck out and that judgment be entered in favour of the plaintiff on the grounds that the document does not reveal a defence to the action. No evidence must be considered in determining the issue; the Registrar must limit his consideration to the application itself and to the allegations contained in the opposition. In spite of the word "considers" in section 37(4), where the opposition in fact raises a substantial issue for decision, the Registrar is not at liberty to consider that it is not, for he would then be instructing himself erroneously and deciding on a wrong principle. He cannot assume jurisdiction under section 37(4) by merely considering that there is no substantial issue when in fact there is one. "Substantial issue" means an issue to be tried or, in other words, one where the adverse party might possibly succeed if the allegations raised were established. Any such issue must not be decided before giving the person who raises it the opportunity of presenting argument and of adducing evidence if he so desires. If there is in fact a substantial issue, as above defined, then, the Registrar is obliged to refrain from taking a decision under subsection (4) of section 37 and must proceed in accordance with subsections (5) to (8) inclusively of that section.

The appellant in the case at bar raised three grounds for opposition, namely: that the trade mark was not registrable, that the applicant was not the person entitled to registration and that the mark was not distinctive. Each of these three grounds was founded on the basic concept that the mark, as applied for, is confusing.

The opposition specifically alleges that, as the soft drinks of the applicant are frequently dispensed and sold in drugstores and in large supermarket type drugstores dispensing all types of wares where the wares of the appellant are found, if both should use the word "Life" there would be confusion. The Registrar of Trade Marks wrote to the appellant inviting further comments and the latter in his reply added to the grounds of the

*traire des marques de commerce*¹). Le registraire doit alors se renseigner, comme le ferait un juge saisi d'une requête visant la radiation d'une défense et l'enregistrement du jugement en faveur du demandeur au motif que le document ne révèle aucune défense à l'action. Aucune preuve ne doit être prise en considération pour trancher cette question; le registraire doit limiter son examen à la demande proprement dite et aux allégations que contient l'opposition. Malgré l'emploi du verbe «estimer» à l'article 37(4), lorsque l'opposition soulève réellement une question sérieuse à trancher, le registraire n'est pas libre de se demander si effectivement une question sérieuse est soulevée car il se renseignerait à tort et déciderait suivant un principe erroné. Il ne peut s'investir du pouvoir prévu à l'article 37(4) en concluant simplement à l'absence de question sérieuse alors qu'en fait il en existe une. «Question sérieuse» signifie une question à trancher ou, en d'autres termes, une question où la partie adverse peut avoir gain de cause si elle prouve ses allégations. Une telle question ne doit pas être tranchée sans que la personne qui la soulève ait eu la possibilité de présenter ses arguments et de produire ses preuves si elle le désire. S'il existe réellement une question sérieuse, telle que définie ci-dessus, le registraire doit alors s'abstenir de rendre une décision en vertu du paragraphe (4) de l'article 37 et il doit procéder conformément aux paragraphes (5) à (8) inclusivement de cet article.

L'appelante en l'espèce a soulevé trois motifs d'opposition, à savoir: que la marque de commerce n'était pas enregistrable, que la requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement et que la marque n'était pas distinctive. Chacun de ces trois motifs repose sur l'idée fondamentale que la marque qui fait l'objet de la demande crée de la confusion.

L'opposition allègue en particulier que, puisque les boissons gazeuses de la requérante sont fréquemment distribuées et vendues dans des pharmacies et dans des magasins plus importants du genre des supermarchés distribuant toutes sortes de marchandises dont celles de l'appelante, il y aurait confusion s'il advenait que toutes deux utilisent le mot «Life». Le registraire des marques de commerce a invité l'appelante par écrit à soumet-

¹ [1976] 1 F.C. 202.

¹ [1976] 1 C.F. 202.

opposition by stating that the word "Life" used in respect of soft drinks is confusing with "Life Brand" in respect of pharmaceuticals and he also submitted that the manner in which the word "Life" in the mark "Life Brand" was actually being used by the appellant in advertisements would create confusion between its wares and those of the appellant before the Registrar. When one considers these three allegations, and especially the allegation as to the use actually being made of the word "Life" by the appellant, one must come to the conclusion that if they were established in evidence the appellant might succeed in his opposition. There is therefore an issue to be tried and the appellant must succeed in his appeal.

Counsel for both parties, at the hearing, addressed considerable argument to the issue of whether the Registrar was entitled to invite comments from the person opposing the application before considering the matter and whether such an action precluded the Registrar from exercising jurisdiction under section 37(4). In the present case, the Registrar, on receipt of the original opposition, wrote to the appellant on the 1st of October, 1975. In addition to certain comments on the merits of the case, the letter contains the following statements:

The purpose of this letter is to advise you that I am of the tentative view that the statement of opposition raises no substantial issue for decision and should, therefore, be rejected under subsection 37(4) of the Trade Marks Act.

I shall withhold making a final decision in this matter until one month from the date of this letter. Any comments that you wish to make should be submitted within that month.

The practice of withholding a decision under section 37(4) and inviting comments from the person opposing an application has apparently been adopted by the Registrar as a matter of policy.

This practice was dealt with in three recent decisions of this Court. In the case of *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Registrar of Trade Marks*², where the appellant had filed an opposition which in effect failed to state proper grounds

² (1974) 15 C.P.R. (2d) 1.

tre de plus amples observations et en réponse, celle-ci a précisé ses motifs d'opposition en ajoutant que le mot «Life» utilisé pour les boissons gazeuses crée de la confusion avec l'expression «Life Brand» employée pour les produits pharmaceutiques; elle a également avancé que la manière dont l'appelante utilise le mot «Life» de la marque «Life Brand», dans les annonces publicitaires créant de la confusion entre ses marchandises et celles dont l'appelante demande l'enregistrement. Après examen de ces trois arguments, et en particulier l'utilisation faite par l'appelante du mot «Life», on doit conclure que si elle prouvait ses allégations, l'appelante pourrait avoir gain de cause. Il existe donc une question à trancher et l'appel doit être accueilli en conséquence.

A l'audience, les avocats des parties ont longuement débattu la question de savoir si d'une part le registraire est fondé à susciter les commentaires de la personne s'opposant à la demande avant d'étudier la question et si d'autre part une telle mesure l'empêche d'exercer la compétence que lui confère l'article 37(4). En l'espèce, après avoir reçu l'opposition initiale, le registraire a écrit à l'appelante le 1^{er} octobre 1975 et, outre certains commentaires sur le fond de l'affaire, la lettre déclare:

[TRADUCTION] Cette lettre a pour but de vous informer que j'estime à première vue que la déclaration d'opposition ne soulève aucune question sérieuse à trancher et qu'elle devrait, par conséquent, être rejetée en vertu du paragraphe 37(4) de la Loi sur les marques de commerce.

J'attendrai un mois à compter de la date de cette lettre avant de prendre une décision définitive sur cette question. Vous voudrez bien me faire tenir vos observations avant l'expiration de ce mois.

Le registraire semble s'être fixé comme ligne de conduite de s'abstenir de prendre une décision en vertu de l'article 37(4) et d'inviter la personne s'opposant à la demande à présenter ses observations.

Cette pratique a été examinée dans trois décisions récentes de cette cour. Dans l'affaire *Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*², l'appelante a produit une opposition sans réellement fournir des

² (1974) 15 C.P.R. (2^e) 1.

for the opposition, the Registrar, after stating his views on the application as submitted, invited comments. The appellant submitted an amended statement. My brother Heald J. made the following comments at page 6 of the above report:

Secondly, the correspondence reveals that instead of dealing with the matter upon receipt of appellant's first objection as he was entitled to do under s. 37(4), the Registrar in effect "leaned over backwards" in writing the appellant the "show cause" letter of November 16, 1973, giving the appellant ample opportunity to file an amended opposition after being in possession of the Registrar's objections to the first opposition.

It is to be noted here that the Registrar's invitation for comments was interpreted by the Court as a request to file further and better details of the opposition because the appellant had failed to state the grounds of the opposition. In the case of *Pepsico Inc. v. The Registrar of Trade Marks* (*supra*) where the Registrar had invited the party opposing the application for an outline "in reasonable detail" of the "evidence and argument that . . . there is a substantial issue to be decided," the same judge made the following comments at pages 211 and 212 of the above-cited report:

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, attempting 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.

In his unreported decision of the 22nd of December, 1975 in *Canadian Tampax Corporation Ltd. v. The Registrar of Trade Marks*³, my brother Cattanach J. had this to say, at pages 6 and 7 of his decision, about rendering a tentative decision and then inviting comments before finally disposing of the matter:

motifs valables d'opposition; après avoir exprimé son opinion sur la demande ainsi soumise, le registraire a sollicité des observations. L'appelante a présenté une déclaration modifiée. Mon confrère, le juge Heald s'est prononcé comme suit:

En second lieu, la correspondance révèle qu'au lieu d'examiner la question après avoir reçu la première opposition de l'appelante, comme il était fondé à le faire en vertu de l'article 37(4), le registraire a, en réalité, fait plus que nécessaire en demandant à l'appelante, dans sa lettre du 16 novembre 1973, d'exposer ses motifs, lui donnant ainsi l'entière possibilité de produire une opposition modifiée, après qu'elle eut pris connaissance des objections du registraire à la première opposition.

On remarquera ici que la Cour a jugé qu'en invitant l'appelante à faire des commentaires, le registraire lui demandait en fait de produire de plus amples détails à l'appui de l'opposition, car elle avait omis d'exposer ses motifs d'opposition. Dans l'affaire *Pepsico Inc. c. Le registraire des marques de commerce* (précitée), le registraire a invité la partie s'opposant à la demande à démontrer «en exposant d'une manière assez détaillée» les «preuves et moyens (établissant) . . . qu'il y a une question sérieuse à trancher», le même juge a fait les observations suivantes aux pages 211 et 212 de cet arrêt:

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 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.

Dans l'arrêt non publié du 22 décembre 1975, *Canadian Tampax Corporation Ltd. c. Le registraire des marques de commerce*³, mon confrère, le juge Cattanach, à propos de la pratique de prendre une décision à première vue et de solliciter ensuite des observations, avant de trancher la question, a déclaré aux pages 6 et 7 de son jugement:

³ Federal Court File T-2738-75.

³ Cour fédérale, n° du greffe: T-2738-75.

Mr. Justice Heald also expressed the view (in the *Pepsico* case) that the Registrar was wrong in requiring the appellant, in the case before him, to furnish evidence and argument at the preliminary stage contemplated by section 37(4). In the case before Heald J. the Registrar had required the opponent to outline in reasonable detail the evidence and argument respectively intended to be adduced and advanced. In the appeal before me the Registrar did not categorically demand that the appellant furnish him with a reasonably detailed outline of the proposed evidence and argument which would be adduced, but rather, after expressing his views on the bare boned material before him, he invited the comments of the solicitors for the appellant. Although differently expressed it is tantamount to the same thing, and more particularly it produced the same result, that is a summary of the proposed evidence and argument to be advanced was produced by the appellant. [The words in parenthesis are mine.]

In the case at bar, an invitation to submit comments, unlike the *Schenley* case (*supra*) cannot on the face of it or by reason of other comments in the Registrar's letter, be taken to mean an invitation to complete an otherwise incomplete statement of opposition although, in fact, the appellant did upon such invitation add to the grounds of his opposition.

The Registrar of Trade Marks, before disposing of an opposition pursuant to section 37(4), is entitled, if he so desires, to invite a person who filed the opposition to complete it or to explain any parts which might not be clear. The *Schenley* case (*supra*) is authority for this proposition and I fully agree with it. However, where there is no indication that on the face of it or in the Registrar's view, the statement of opposition might lack some statutory requirement or might be unclear, or might be capable of two opposite interpretations, simply to invite "comments" may well be interpreted as an invitation to argue the actual merits of the case. This in turn might very well lead to the conclusion that, and be good evidence of the fact that the Registrar, in considering the statement of opposition, felt that its author had in fact raised an arguable case and wished to afford that person the opportunity of advancing his argument on the actual merits of the grounds advanced or raised, before deciding the case. Commendable as this attitude might appear to be from a judicial standpoint, it indicates a misunderstanding of the very purpose for which section 37(4) was created. The Registrar, under this subsection, must simply direct his mind to the question as to whether the statement of opposition raises an arguable case as to the merits. If his decision is affirmative, then, he

Le juge Heald a également exprimé l'opinion (dans l'affaire *Pepsico*) que le registraire avait tort de demander à l'appelante, dans l'affaire qui lui était soumise, de lui fournir les preuves et moyens à l'étape préliminaire visée par l'article 37(4). Dans l'affaire soumise au juge Heald, le registraire avait demandé à l'opposante d'exposer d'une manière assez détaillée les preuves et moyens qu'elle entendait respectivement produire et avancer. Dans l'appel dont je suis saisi, le registraire n'a pas exigé de façon catégorique que l'appelante lui fournisse un exposé assez détaillé des preuves et des moyens qu'elle avancerait, mais, après avoir exprimé son opinion sur les arguments très concis qui lui ont été soumis, il a invité les avocats de l'appelante à présenter leurs observations. Bien qu'exprimé différemment, cela revient au même, et, plus précisément, cela entraîne le même résultat à savoir la production par l'appelante d'un résumé des preuves et des moyens qu'elle entendait avancer. [Mis entre parenthèses par mes soins.]

En l'espèce et à la différence de l'affaire *Schenley* (précitée), on ne peut considérer, à première vue ou à la lecture des autres observations énoncées dans la lettre du registraire, qu'une invitation à faire des commentaires correspond à une invitation à compléter une déclaration d'opposition bien qu'en réalité c'est à la suite de cette sollicitation que l'appelante a étoffé ses motifs d'opposition.

Avant de prendre une décision relativement à une opposition conformément à l'article 37(4), le registraire des marques de commerce a le droit, s'il le désire, d'inviter la personne qui a produit l'opposition à la compléter ou en expliquer certains points obscurs. L'arrêt *Schenley* (précité) constitue le fondement de cette thèse et je suis tout à fait d'accord avec celle-ci. Cependant, lorsqu'à première vue ou de l'avis du registraire rien n'indique que la déclaration d'opposition ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou qu'elle est obscure ou susceptible de deux interprétations contradictoires, le simple fait de solliciter des «observations» peut fort bien s'interpréter comme une invitation à débattre de l'affaire au fond. Cela pourrait également permettre de conclure et d'établir de façon satisfaisante, que suite à l'examen de la déclaration d'opposition, le registraire a estimé que son auteur avait en réalité soulevé un argument soutenable, et qu'il a voulu lui accorder la possibilité de présenter son argumentation relative au bien-fondé des motifs avancés ou soulevés avant de trancher l'affaire. Aussi louable que puisse paraître cette attitude d'un point de vue juridique, elle révèle une conception erronée du but réel de l'article 37(4). Aux termes de ce paragraphe, le registraire doit simplement vérifier si la déclaration d'opposition soulève un argument soutenable quant au fond. Si

is not entitled to invite argument and then decide the question pursuant to section 37(4), for, once he feels that there might be an arguable case, he can no longer avail himself of section 37(4) but must proceed pursuant to subsections (5) and (8) and allow the person opposing the application to be heard and to adduce evidence if he so desires.

For the above reasons, this matter is referred back to the Registrar to be dealt with pursuant to subsections (5) to (8) of section 37. There will be, of course, no costs.

^a sa décision est affirmative, il n'a pas le droit de solliciter une discussion ni alors de trancher la question conformément à l'article 37(4), car s'il estime qu'il existe un argument soutenable, il ne peut plus agir en vertu de l'article 37(4), mais doit procéder conformément aux paragraphes (5) à (8) et permettre à la personne qui s'oppose à la demande de se faire entendre et de présenter des preuves si elle le désire.

^b Pour ces motifs, la question est renvoyée au registraire pour examen conformément aux paragraphes (5) à (8) de l'article 37. Il ne sera bien sûr accordé aucun dépens.