

T-702-87

T-702-87

Borden, Inc. (Appellant)

v.

Hostess Food Products Limited and the Registrar of Trade Marks (Respondents)

INDEXED AS: BORDEN, INC. v. HOSTESS FOOD PRODUCTS LTD. (T.D.)

Trial Division, McNair J.—Toronto, June 20; Ottawa, November 29, 1989.

Trade marks — Registration — Opposition — Prior use and non-abandonment not established — Evidence not supporting argument opponent's trade marks "known in Canada".

Trade marks — Practice — Appeals and new trials — Evidence — Although new evidence may be adduced pursuant to s. 56(5) of Act, such must be in relation to facts material to issues previously before Registrar — To that extent, appeal somewhat of trial de novo.

This was an appeal from the decision of the Registrar of Trade Marks rejecting the opposition to the respondent's application to register the trade mark "Doodles".

The appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" had been registered in the United States in 1959 and 1957 and in Canada in 1960 and 1961 by its predecessor in title in association with "corn chips" and "cheese flavoured corn curls" respectively. First use was claimed for "Dipsy Doodles" since 1965 and for "Cheez Doodles" since 1958. These trade marks were expunged in November 1980 pursuant to the respondent's application under section 44 of the Trade Marks Act. In June 1980, the respondent applied to have the trade mark "Doodles" registered in association with "corn meal based snack foods". Opposition proceedings ensued on grounds the respondent trade mark was not registrable pursuant to subsection 16(3) as confusing and for lack of distinctiveness pursuant to paragraph 37(2)(d) of the Act. The Registrar found the respondent company had satisfied the onus of establishing its proposed trade mark was adapted to distinguishing its wares from those of others, the opponents having failed to satisfy the evidentiary burden of showing prior use and non-abandonment. New evidence was submitted on appeal.

Held, the appeal should be dismissed.

The Registrar was not wrong in concluding there had been no prior use of appellant's trade marks within the meaning of section 4 of the *Trade Marks Act*. The onus being on the applicant: *British American Bank Note Co. v. Bank of America*, and "use" being as defined in *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, the evidence establishes no use whatever of

Borden, Inc. (appelante)

c.

Aliments Hostess Limitée et Registraire des marques de commerce (intimés)RÉPERTORIÉ: BORDEN, INC. c. ALIMENTS HOSTESS LTÉE (1^{re} INST.)

Section de première instance, juge McNair—Toronto, 20 juin; Ottawa, 29 novembre 1989.

Marques de commerce — Enregistrement — Opposition — L'usage antérieur et le non-abandon n'ont pas été établis — La preuve n'appuie pas l'argument selon lequel les marques de commerce de l'opposante seraient «connues au Canada».

Marques de commerce — Pratique — Appels et nouveaux procès — Preuve — Bien qu'une nouvelle preuve puisse être présentée en vertu de l'art. 56(5) de la Loi, celle-ci doit concerner des faits qui sont pertinents aux questions déjà soumises au registraire — Dans cette mesure, l'appel s'apparente à un procès de novo.

Il s'agit d'un appel interjeté de la décision du registraire des marques de commerce qui a rejeté l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Doodles» présentée par l'intimée.

Les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante ont respectivement été enregistrées aux États-Unis en 1959 et en 1957 et au Canada en 1960 et en 1961 par son prédécesseur en titre en liaison avec des «croustilles de maïs» et des «frisons de maïs à saveur de fromage». Il est prétendu que la marque «Dipsy Doodles» a été utilisée depuis 1956 et que la marque «Cheez Doodles» l'a été depuis 1958. Ces marques de commerce ont été radiées en novembre 1980 à la suite de la présentation d'une demande fondée sur l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* par l'intimée. En juin 1980, l'intimée a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Doodles» en liaison avec des «grignotises à base de semoule de maïs». Ont alors été intentées des procédures d'opposition alléguant que la marque de commerce de l'intimée n'était pas enregistrable en vertu du paragraphe 16(3) parce qu'elle créait de la confusion et alléguant que cette marque n'était pas distinctive au sens de l'alinéa 37(2)d) de la Loi. Après avoir conclu que les opposants avaient manqué de s'acquitter du fardeau d'établir leur usage antérieur et leur non-abandon des marques de commerce, le registraire a conclu que la société intimée s'était acquittée du fardeau d'établir que sa marque de commerce projetée était adaptée à distinguer ses marchandises de celles des autres propriétaires. De nouveaux éléments de preuve ont été présentés en appel.

Jugement: l'appel devrait être rejeté.

Le registraire n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu usage antérieur des marques de commerce de l'appelante au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*. Compte tenu du fait que le fardeau de la preuve incombe au requérant, comme le dit la décision *British American Bank Note Co. c. Bank of America*, et considérant la

the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in association with wares from 1960 to 1988 in the first instance and from 1961 to 1988 in the second.

The Registrar made no error in concluding that the appellant had failed to establish non-abandonment of its trade marks as of the date of advertisement of respondent's application. Evidence showing substantial sales in the United States was not indicative of the fact that there was no intention of abandonment in Canada. The words of subsection 17(1) of the Act read in their grammatical and ordinary sense, in context with section 16 and the scheme of the Act as a whole, clearly limit the range of abandonment of the confusing trade marks to Canada: *Stuart Investments Ltd. v. The Queen*.

The evidence does not establish that the appellant's trade marks were at the material time "known in Canada" within the meaning of the phrase as explained in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, sufficient to justify the conclusion that the respondent's trade mark was not adapted to distinguishing its wares.

There is no evidence that the appellant foreign trade marks were so widely known in Canada as to justify the conclusion that the respondent's application to register the "Doodles" trade mark was calculated to deceive and mislead the public. There was no evidence that the respondent was aware of the registrations and use of the appellant's trade marks in the United States.

STATUTES AND RÉGULATIONS JUDICIALEMENT CONSIDÉRÉS

Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 4, 6(5), 16(3)(a),(b), 17(1), 37(2)(d), 44, 54(1),(2),(3), 56(5).
Trade Marks Regulations, C.R.C., c. 1559, s. 46(5).

CASES JUDICIALEMENT CONSIDÉRÉS

APPLIÉS:

Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp., [1969] S.C.R. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks*, [1968] 2 Ex.C.R. 523; (1968), 55 C.P.R. 49; 38 Fox Pat. C. 127; *Johnson (S.C.) & Son, Inc. v. Esprit de Corp. et al.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 235; 11 C.I.P.R. 192; 8 F.T.R. 81 (F.C.T.D.); *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.); *Stuart Investments Ltd. v. The Queen*, [1984] 1 S.C.R. 536; (1984), CTC 294; 84 DTC 6305; 53 N.R. 241.

DISTINGUÉS:

Algonquin Mercantile Corporation v. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.T.D.); *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3;

définition du mot «emploi» donnée dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, la preuve établit qu'il n'y a eu absolument aucun usage de la marque de commerce «Dipsy Doodles» en liaison avec des marchandises entre 1960 et 1988 et aucun usage de la marque «Cheez Doodles» en liaison avec des marchandises entre 1961 et 1988.

a Le registraire n'a commis aucune erreur en concluant que l'appelante avait manqué d'établir le non-abandon de ses marques de commerce à la date de l'annonce de la demande de l'intimée. La preuve établissant que des ventes substantielles avaient été effectuées aux États-Unis n'indique pas que l'appelante n'avait pas l'intention d'abandonner ses marques au Canada. Interprétés suivant leur sens grammatical et ordinaire, en fonction du contexte de l'article 16 et de l'esprit de la Loi, les termes du paragraphe 17(1) de la Loi limitent clairement la portée de l'abandon de la marque de commerce créant de la confusion à un abandon au Canada: *Stuart Investments Ltd. c. La Reine*.

b La preuve n'établit pas que, à l'époque pertinente, les marques de commerce de l'appelante étaient suffisamment «connues au Canada», au sens conféré à ce membre de phrase dans l'arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, pour justifier la conclusion que la marque de commerce de l'appelante n'était pas adaptée à distinguer ses marchandises.

c Aucune preuve n'établit que les marques de commerce étrangères de l'appelante étaient connues au Canada au point de justifier la conclusion que la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Doodles» a été conçue pour tromper le public et l'induire en erreur. Il n'existe aucune preuve que l'intimée avait connaissance des enregistrements et de l'utilisation des marques de commerce de l'appelante aux États-Unis.

LOIS ET RÉGLEMENTS

Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, art. 2, 4, 6(5), 16(3)(a),(b), 17(1), 37(2)(d), 44, 54(1),(2),(3), 56(5).
Règlement sur les marques de commerce, C.R.C., chap. 1559, art. 46(5).

JURISPRUDENCE

DÉCISIONS APPLIQUÉES:

Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207; *Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks*, [1968] 2 R.C.É. 523; (1968), 55 C.P.R. 49; 38 Fox Pat. C. 127; *Johnson (S.C.) & Son, Inc. v. Esprit de Corp. et al.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 235; 11 C.I.P.R. 192; 8 F.T.R. 81 (C.F. 1^{re} inst.); *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.); *Stuart Investments Ltd. c. La Reine*, [1984] 1 R.C.S. 536; (1984), CTC 294; 84 DTC 6305; 53 N.R. 241.

DISTINCTION FAITE AVEC:

Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F. 1^{re} inst.); *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3;

(1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726; 19 D.L.R. (4th) 90; 30 B.L.R. 152; 34 CCLT 1; 5 C.P.R. (3d) 433; 10 O.A.C. 14 (C.A.).

CONSIDERED:

British American Bank Note Co. v. Bank of America National Trust and Saving Association, [1983] 2 F.C. 778; (1983), 71 C.P.R. (2d) 26 (T.D.); *Marineland v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 F.C. 558; (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (T.D.).

COUNSEL:

Kenneth D. McKay for appellant.
Robert A. MacDonald for respondents.

SOLICITORS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, for appellant.
Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, for respondents.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

MCNAIR J.: This is the appeal of Borden, Inc. from the decision of the Registrar of Trade Marks dated January 30, 1987 whereby he rejected the appellant's opposition to the respondent's application to register the trade mark "Doodles" in association with "corn meal based snack foods". Battle is joined on the appeal only in respect of the appellant's trademarks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles", and its related trade mark, "Nutty Doodles", which was also a matter of contestation before the Registrar, is no longer in issue. The Registrar is not opposing the appeal. The facts are relatively complex and a summary of the events leading to this appeal might prove useful.

On September 15, 1960 the appellant's predecessor in title, Old London Foods, Inc., applied for registration of the trade mark "Dipsy Doodles". The application stated that the trade mark had been used in Canada in association with "corn chips" since April 6, 1960. The trade mark was registered on February 24, 1961 as No. 121,297. The same trade mark had been registered in the

(1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.); *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726; 19 D.L.R. (4th) 90; 30 B.L.R. 152; 34 CCLT 1; 5 C.P.R. (3d) 433; 10 O.A.C. 14 (C.A.).

DÉCISIONS EXAMINÉES:

British American Bank Note Co. c. Bank of America National Trust and Saving Association, [1983] 2 C.F. 778; (1983), 71 C.P.R. (2d) 26 (1^{re} inst.); *Marineland c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558; (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (1^{re} inst.).

AVOCATS:

Kenneth D. McKay pour l'appelante.
Robert A. MacDonald pour les intimés.

PROCUREURS:

Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour l'appelante.
Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour les intimés.

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

LE JUGE MCNAIR: Le présent appel est interjeté par Borden, Inc. de la décision du registraire des marques de commerce en date du 30 janvier 1987 qui a rejeté l'opposition présentée par l'appelante à l'encontre de la demande de l'intimée sollicitant l'enregistrement de la marque de commerce «Doodles» en liaison avec des [TRADUCTION] «grignotises à base de semoule de maïs». La contestation n'est liée dans l'appel qu'en ce qui concerne les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante; la marque «Nutty Doodles», qui est liée aux deux premières et faisait l'objet d'un litige devant le registraire, n'est plus en cause. Le registraire ne s'oppose pas à l'appel. Les faits sont relativement complexes, et un résumé des événements ayant conduit au présent appel pourrait s'avérer utile.

Le 15 septembre 1960, le prédécesseur en titre de l'appelante, Old London Foods, Inc., a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Dipsy Doodles». La demande déclarait que cette marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] «croustilles de maïs» depuis le 6 avril 1960. La marque de commerce en question a été enregistrée le 24 février

United States on December 22, 1959 as No. 690,326.

On March 2, 1961 Old London Foods, Inc. applied for registration of the trade mark "Cheez Doodles", claiming use of the trade mark in Canada in association with "cheese flavoured corn curls" since February 15, 1961. The trade mark was registered on September 8, 1961 as No. 123,502. Similarly, the same trade mark had been registered in the United States on April 30, 1957 as No. 644,839.

On March 11, 1980 the respondent wrote the Registrar of Trade Marks requesting the issuance of expungement notices under section 44 of the *Trade Marks Act* [R.S.C. 1970, c. T-10] against the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles". Expungement was also sought in respect of the trade mark "Nutty Doodles", but this is no longer relevant. The appellant did not respond to the expungement notices with the result that the registrations of the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" were expunged on November 26 and November 27, 1980 respectively.

On June 26, 1980 the respondent, Hostess Food Products Limited, filed an application to register the trade mark "Doodles" based on its proposed use in Canada in association with "corn meal based snack foods". The application for registration was advertised on September 2, 1981. The appellant filed a statement of opposition on December 23, 1981. This was followed by a revised statement of opposition dated January 14, 1982, which was directed to the respondent on February 2, 1982. The grounds of opposition were: (1) that the proposed trade mark was not registrable because it was confusing with the appellant's trade marks, having regard to the provisions of subsection 16(3) of the *Trade Marks Act*; and (2) that the proposed trade mark was not distinctive within the meaning of section 2 and paragraph 37(2)(d) of the Act in that it did not actually distinguish the wares of the respondent from those of others, and more particularly, in view of the fact that the said trade mark was confusing with the appellant's trade mark "Cheez Doodles" made known in

1961 sous le numéro 121,297. Cette même marque de commerce avait été enregistrée aux États-Unis le 22 décembre 1959 sous le numéro 690,326.

a Le 2 mars 1961, Old London Foods, Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Cheez Doodles» en déclarant avoir employé cette marque de commerce au Canada en liaison avec des [TRADUCTION] «frisons de maïs à saveur de fromage» depuis le 15 février 1961. Cette marque de commerce a été enregistrée le 8 septembre 1961 sous le numéro 123,502. Elle avait aussi été enregistrée aux États-Unis le 30 avril 1957 sous le numéro 644,839.

c Le 11 mars 1980, l'intimée a écrit au registraire des marques de commerce pour lui demander de délivrer des avis de radiation sous le régime de l'article 44 de la *Loi sur les marques de commerce* [S.R.C. 1970, chap. T-10] à l'égard des marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles». La radiation de la marque de commerce «Nutty Doodles» était également sollicitée, mais cette question n'est plus pertinente. L'appelante n'a pas réagi aux avis de radiation, de sorte que les enregistrements des marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» ont respectivement été radiés le 26 et le 27 novembre 1980.

f Le 26 juin 1980, l'intimée, Les aliments Hostess Limitée, a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Doodles» en déclarant avoir l'intention de l'employer au Canada en liaison avec des «grignotises à base de semoule de maïs». La demande d'enregistrement a été annoncée le 2 septembre 1981. L'appelante a présenté une déclaration d'opposition le 23 décembre 1981. Ce dépôt a été suivi par celui d'une déclaration d'opposition révisée en date du 14 janvier 1982, déclaration qui a été adressée à l'intimée le 2 février 1982. Les motifs d'opposition étaient les suivants: (1) la marque de commerce projetée n'était pas enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de l'appelante, compte tenu des dispositions du paragraphe 16(3) de la *Loi sur les marques de commerce*; et (2) la marque de commerce projetée n'était pas distinctive au sens de l'article 2 et de l'alinéa 37(2)d) de la Loi en ce qu'elle ne distinguait pas véritablement les marchandises de l'intimée de celles des autres propriétaires, et, en particulier, en ce que

Canada through media advertising received in Canada.

The respondent filed a counter statement on February 25, 1982 in which it denied the appellant's allegations and noted that the trade mark registrations for "Cheez Doodles" and "Dipsy Doodles" had been expunged pursuant to section 44 of the Act. The appellant's evidence in the opposition proceeding consisted of the affidavits of Robert V. Boyer, Director of Marketing of the Consumer Products Division of the appellant, and Robert G. Tritsch, Secretary of the appellant. Both affiants were cross-examined on June 6, 1983 and the transcripts of their cross-examinations form part of the record of the present appeal. In support of its application for registration of the trade mark "Doodles", the respondent filed the affidavits of Bill Douglas, its Ontario Sales Manager, and William E. McKechnie, its Marketing Manager. Both affiants were cross-examined thereon but, having failed to reattend a further cross-examination as ordered, their affidavits were deemed not to be part of the record on appeal, pursuant to subsection 46(5) of the *Trade Marks Regulations* [C.R.C., c. 1559]. Both parties filed written arguments, and were represented by counsel at an oral hearing before the member of the Trade Marks Opposition Board, David J. Martin, on December 4, 1986. Mr. Martin's decision on behalf of the Registrar was handed down on January 30, 1987.

With respect to the first ground of opposition, the Registrar found that the appellant had failed to satisfy the evidentiary burden of showing prior use and non-abandonment of its trade marks. As to the second ground of opposition, the Registrar was unable to find sufficient evidence of reputation in Canada for the appellant's trade marks, whereby he concluded that the respondent had satisfied the onus of establishing that its proposed trade

ladite marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce «Cheez Doodles», qui avait été révélée au Canada dans des messages publicitaires reçus au Canada.

a

L'intimée a déposé le 25 février 1982 une contre-déclaration dans laquelle elle niait les allégations de l'appelante et soulignait que les enregistrements relatifs aux marques de commerce «Cheez Doodles» et «Dipsy Doodles» avaient été radiés conformément à l'article 44 de la Loi. La preuve présentée par l'appelante dans l'instance relative à l'opposition était constituée des affidavits de Robert V. Boyer, le directeur à la commercialisation de la division «Consumer Products» (produits destinés à la consommation) de l'appelante, et de Robert G. Tritsch, le secrétaire de l'appelante. Ces deux déposants ont été contre-interrogés le 6 juin 1983, et les transcriptions de leurs contre-interrogatoires font partie du dossier du présent appel. À l'appui de sa demande d'enregistrement de la marque de commerce «Doodles», l'intimée a déposé les affidavits de Bill Douglas, son directeur des ventes pour l'Ontario, et de William E. McKechnie, son directeur de la commercialisation. Ces deux déposants ont été contre-interrogés concernant leurs affidavits mais ne se sont pas présentés à un contre-interrogatoire subséquent auquel ils avaient reçu ordre de se prêter, de sorte que leurs affidavits ont été réputés ne pas faire partie du dossier de l'appel conformément au paragraphe 46(5) du *Règlement sur les marques de commerce* [C.R.C., chap. 1559]. Les deux parties ont déposé des plaidoiries écrites et ont été représentées par des avocats lors de l'audience orale qui a été tenue devant le membre de la Commission des oppositions des marques de commerce, David J. Martin, le 4 décembre 1986. La décision rendue par M. Martin pour le compte du registraire a été déposée le 30 janvier 1987.

En ce qui a trait au premier motif d'opposition, le registraire a conclu que l'appelante avait manqué de s'acquitter du fardeau d'établir son usage antérieur et son non-abandon de ses marques de commerce. En ce qui a trait au second motif d'opposition, le registraire a été incapable de conclure à l'existence d'une preuve suffisante que les marques de commerce de l'appelante avaient une réputation au Canada, de sorte qu'il a conclu

mark was adapted to distinguish its wares from those of others.

The appellant's notice of appeal, which was filed on March 30, 1987, raised two grounds of appeal: firstly, that the Registrar erred in fact and law in rejecting the appellant's grounds of opposition with respect to confusion within the meaning of subsection 16(3) and non-distinctiveness in the sense that the respondent's proposed trade mark did not distinguish its wares from those of others; and, secondly, that the Registrar erred in his interpretation of law as it applies to the test of distinctiveness of trade marks which the respondent knew, or ought to have known, to be used in the United States and to be registered as trade marks of another in the United States prior to any adoption and use in Canada. The appellant filed new evidence in the form of an additional affidavit of Robert G. Tritsch, sworn October 1, 1987. Two affidavits of Chris A. Abernathy, Vice-President, Marketing, for Snacks and International Consumer Products, were also filed, as were affidavits of R. Scott MacKendrick, of the appellant's law firm, and William A. Stimeling, Manager, Marketing Services, for Snacks and International Consumer Products, a division of the appellant.

Section 56 of the *Trade Marks Act* deals with appeals to this Court from any decision of the Registrar. Subsection 56(5) of the Act specifically provides as follows:

56. ...

(5) On the appeal evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Court may exercise any discretion vested in the Registrar.

In my view, the provision for adducing additional evidence on an appeal would be meaningless unless the Court could make a judicial determination of the issues before the Registrar with due regard to the circumstances of the case and in light of this additional evidence. Clearly, the Court is entitled to substitute its conclusion for that of the Registrar, if satisfied that the latter "has gone

que l'intimée s'était acquittée du fardeau d'établir que sa marque de commerce projetée était adaptée de façon à distinguer ses marchandises de celles des autres propriétaires.

^a L'avis d'appel de l'appelante, déposé le 30 mars 1987, soulevait deux motifs d'appel: premièrement, le registraire aurait commis une erreur de droit et de fait en rejetant les motifs d'opposition de l'appelante voulant qu'il y ait confusion sous le régime du paragraphe 16(3) et absence de caractère distinctif au sens où la marque de commerce projetée de l'intimée ne distinguait pas ses marchandises de celles des autres propriétaires; et, deuxièmement, le registraire se serait trompé dans son interprétation des principes de droit applicables au critère du caractère distinctif de marques de commerce dont l'intimée savait, ou aurait dû savoir, qu'elles étaient utilisées aux États-Unis et enregistrées comme marques de commerce au nom d'un autre propriétaire aux États-Unis avant leur adoption et leur emploi au Canada. L'appelante a déposé une nouvelle preuve, soit un affidavit additionnel de Robert G. Tritsch, signé le 1^{er} octobre 1987. Deux affidavits de Chris A. Abernathy, vice-président à la commercialisation de la «Snacks and International Consumer Products» (grignotises et produits de consommation destinés au marché international) ont également été déposés, comme l'ont été les affidavits de R. Scott MacKendrick, de la firme d'avocats de l'appelante, et de William A. Stimeling, le directeur du service de commercialisation de «Snacks and International Consumer Products», une division de l'appelante.

^g L'article 56 de la *Loi sur les marques de commerce* traite des appels interjetés devant cette Cour d'une décision du registraire. Le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit expressément que:

^h 56. ...

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

ⁱ À mon sens, la disposition permettant la présentation d'une preuve additionnelle lors d'un appel serait dénuée de sens si la Cour ne pouvait rendre une décision au sujet des questions soumises au registraire en prenant en considération les circonstances de l'affaire et à la lumière de cette preuve additionnelle. Il est clair que la Cour a le droit de substituer sa conclusion à celle du registraire lors-

wrong". To a limited extent, the appeal takes on something of the appearance of a hearing *de novo*, but with this qualification. While the Court is not limited in its right to hear new evidence, it is my opinion that such new evidence must be in relation only to facts material to the same issues that were before the Registrar: *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] S.C.R. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207, *per* Ritchie J. at pages 199-200 S.C.R.; *Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks*, [1968] 2 Ex.C.R., 523; (1968), 55 C.P.R. 49; 38 Fox Pat. C. 127, *per* Jackett P. at pages 55-56 Ex. C.R.; and *Johnson (S.C.) & Son, Inc. v. Esprit de Corp. et al.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 235; 11 C.I.P.R. 192; 8 F.T.R. 81 (F.C.T.D.), *per* Cullen J. at pages 242-243 C.P.R. In any event, this is how I propose to treat the present appeal.

Preliminary Objections

Counsel for the respondent raised the preliminary objection that the notice of appeal failed to "set out full particulars of the grounds on which relief is sought" in accordance with subsection 59(1) of the *Trade Marks Act*. He cited in support of this the case of *Algonquin Mercantile Corporation v. Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (F.C.T.D.), wherein Muldoon J. held that an allegation that the prothonotary had erred in law and in fact in making his order was inadequate as a ground of appeal in that it failed to comply with Rule 336(5) of the *Federal Court Rules* [C.R.C., c. 663]. The grounds of appeal in the present case are specified with more particularity than in *Algonquin Mercantile*. The allegation of the Registrar's error in rejecting the opposition is made in reference to specific grounds of error, namely, confusion under subsection 16(3) and distinctiveness within the meaning of section 2 and paragraph 37(2)(d) of the *Trade Marks Act*. Moreover, the notice of appeal further alleged that the Registrar erred in his interpretation of the law as it applied to the test of distinctiveness with respect to trade marks registered in the United States. Consequently, I consider that the notice of appeal sufficiently sets out the particular grounds thereof.

qu'elle est convaincue que ce dernier [TRADUCTION] s'est trompé. Dans une certaine mesure, l'appel ressemble à une audition *de novo*, mais avec la réserve suivante: bien que le droit de la Cour d'entendre de nouvelles preuves ne soit pas restreint, à mon avis, ces nouvelles preuves doivent se rapporter aux seuls faits qui sont pertinents aux questions mêmes soumises au registraire: *Benson & Hedges (Canada) Ltd. v. St. Regis Tobacco Corp.*, [1969] R.C.S. 192; (1968), 1 D.L.R. (3d) 462; 57 C.P.R. 1; 39 Fox Pat. C. 207, motifs du juge Ritchie, aux pages 199 et 200 R.C.S.; *Standard Oil Co. v. The Registrar of Trade Marks* [1968] 2 R.C.É. 523; (1968), 55 C.P.R. 49; 38 Fox Pat. C. 127, motifs du Président Jackett, aux pages 55 et 56 R.C.É.; et *Johnson (S.C.) & Son, Inc. v. Esprit de Corp. et al.* (1986), 13 C.P.R. (3d) 235; 11 C.I.P.R. 192; 8 F.T.R. 81 (C.F. 1^{re} inst.), motifs du juge Cullen, aux pages 242 et 243 C.P.R. Quoi qu'il en soit, telle est la manière dont j'ai l'intention de traiter du présent appel.

Objections préliminaires

L'avocat de l'intimée a soulevé une objection préliminaire selon laquelle l'avis d'appel fait défaut d'«indiquer tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée» comme le veut le paragraphe 59(1) de la *Loi sur les marques de commerce*. À l'appui de cette proposition, il a cité l'arrêt *Algonquin Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 242 (C.F. 1^{re} inst.), dans lequel le juge Muldoon a conclu qu'une allégation que le protonotaire avait commis une erreur de droit et de fait en rendant son ordonnance ne constituait pas un motif d'appel adéquat parce qu'elle manquait de se conformer à la Règle 336(5) des *Règles de la Cour fédérale* [C.R.C., chap. 663]. Les motifs d'appel soulevés dans la présente affaire sont énoncés de façon plus détaillée que ceux de l'arrêt *Algonquin Mercantile*. L'allégation que le registraire a commis une erreur en rejetant l'opposition invoque des motifs d'erreur précis, soit la confusion visée au paragraphe 16(3) et le caractère distinctif prévu à l'article 2 et à l'alinéa 37(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, l'avis d'appel alléguait aussi que le registraire avait commis une erreur dans son interprétation des règles de droit applicables au critère du caractère distinctif en ce qui concernait

Counsel for the respondent also objected to the introduction by appellant's counsel of paragraph 16(3)(b) as a new ground of opposition for purposes of this appeal. The argument is simply that the appellant's applications for registration of trade marks had been previously filed at the date of filing of the respondent's application and that this is another legitimate ground beyond the prior use situation contemplated by paragraph 16(3)(a) of the Act. Obviously this issue had not been raised before the Registrar. Based on my previous comments, I consider that it would be totally inappropriate to hear argument on this point on the appeal.

By the same token, I see no merit in the objection of respondent's counsel that the matter of the United States trade mark registrations for "Cheez Doodles" and "Dipsy Doodles" was something new that was not in issue before the Registrar. These foreign registrations were referred to in the affidavits of Mr. Boyer and Mr. Tritsch, both of whom were cross-examined thereon, and their affidavits and the transcripts of cross-examinations formed part of the record in the proceedings before the Registrar.

Confusion and Previous Use

The first ground raised by appellant's counsel is that the respondent is disentitled to registration of its trademark "Doodles" because it was confusing with the appellant's trademarks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" that had been previously used in Canada or made known therein, contrary to paragraph 16(3)(a) of the *Trade Marks Act*. The section on which he relies reads as follows:

16. ...

(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 29 for registration of a proposed trade mark that is registrable is entitled, subject to sections 37 and 39, to secure its registration in respect of the wares or services speci-

les marques de commerce enregistrées aux États-Unis. En conséquence, je considère que l'avis d'appel énonce de façon suffisante les motifs particuliers qu'il invoque.

^a L'avocat de l'intimée a également contesté la possibilité pour l'avocat de l'appelante de faire entrer en jeu l'alinéa 16(3)b) comme nouveau motif d'opposition pour les fins du présent appel. L'argument présenté à cet égard est simplement ^b que les demandes d'enregistrement des marques de commerce concernées de l'appelante avaient déjà été déposées à la date du dépôt de la demande de l'intimée et que cette allégation soulève un motif ^c légitime et distinct de celui de l'usage antérieur envisagé à l'alinéa 16(3)a) de la Loi. De façon évidente, cette question n'avait pas été soulevée devant le registraire. Sur le fondement des observations qui précèdent, je considère qu'il serait ^d entièrement inapproprié pour moi d'entendre des arguments sur ce point dans le cadre du présent appel.

De la même manière, je ne trouve pas fondée l'objection de l'avocat de l'intimée voulant que la ^e question des enregistrements des marques de commerce «Cheez Doodles» et «Dipsy Doodles» aux États-unis soit nouvelle et n'ait pas été soulevée devant le registraire. Ces enregistrements étrangers ont été mentionnés dans les affidavits de M. ^f Boyer et de M. Tritsch, qui ont tous deux été contre-interrogés à leur sujet, et leurs affidavits ainsi que les transcriptions des contre-interrogatoires ^g faisaient partie du dossier dans l'instance présidée par le registraire.

Confusion et usage antérieur

Le premier motif soulevé par l'avocat de l'appelante est que l'intimée n'a pas droit à l'enregistrement de sa marque de commerce «Doodles» parce ^h qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» qui avaient été antérieurement employées au Canada ou y avaient été révélées, contrairement à l'alinéa ⁱ 16(3)a) de la *Loi sur les marques de commerce*. Les dispositions qu'il invoque sont ainsi libellées:

16. ...

^j (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 29 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou

fied in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with

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

He submits that at the date of the respondent's application on June 26, 1980, which is the material date, there was clear evidence of previous use in Canada of the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles", provable by certified copies of the registrations thereof, and that it is immaterial for purposes of the statutory provision that these trade marks were afterwards expunged.

The applications for Canadian registration claim use of the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in Canada since April 6, 1960 and February 15, 1961 respectively. Appellant's counsel submits that certified copies of these applications are evidence of the facts set out therein, by virtue of subsection 54(2) of the *Trade Marks Act*. Counsel for the respondent submits in response that it is subsection 54(1) which is applicable, providing, as it does, for the production of copies certified to be true by the Registrar. Both counsel seem to ignore subsection 54(3) of the Act, which provides that a certified copy of the registration of a trade mark is evidence of the facts set out therein. On the basis of these certified copies, I find as a fact that the appellant's trade marks had been previously used in Canada as of the dates hereinbefore mentioned. Counsel for the respondent admitted as much when he stated:

There may have been use in '61. There must have been. They filed the applications claiming use, and we are not suggesting that anything improper was done.

There must have been use in '61, but nobody can recall any use, at all.

The Registrar reviewed the affidavit evidence of the appellant and concluded that the appellant had "failed to evidence prior use and non-abandonment of its three trade marks". He based this conclusion on the lack of evidence of any sales of the appellant's wares and the fact that such sales were

services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, cette marque ne créât de la confusion avec

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

a Il soumet que, au jour de la présentation de la demande de l'intimée, le 26 juin 1980, c'est-à-dire à la date pertinente, il existait des preuves claires de l'usage antérieur des marques de commerce de l'appelante au Canada, qui pouvait être établi au moyen des copies certifiées de leurs enregistrements; et il ajoute que, pour les fins des dispositions en cause de la Loi, il n'est pas pertinent que ces marques de commerce aient plus tard été radiées.

Les demandes sollicitant l'enregistrement des marques «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante pour le Canada déclarent que ces marques y ont été utilisées respectivement depuis le 6 avril 1960 et depuis le 15 février 1961. L'avocat de l'appelante prétend que, en vertu du paragraphe 54(2) de la *Loi sur les marques de commerce*, les copies certifiées de ces demandes établissent les faits qui s'y trouvent énoncés. Répondant à cette affirmation, l'avocat de l'intimée soumet que le paragraphe 54(1), prévoyant comme il le fait la production de copies certifiées conformes par le registraire, est la disposition applicable. Ces avocats semblent tous deux omettre de tenir compte du paragraphe 54(3) de la Loi, qui prévoit qu'une copie de l'enregistrement d'une marque de commerce fait foi des faits qui s'y trouvent énoncés. Sur le fondement de ces copies certifiées conformes, je tire la conclusion de fait que les marques de commerce de l'appelante avaient été utilisées au Canada antérieurement aux dates susmentionnées. L'avocat de l'intimée a fait une telle admission lorsqu'il a déclaré:

h [TRADUCTION] Il a pu y avoir usage en 1961. Il a dû y avoir un tel usage. Ils ont déposé les demandes en déclarant que ces marques étaient employées, et nous n'insinuons pas qu'une irrégularité ait été commise.

i Il a dû y avoir usage en 1961, mais personne ne se souvient de quelque usage que ce soit.

Le registraire a examiné le témoignage par affidavit de l'appelante, pour conclure que celle-ci avait [TRADUCTION] «manqué d'établir l'usage antérieur et le non-abandon de ses trois marques de commerce». Cette appréciation se fondait sur l'absence d'une preuve que les marchandises de

effected in the normal course of trade, from which he concluded that there had been no prior use of the appellant's trade marks "within the meaning of section 4 of the Act".

The Registrar did not specifically address himself to the statutory criteria for determining the issue of confusion as set out in subsection 6(5) of the *Trade Marks Act*, nor was this argument pressed before me. The main thrust of the appellant's first ground of appeal was directed to the previous use of its rival trade marks in Canada and the fact that they had not been abandoned. I take it to be common ground that there is no question about the degree of resemblance between the rival trade marks.

Respondent's counsel argues strenuously that in order to succeed under subsection 16(3) of the Act, the appellant must show: (1) prior use of its trade marks in Canada; (2) non-abandonment at the date the application for registration was advertised; and (3) some measure of reputation in the trade. In his submission, the appellant has failed to do so. Respondent's counsel makes the further point that none of the appellant's affiants could recall any use of the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in Canada at the time of their respective registrations or thereafter.

In *British American Bank Note Co. v. Bank of America National Trust and Saving Association*, [1983] 2 F.C. 778; (1983), 71 C.P.R. (2d) 26 (T.D.), Cattanach J., dealing with the matter of onus in an opposition proceeding, said at page 792 F.C.:

The onus is upon an applicant for the registration of a trade mark to establish his right thereto and that onus is constant upon him (see *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 [H.L.]) and that includes the onus of showing that confusion is unlikely.

But before an opponent can base an objection on prior use under section 16 the opponent must establish a reputation in the trade under a style with which confusion may result. That to me is not an onus but a burden of proof. An onus never shifts but a burden of proof does. The applicant may rebut the proof proffered by the opponent.

l'appelante ont été vendues et que ces ventes ont eu lieu dans le cours normal des affaires. Partant de ces conclusions, le registraire a décidé qu'il n'y avait eu aucun usage des marques de commerce de l'appelante au Canada [TRADUCTION] «au sens de l'article 4 de la Loi».

Le registraire n'a pas fait expressément référence aux critères prévus au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce* en ce qui concerne la question de la confusion, mais aucun tel argument ne m'est soumis. Le premier motif d'appel de l'appelante portait principalement sur l'usage antérieur qu'elle aurait fait de ses marques de commerces rivales au Canada et sur le fait que ces dernières n'avaient pas été abandonnées. Je considère admis par les parties que le degré de ressemblance entre les marques rivales ne fait aucun doute.

L'avocat de l'intimée soutient avec énergie que, pour avoir gain de cause sous le régime du paragraphe 16(3) de la Loi, l'appelante doit établir: (1) un usage antérieur de ses marques de commerce au Canada; (2) le non-abandon de celles-ci à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement; et (3) une certaine réputation dans le commerce. Dans sa plaidoirie, l'appelante a manqué d'établir de tels faits. L'avocat de l'intimée soutient également qu'aucun des déposants de l'appelante ne pouvait se rappeler qu'il y ait eu usage des marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» au Canada aux dates de leurs enregistrements respectifs ou après celles-ci.

Dans l'arrêt *British American Bank Note Co. c. Bank of America National Trust and Saving Association*, [1983] 2 C.F. 778; (1983), 71 C.P.R. (2d) 26 (1^{re} inst.), le juge Cattanach, traitant de la question du fardeau de la preuve applicable à une procédure d'opposition, a dit à la page 792 C.F.:

C'est au requérant de l'enregistrement d'une marque de commerce qu'il appartient de prouver qu'il y a droit et cette obligation qui incombe en tout temps à ce dernier (voir *Eno v. Dunn* (1890), 15 App. Cas. 252 [H.L.]) comprend également celle de prouver qu'il est un peu probable que la marque créée de la confusion.

Cependant, avant de pouvoir fonder une objection en vertu de l'article 16 sur l'emploi antérieur, l'opposant doit prouver que sa réputation est établie dans le commerce sous une appellation avec laquelle il pourrait y avoir de la confusion. À mon avis, on ne peut parler, dans ce cas, d'obligation mais de fardeau de la preuve. Une obligation ne passe jamais d'une personne à une autre mais le fardeau de la preuve peut être

In *Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 F.C. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.), which was an appeal from an expungement of trade mark, Thurlow C.J. said at page 685 F.C.:

But the use of which evidence is required is trade mark use, in the case of wares, use of the kind referred to in section 4 by the mark being marked on wares or their packages or associated with wares at the time of their sale or delivery in the normal course of trade and for the purpose of distinguishing the wares as those manufactured or sold by the owner of the trade mark from the goods of others.

In my opinion, the selfsame concept of "use" is applicable to the present case. Clearly, the Registrar adopted this approach in concluding that there was insufficient evidence of prior use of the appellant's trade marks within the meaning of section 4 of the *Trade Marks Act*.

Evidence of prior use of the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in Canada is contained in paragraph 2 of the Tritsch affidavit, which reads in part as follows:

2. The opponent has, in the past sold snack food products in Canada under the trade marks DIPSY DOODLES since at least 1960, . . . and CHEEZ DOODLES since at least 1961.

Mr. Tritsch stated under cross-examination that he had no personal knowledge of the use of the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in the Canadian marketplace. The Director of Marketing, Mr. Boyer, who had been associated with the appellant's snack food products since 1976, stated on cross-examination that he was not aware of any sales of the appellant's wares in Canada under the trade marks "Dipsy Doodles" or "Cheez Doodles". Neither of the other affiants, Messrs. Stimeling and Abernathy, could recall any use of the appellant's trade marks in Canada prior to 1988. The only evidence of use in Canada in relation to the sale of wares is contained in an answer given by Mr. Tritsch in response to an undertaking given on cross-examination, wherein he stated that an investigation of the appellant's records showed sales in 1988 of "Cheez Doodles"

renversé. Le requérant peut réfuter la preuve présentée par l'opposant.

Dans l'arrêt *Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc.*, [1981] 1 C.F. 679; (1980), 53 C.P.R. (2d) 62; 34 N.R. 39 (C.A.), qui concernait un appel interjeté d'une radiation de marque de commerce, le juge en chef Thurlow a dit à la page 685 C.F.:

Mais c'est de l'emploi de la marque de commerce qu'il faut faire la preuve; or, dans le cas de marchandises, il faut faire la preuve d'un emploi du genre de celui prévu à l'article 4, c'est-à-dire qu'il faut prouver que la marque est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage ou liée aux marchandises, au moment de la vente ou de la livraison de celles-ci, dans la pratique normale du commerce, dans le but de différencier des autres marchandises celles qui sont fabriquées ou vendues par le titulaire de la marque.

À mon sens, ce même concept d'«emploi» ou d'«usage» est applicable à la présente espèce. Le registraire a clairement adopté une telle approche lorsqu'il a conclu que la preuve d'un emploi antérieur des marques de commerce de l'appelante au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce* était insuffisante.

La preuve que les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante avaient été employées antérieurement au Canada figure au paragraphe 2 de l'affidavit de Tritsch, qui est libellé en partie de la manière suivante:

[TRADUCTION] 2. L'opposante a par le passé vendu au Canada des grignotises arborant les marques de commerce «DIPSY DOODLES» et «CHEEZ DOODLES»; la première y a été ainsi employée depuis au moins 1960 et la seconde, depuis au moins 1961.

M. Tritsch a déclaré lors d'un contre-interrogatoire qu'il n'avait pas une connaissance personnelle de l'emploi des marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» dans le marché canadien. Le directeur de la commercialisation, M. Boyer, qui avait été associé aux grignotises de l'appelante depuis 1976, a déclaré dans un contre-interrogatoire qu'il n'avait pas connaissance de ventes des marchandises de l'appelante au Canada sous les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles». Ni l'un ni l'autre des autres déposants, MM. Stimeling et Abernathy, ne pouvait se souvenir d'un emploi des marques de commerce de l'appelante qui aurait eu lieu au Canada antérieurement à 1988. La seule preuve qu'il y ait eu un usage au Canada consistant en la vente de marchandises figure dans une réponse donnée par M. Tritsch pour remplir un engagement pris lors

products totalling \$573.08 and "Dipsy Doodles" products totalling \$171.76.

The evidence in its entirety establishes that there has been no use whatever of the trade mark "Dipsy Doodles" in association with the wares from 1960 until at least February of 1988 and that the same situation pertained with respect to the trade mark "Cheez Doodles" from 1961 until the same date in 1988. Under the circumstances, I am satisfied that the Registrar did not go wrong in concluding that there had been no prior use of the appellant's trade marks within the meaning of section 4 of the *Trade Marks Act*.

Abandonment

This brings me to the issue of abandonment, which forms the second facet of the first ground of appeal. Counsel are agreed that, by virtue of the combined effect of subsections 16(5) and 17(1) of the *Trade Marks Act*, it is incumbent upon the appellant to establish on the evidence that it had not abandoned its trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" at the date of advertisement of the respondent's application on September 2, 1981. The said subsections read as follows:

16. ...

(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade mark or trade name by another person, if such confusing trade mark or trade name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 36.

17. (1) No application for registration of a trade mark that has been advertised in accordance with section 36 shall be refused and no registration of a trade mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade mark or trade name by a person other than the applicant for such registration or his predecessor in title, except at the instance of such other person or his successor in title, and the burden lies on such other person or his successor to establish that he had not abandoned such confusing trade mark or trade name at the date of advertisement of the applicant's application.

d'un contre-interrogatoire; selon M. Tritsch, un examen des dossiers de l'appelante révélait, pour l'année 1988, des ventes des produits «Cheez Doodles» totalisant 573,08 \$ et des ventes des produits «Dipsy Doodles» totalisant 171,76 \$.

L'ensemble de la preuve établit qu'il n'y a eu absolument aucun usage de la marque de commerce «Dipsy Doodles» en liaison avec les marchandises entre 1960 et, au moins, le mois de février 1988; il en ressort également que la même situation a prévalu en ce qui concerne la marque de commerce «Cheez Doodles» entre 1961 et cette même date de l'année 1988. Dans ces circonstances, je suis convaincu que le registraire ne s'est pas trompé en concluant qu'il n'y avait pas eu usage antérieur des marques de commerce de l'appelante au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.

Abandon

Ceci m'amène à examiner la question de l'abandon, qui constitue le second volet du premier motif d'appel. Les avocats des parties s'entendent pour dire que, par le jeu combiné des paragraphes 16(5) et 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce*, il incombe à l'appelante d'établir sur le fondement de la preuve qu'elle n'avait pas abandonné ses marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» à la date de l'annonce de la demande de l'intimée, le 2 septembre 1981. Ces paragraphes sont ainsi libellés:

16. ...

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 36.

17. (1) Aucune demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui a été annoncée selon l'article 36 ne doit être refusée, et aucun enregistrement d'une marque de commerce ne doit être rayé, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu'une personne autre que l'auteur de la demande d'enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d'établir qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant.

The appellant's affiant, Mr. Abernathy, deposed in his first affidavit that the snack food products associated with the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" were confined to a viable market area having a radius of approximately 300 miles from the producing plant by reason of packaging, shipping charges and shelf life limitations. Paragraph 16 of the affidavit states as follows:

16. The results of the above research and development and market limitations is that it has not been viable to service the Canadian market with existing snack food plants owned and operated by Borden, Inc. in the United States of America although it has always been the intention of Borden, Inc. to do so.

In his second supplementary affidavit, Mr. Abernathy states that the appellant purchased Humpty Dumpty Foods Limited on February 2, 1988, that the vendor is a major producer of snack foods in eastern Canada whose 1987 sales exceeded \$120,000,000, and that Borden proposes to market its "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" products by utilizing the distribution and sales network of the Humpty Dumpty acquisition.

Counsel for the respondent argues that the reasons given by Mr. Abernathy for not having exploited the Canadian market for some twenty years and upwards cannot be taken by any stretch of the imagination to justify non-use of the trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in Canada. In his submission, the decision not to sell in Canada was purely voluntary and not something dictated by special circumstances over which the appellant had no control. He relies particularly on the case of *Marineland v. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 F.C. 558; (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (T.D.), wherein the Court dismissed an appeal from the Registrar's dismissal of an opposition to the registration of a trade mark on the ground, *inter alia*, that the respondent's rival trade mark had been abandoned. Cattanach J., dealing with this point, said at pages 574-575 F.C.:

When the appellant seeks to oppose the respondent's application for registration on the grounds of prior use or making known in Canada of the same trade mark by the appellant, the

Le déposant de l'appelante, M. Abernathy, a déclaré dans son premier affidavit que les grignotises associées aux marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» avaient un périmètre de marché rentable dont le rayon se restreignait à environ 300 milles de l'usine de production; les raisons de cette limitation avaient trait à l'emballage, aux frais d'expédition et à la durée limite de stockage des produits. Le paragraphe 16 de l'affidavit déclare:

[TRADUCTION] 16. Considérant ces recherches et développement ainsi que les limitations inhérentes au marché, il n'a pas été rentable d'approvisionner le marché canadien à partir des usines de grignotises déjà détenues et exploitées par Borden Inc. aux États-Unis, et ce, bien que Borden Inc. ait toujours eu l'intention de le faire.

Dans son second affidavit supplémentaire, M. Abernathy déclare que l'appelante a acheté Les aliments Humpty Dumpty Limitée le 2 février 1988, que le vendeur est un producteur très important de grignotises de l'Est du Canada dont les ventes de l'année 1987 dépassaient 120 000 000 \$, et que Borden Inc. projette de commercialiser ses produits «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» en utilisant le réseau de distribution et de vente de la société nouvellement acquise.

L'avocat de l'intimée soutient que les raisons données par M. Abernathy pour expliquer l'omission de sa société d'exploiter le marché canadien pendant quelque vingt années ou plus ne peuvent absolument pas être considérées comme justifiant le fait que les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» n'ont pas été employées au Canada pendant vingt ans. Selon ses prétentions, la décision de ne pas vendre les produits en cause au Canada était entièrement volontaire et n'avait pas été dictée par des circonstances particulières qui auraient échappé au contrôle de l'appelante. Il s'appuie spécialement sur l'arrêt *Marineland c. Marine Wonderland & Animal Park Ltd.*, [1974] 2 C.F. 558; (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (1^{re} inst.), dans lequel la Cour a rejeté un appel interjeté de la décision du registraire rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce au motif, entre autres, que la marque de commerce rivale de l'intimée avait été abandonnée. Le juge Cattanach, traitant de cette question, a dit aux pages 574 et 575 C.F.:

Quand l'appelante essaie de s'opposer à la demande d'enregistrement de l'intimée en invoquant l'emploi et la révélation antérieurs de la même marque de commerce au Canada, il

burden is on the appellant to establish that the appellant has not abandoned the trade mark.

Assuming that the use by the appellant of the word "Marineland" in association with films is a trade mark use (which question I have not decided) it is apparent from the evidence that such films have not been produced since 1958, nor distributed for exhibition in Canada since 1964.

However, mere non-use of a trade mark is not sufficient to create abandonment. That non-use must also be accompanied by an intention to abandon.

In my opinion, the intention to abandon the use of the trade mark "Marineland" in association with films in the circumstances of the present matter, is to be inferred from the appellant's long disuse. I take it from the evidence that the appellant produced the one series of films for distribution. It has produced no others for exhibition and there has been no exhibition in Canada. There has been no use by the appellant of that trade mark in connection with the particular wares since 1964

Therefore, in the circumstances outlined, I am of the opinion that the appellant has not discharged the burden of establishing that the use of its trade mark in association with films has not been abandoned in Canada and, accordingly, I conclude, assuming that such trade mark use existed, the trade mark has been abandoned in Canada.

The point that is being pressed is simply this: if disuse of the appellant's trade mark for a period of ten years in *Marineland* justified the inference that it had been abandoned, then the same conclusion must be reached in the present case of disuse for a period of twenty years or more.

Appellant's counsel argues that Borden's failure to file evidence of use in response to the section 44 notice does not bespeak abandonment, but rather simply evinces that there was no use of the appellant's trade marks in Canada at the date of the expungement notice. He further argues that the affidavit evidence of total sales of \$465,000,000 for "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" products in the United States as at the date of filing of the opposition is indicative of the fact that the appellant had no intention of abandoning its trade marks. In his submission, subsection 17(1) of the *Trade Marks Act* speaks only of abandonment generally and not in particular reference to abandonment in Canada. Appellant's counsel also rests his case on the evidence of Mr. Abernathy with respect to the present barriers against exploitation of the Canadian market.

appartient à l'appelante de prouver qu'elle n'a pas abandonné cette marque de commerce.

En admettant que l'emploi par l'appelante du mot «Marineland» en liaison avec des films constitue un emploi de marque de commerce, question que je n'ai pas tranchée, il appert de la preuve que la réalisation de ces films remonte à 1958 et qu'ils n'ont pas été présentés au Canada depuis 1964.

Cependant le simple non-usage d'une marque de commerce n'équivaut pas nécessairement à son abandon. Le non-usage doit être aussi accompagné de l'intention d'abandonner.

À mon avis, l'intention d'abandonner l'usage de la marque de commerce «Marineland» en liaison avec des films, dans les circonstances de la présente affaire, résulte du non-usage par l'appelante sur une longue période. C'est ce que je conclus de la preuve qui montre que l'appelante a réalisé une seule série de films pour distribution. Elle n'en a pas réalisé d'autres pour la présentation au Canada et aucun autre film n'y a été présenté. L'appelante n'a pas employé cette marque de commerce en liaison avec lesdites marchandises depuis 1964

Alors, dans de telles circonstances, j'estime que l'appelante n'a pas prouvé, comme il lui incombait de le faire, qu'elle n'a pas abandonné l'usage de cette marque de commerce au Canada en liaison avec les films; je conclus donc, en admettant qu'il y ait eu emploi de marque, que cette marque a été abandonnée au Canada.

L'argument mis de l'avant est simplement le suivant: si le non-usage de la marque de commerce de l'appelante pendant une période de dix ans dans l'affaire *Marineland* justifiait l'inférence que cette marque avait été abandonnée, cette même conclusion doit être tirée en l'espèce, où le non-usage s'est étendu sur une période de vingt ans ou plus.

L'avocat de l'appelante soutient que le défaut de Borden Inc. de présenter des éléments de preuve établissant l'usage en réponse à l'annonce visée à l'article 44 ne signifie pas qu'elle ait abandonné ses marques; selon lui, il en ressort simplement qu'il n'y avait aucun usage des marques de commerce de l'appelante au Canada à la date de l'avis de radiation. Il soutient également que le témoignage par affidavit établissant des ventes totales de 465 000 000 \$ pour les produits «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» aux États-Unis à la date du dépôt de l'opposition indique que l'appelante n'avait pas l'intention d'abandonner ses marques de commerce. Il soutient que le paragraphe 17(1) de la *Loi sur les marques de commerce* traite de l'abandon de façon générale et ne vise pas particulièrement l'abandon au Canada. L'avocat de l'appelante appuie également ses prétentions sur les éléments du témoignage de M. Abernathy ayant trait aux obstacles entravant actuellement l'exploitation du marché canadien.

I am unable to accede to the submission that the reference to abandonment in subsection 17(1) has some global significance and must be construed to mean abandonment in general and not merely in Canada. True, the words "in Canada" do not appear in subsection 17(1). However, section 16 of the Act uses the words "in Canada" repeatedly with respect to the issue of confusion. Applying the modern rule of statutory interpretation, it is my opinion that the words of subsection 17(1) imposing the burden on an opponent of establishing "that he had not abandoned such confusing trade mark . . . at the date of advertisement of the applicant's application", read in their grammatical and ordinary sense in context with section 16 and the scheme of the Act as a whole, clearly limit the range of abandonment of the confusing trade mark to abandonment in Canada: *Stuart Investments Ltd. v. The Queen*, [1984] 1 S.C.R. 536; (1984), CTC 294; 84 DTC 6305; 53 N.R. 241, *per* Estey J. at page 578 S.C.R.

Considering the evidence in its entirety, I find that the appellant had abandoned its trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in Canada as at the date of advertisement of the respondent's application. That being the case, I am unable to attribute any error to the Registrar in concluding that the appellant had failed to establish the non-abandonment of its trade marks.

Distinctiveness

This brings me to the appellant's second ground of appeal which is that the respondent's trade mark is not distinctive, pursuant to paragraph 37(2)(d) of the *Trade Marks Act*. The word "distinctive" is defined in section 2 of the Act as follows:

2. . . .

"Distinctive" in relation to a trade mark means a trade mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them.

As the respondent's application is for registration of a proposed trade mark, it is the latter part of this definition which pertains, and the question becomes that of whether the respondent's trade

J'ai été incapable de souscrire à la proposition que l'abandon mentionné au paragraphe 17(1) a un sens mondial et doit s'interpréter comme désignant un abandon général et non seulement un abandon au Canada. Il est vrai que les mots «au Canada» ne figurent pas au paragraphe 17(1). Cependant, l'article 16 de la Loi utilise les mots «au Canada» de façon répétée relativement à la question de la confusion. En appliquant la règle moderne de l'interprétation des lois, je suis d'avis que les termes du paragraphe 17(1) imposant à un opposant le fardeau d'établir «qu'il n'avait pas abandonné cette marque de commerce . . . créant de la confusion, à la date de l'annonce de la demande du requérant», interprétés suivant leur sens grammatical et ordinaire en fonction du contexte de l'article 16 et de l'esprit de la Loi, limitent clairement la portée de l'abandon de la marque de commerce créant de la confusion à un abandon au Canada: *Stuart Investments Ltd. c. La Reine*, [1984] 1 R.C.S. 536; (1984), CTC 294; 84 DTC 6305; 53 N.R. 241, motifs du juge Estey, à la page 578 R.C.S.

Considérant l'ensemble de la preuve, je conclus que l'appelante avait abandonné ses marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» au Canada à la date de l'annonce de la demande de l'intimée. Ceci étant, je suis incapable de conclure que le registraire a commis une erreur en tirant sa conclusion que l'appelante avait manqué d'établir le non-abandon de ses marques de commerce.

Caractère distinctif

Je traiterai maintenant du second motif d'appel de l'appelante, selon lequel la marque de commerce de l'intimée n'est pas distinctive au sens de l'alinéa 37(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*. Le terme «distinctif» est défini de la façon suivante à l'article 2 de la Loi:

2. . . .

«Distinctive», par rapport à une marque de commerce, désigne une marque de commerce qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

Comme la demande de l'intimée sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce projetée, la dernière partie de cette définition est celle qui est pertinente à la présente espèce, et la question

mark "Doodles" was adapted to distinguish its snack food products from those of the appellant at the material time. In my view, the material time for this purpose is the date of filing of the opposition on December 23, 1981. It is undisputed that the appellant's trade marks "Cheez Doodles" and "Dipsy Doodles" had been registered in the United States showing first use since May 1, 1956 and August 25, 1958 respectively. In the circumstances, both counsel are agreed that the question of distinctiveness falls to be determined according to the principles enunciated by the Federal Court of Appeal in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 F.C. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.).

In the *Andres Wines Ltd.* case, *supra*, the respondent, a Canadian company, filed an application for registration of the trade mark "Spanada" for use in association with wines. The appellant, a United States corporation, opposed the application on the grounds that the proposed trade mark was confusing with the appellant's trade mark made known in Canada in association with its fruit flavoured wine, that the respondent knew the appellant's trade mark was well known in Canada as such, and that the trade mark was not distinctive as it was incapable of distinguishing the respondent's wine from that previously and currently advertised in Canada by the appellant. The Registrar rejected the opposition after concluding that none of these grounds had been substantiated. The appellant appealed to the Trial Division and filed some fifty-eight additional affidavits in support of its objections. The respondent adduced no evidence and did not cross-examine any of the appellant's proponents, but simply took exception to the affidavits on technical grounds. The Trial Judge held that none of the appellant's grounds of attack had been substantiated and dismissed the appeal. The Federal Court of Appeal upheld the respondent's application on the principal ground that the respondent's trade mark was not adapted to distinguish its wines from that of others as of the date of the opposition. Thurlow J. [as he then was], dealing with the issue of distinctiveness, said at page 7 F.C.:

devient celle de savoir si la marque de commerce «Doodles» de l'intimée était adaptée à distinguer les grignotises qu'elle commercialisait des produits vendus par l'appelante à l'époque pertinente. À mon sens, la date qui est pertinente à cette fin est celle du dépôt de l'opposition, le 23 décembre 1981. Il n'est pas contesté que les marques de commerce «Cheez Doodles» et «Dipsy Doodles» de l'appelante avaient été enregistrées aux États-Unis à partir de demandes établissant qu'elles avaient respectivement été employées depuis le 1^{er} mai 1956 et depuis le 25 août 1958. Dans de telles circonstances, les avocats des deux parties ont convenu que la question du caractère distinctif doit être tranchée suivant les principes énoncés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.*, [1976] 2 C.F. 3; (1975), 25 C.P.R. (2d) 126; 11 N.R. 560 (C.A.).

Dans l'arrêt *Andres Wines Ltd.*, susmentionné, l'intimée, une société canadienne, a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce «Spanada» qu'elle comptait employer en liaison avec des vins. L'appelante, une société américaine, s'est opposée à la demande aux motifs que la marque de commerce projetée créait de la confusion avec la marque de commerce de l'appelante, révélée au Canada en liaison avec son vin aromatisé aux fruits, que l'intimée savait que la marque de commerce de l'appelante était bien connue au Canada à ce titre, et que la marque de commerce visée n'était pas distinctive parce que non susceptible de distinguer le vin de l'intimée de celui qui avait antérieurement été, et se trouvait encore, annoncé par l'appelante au Canada. Le registraire a rejeté l'opposition après avoir conclu qu'aucun de ces motifs n'était fondé. L'appelante a interjeté appel de cette décision devant la Division de première instance et elle a déposé quelque cinquante-huit affidavits additionnels à l'appui de ses objections. L'intimée n'a pas présenté de preuve et n'a contre-interrogé aucun des témoins déposants de l'appelante; elle a simplement soulevé à l'égard des affidavits des objections fondées sur des questions de procédure. Le juge de première instance a conclu qu'aucun des motifs de contestation invoqués par l'appelante n'était fondé, et il a rejeté l'appel. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et a ordonné au registraire de rejeter la demande de l'intimée au motif principal que la marque de commerce de l'intimée n'était pas adaptée de façon

The question to be determined on this attack is, therefore, whether the mark, "SPANADA" was, at the material time, adapted to distinguish the wine of the respondent from that of others and as the mark appears to have an inherent distinctiveness the question, as I see it, becomes that of whether it has been established by the evidence that this inherently distinctive mark is not adapted to distinguish the wine of the respondent. The basis put forward for reaching a conclusion that the mark is not adapted to distinguish the respondent's wine is that it is already known as the trade mark of the appellant in respect of similar wares. But for this purpose it is not necessary, in my opinion, that the evidence should be sufficient to show that the mark is well known or has been made well known in Canada within the meaning of s. 5, or by the methods referred to in that section. Such proof, coupled with use in the United States, would be sufficient to entitle the appellant to registration and to a monopoly of the use of the mark. But that is not what is at stake in this proceeding. Here the respondent is seeking to monopolize the use of the mark and the question is that of his right to do so, which depends not on whether someone else has a right to monopolize it, but simply on whether it is adapted to distinguish the respondent's wares in the marketplace. Plainly, it would not be adapted to do so if there were already six or seven wine merchants using it on their labels and for the same reason it would not be adapted to distinguish the respondent's wares if it were known to be already in use by another trader in the same sort of wares. [Emphasis added.]

The learned Judge then turned to a careful consideration of the evidence. There was affidavit evidence of gross sales of more than \$8,700,000 for the appellant's wine sold in Canada prior to the date of the opposition. There were three affidavits of persons concerned with trade publications showing the publication and general distribution of articles and related business records in respect of the appellant's "Spanada" wine as proof of the Canadian circulation thereof. There were, in addition, forty-six affidavits of managers, sales managers or other officials of television broadcasting stations operating near the U.S.-Canada border referring to broadcasts of the appellant's commercials. Each of these affiants swore, *inter alia*, that he was familiar with the extent of reception of his station's telecasts by television sets in Canada and the number of times each commercial was telecast, with the respective dates and times thereof. There were also two affidavits of the appellant's Director of Media Purchasing, wherein he compiled all the information contained in the forty-six affidavits into a chart showing the total number of United States television stations covering almost every

à distinguer ses vins de ceux d'autres propriétaires à la date de l'opposition. Le juge Thurlow [tel était alors son titre], traitant de la question du caractère distinctif, a dit à la page 7 C.F.:

a La question que soulève ce moyen est donc de savoir si la marque «SPANADA» était, à l'époque en question, adaptée à distinguer le vin de l'intimée des vins existants. Comme la marque semble présenter un caractère proprement distinctif, il reste seulement à déterminer, selon moi, si la preuve établit que cette marque proprement distinctive n'est pas adaptée à distinguer le vin de l'intimée. Pour faire cette preuve, on a allégué que cette marque est déjà connue comme celle employée par l'appelante en liaison avec des marchandises semblables. Pour qu'on puisse conclure que la marque n'est pas ainsi adaptée, il n'est pas nécessaire, selon moi, que la preuve démontre que la marque est bien connue ou qu'on l'a bien fait connaître au Canada au sens de l'article 5 ou qu'on a eu recours aux méthodes qui y sont mentionnées. Une telle preuve et le fait de l'emploi de la marque aux États-Unis suffiraient à donner à l'appelante le droit à l'enregistrement et à un monopole de l'emploi de la marque. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'intimée cherche à monopoliser l'emploi de la marque et il s'agit de savoir si elle en a le droit. Que quelqu'un d'autre en ait le droit n'a rien à voir. Seul importe le fait que la marque soit adaptée ou non à distinguer les marchandises de l'intimée sur le marché. De toute évidence, elle ne serait pas ainsi adaptée s'il y avait six ou sept marchands de vin qui l'employaient déjà sur leurs étiquettes et, pour la même raison, elle ne le serait pas si on la savait déjà employée par un autre commerçant du même type de marchandises. [Les soulignements sont ajoutés.]

Le savant juge a alors procédé à un examen attentif de la preuve. Un témoignage par affidavit révélait que les ventes brutes du vin de l'appelante à l'extérieur du Canada s'élevaient à plus de 8 700 000 \$ avant la date de l'opposition. Pour établir leur circulation au Canada, trois affidavits étaient déposés; signés par des éditeurs de publications de cette industrie, ils faisaient état de la publication et de la distribution générale de certains articles concernant le vin «Spanada» de l'appelante ainsi que des registres qui y étaient afférents. De plus, quarante-six affidavits souscrits par des directeurs, des directeurs des ventes et d'autres dirigeants de stations de télévision opérant près de la frontière canado-américaine, déclaraient qu'il y avait eu diffusion des messages publicitaires de l'appelante. Chacun des déposants a déclaré entre autres qu'il connaissait bien le nombre de foyers canadiens atteints par les émissions diffusées par sa station et le nombre des diffusions de chaque message publicitaire ainsi que les dates et les heures où celles-ci avaient eu lieu. Étaient également présentés deux affidavits du directeur des services d'achat de supports publicitaires de l'appe-

U.S.-Canadian border state and the number of wine commercials telecast into Canada. The affidavits further deposed that these wine commercials had the potentiality of reaching fifty-one per cent of the Canadian populace. Expert opinion evidence on the part of persons of long experience in the advertising business as to the extent of viewing in Canada of United States border stations was ruled admissible, despite the fact that some of the opinions expressed were based on hearsay. On the basis of all this the learned Judge concluded at page 14 F.C.:

On the whole, therefore, I am of the opinion that it has been established that the mark SPANADA was known in Canada at the material time as the trade mark of the appellant, widely known at least, if indeed not also well known within the meaning of section 5, and that this conclusion is irresistible on the evidence notwithstanding the very cogent observation of the learned Trial Judge that there was not so much as one affidavit by a Canadian viewer to the effect that he had seen appellant's SPANADA advertising on any of the United States television stations.

I have already touched on some features of the appellant's affidavit evidence bearing on the other issues, and thus will endeavour to confine my reconsideration of the same to an encapsulation of matters pertaining to distinctiveness.

The first affidavit of Robert G. Tritsch refers to the registration in Canada of the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" and their subsequent expungement, and states additionally that the appellant is owner of trade mark registrations in the United States for these trade marks as well as "Fruit Doodles", "Yankee Doodles", "Nutty Doodles" and "Sunny Doodles". The affidavit further deposes that the appellant acquired its "Sunny Doodles" and "Yankee Doodles" registrations through Drake Bakeries, an operating division of the appellant and a principal competitor in the United States of the respondent, and that the respondent "is therefore well aware of the long and extensive use by the appellant of its "Doodles" family of trade marks in association

lante, qui a compilé tous les renseignements contenus dans les quarante-six affidavits susmentionnés dans un tableau énumérant la totalité des stations de télévision américaines ayant diffusé ces messages—stations qui couvraient presque tous les États situés à la frontière du Canada et des États-Unis— et mentionnant le nombre des messages publicitaires concernant des vins qui avaient été diffusés au Canada. Ces affidavits déclaraient également que ces messages publicitaires étaient susceptibles d'atteindre 51 % de la population canadienne. Même si certaines d'entre elles étaient fondées sur du ouï-dire, ont été jugées admissibles les opinions d'experts que des personnes possédant une longue expérience dans le domaine de la publicité ont présentées concernant l'importance de l'écoute canadienne des stations américaines situées près de la frontière. Sur le fondement de l'ensemble des éléments qui précèdent, le juge a tiré les conclusions suivantes à la page 14 C.F.:

Dans l'ensemble, donc, je suis d'avis qu'il a été établi que la marque SPANADA était connue au Canada à l'époque pertinente comme étant la marque de commerce de l'appelante, connue d'un grand nombre, sinon très bien connue au sens de l'article 5, et que cette conclusion s'impose à la lumière de la preuve, ce qui n'enlève rien à la très grande pertinence de l'observation du savant juge de première instance sur l'absence du moindre affidavit d'un téléspectateur au Canada qui déclarerait avoir vu cette publicité sur une des stations américaines.

Comme j'ai déjà traité de certains éléments des témoignages par affidavit de l'appelante qui concernaient les autres questions en cause, je tenterai, en les réexaminant, de me limiter à un résumé des questions ayant trait au caractère distinctif.

Le premier affidavit de Robert G. Tritsch mentionne l'enregistrement et la radiation au Canada des marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante, en ajoutant que l'appelante est également titulaire des enregistrements américains de ces marques de commerce ainsi que des marques «Fruit Doodles», «Yankee Doodles», «Nutty Doodles» et «Sunny Doodles». Cet affidavit déclare également que l'appelante a acquis les enregistrements relatifs aux noms «Sunny Doodles» et «Yankee Doodles» par l'intermédiaire de Drake Bakeries, une division d'exploitation de l'appelante qui est le concurrent principal de l'intimée aux États-Unis, et que l'intimée [TRADUCTION] «est donc parfaitement au courant de l'usage prolongé et étendu que l'appelante avait

with snack food products". The second affidavit of Mr. Tritsch deals primarily with the appellant's involvement in opposition proceedings with respect to the respondent's applications for the trade marks "Hostess Cottage Fries" and "Hostess Home Fries". I consider this evidence to be irrelevant for purposes of the present appeal.

Mr. Boyer's affidavit makes reference to the widespread sales of the appellant's "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" snack food products throughout the whole area of the eastern seaboard of the United States as far south as Florida, and particularly in such vacation areas as Orlando and Miami as well as in the States of Texas and Louisiana. He gives figures for the yearly retail sales of "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" products in the United States for the years from 1975 to 1982, amounting to millions of dollars. The affidavit also sets out the total advertising expenditures for these products in the United States in the period from 1977 to 1982. Again, the amounts are substantial. Paragraphs 6, 7, 8 and 9 of the Boyer affidavit deal with the nature and extent of television commercials telecast by stations in the Albany, Buffalo and Rochester areas that would have been received in Canada and seen by Canadians living in the Toronto, Barrie, Peterborough, Kitchener, Sudbury, Kingston and Ottawa areas. This was all based on information received from an account executive with the appellant's advertising agency. It was not based on the firsthand knowledge of persons engaged in the operation of those television stations in proximity to the United States-Canada border, as was the case in *Andres Wines Ltd.* In my view, the evidence of overspill advertising contained in these paragraphs of the Boyer affidavit is inadmissible as hearsay evidence.

Finally, Mr. Boyer refers to three exhibits annexed to his affidavit. The first is a page from a December 1981 issue of *Mademoiselle* magazine containing an article "The best (and worst) of

fait de ses marques de commerce du groupe «Doodles» en liaison avec les grignotises». Le deuxième affidavit de M. Tritsch porte principalement sur les procédures d'opposition auxquelles l'appelante est partie en ce qui concerne les demandes de l'intimée visant les marques de commerce «Hostess Cottage Fries» et «Hostess Home Fries». Je considère que cette preuve n'est pas pertinente au présent appel.

L'affidavit de M. Boyer mentionne le fait que les grignotises «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante se vendent beaucoup à travers toute la région de la Côte Est des États-Unis, jusqu'à des régions situées aussi au sud que la Floride, particulièrement dans des endroits de vacances comme Orlando et Miami, et il a ajouté qu'elles sont également répandues dans les États du Texas et de la Louisiane. Il cite des chiffres concernant les ventes de détail annuelles des produits «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» aux États-Unis pour les années 1975 à 1982, qui s'élevaient à des millions et des millions de dollars. L'affidavit mentionne également les dépenses totales de publicité effectuées aux États-Unis à l'égard de ces produits au cours de la période allant de 1977 à 1982. Encore une fois, les montants en cause sont très importants. Les paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'affidavit de Boyer traitent de la nature et de la portée des messages publicitaires diffusés par des stations de télévision des régions d'Albany, de Buffalo et de Rochester qui auraient été captés au Canada et reçus par des personnes vivant dans les régions de Toronto, de Barrie, de Peterborough, de Kitchener, de Sudbury, de Kingston et d'Ottawa. Ces données étaient toutes fondées sur des renseignements obtenus d'un chargé de budget de l'agence de publicité de l'appelante. Elles ne s'appuyaient pas sur l'expérience directe des personnes œuvrant dans de ces stations de télévision situées près de la frontière canado-américaine, comme c'était le cas dans l'arrêt *Andres Wines Ltd.* À mon sens, la preuve d'une publicité débordant les frontières américaines qui est contenue dans ces paragraphes de l'affidavit de Boyer constitue du oui-dire et est inadmissible.

Finalement, M. Boyer renvoie à trois pièces annexées à son affidavit. La première est une page tirée du numéro de décembre 1981 de la revue *Mademoiselle* qui contient un article intitulé «The

times". Passing reference is made in one sentence to "Cheez Doodles" snack foods. The affiant deposes that the magazine "has a circulation in Canada, and is therefore read by Canadians". The second exhibit in the Boyer affidavit is a cartoon referring to "Cheez Doodles" which appeared in the magazine *Esquire* in January of 1961. Similarly, the affiant reiterates that the magazine has a circulation in Canada and is read by Canadians. The third exhibit is an article by a news commentator which appeared in the *Daily News* newspaper on May 17, 1982 in which the appellant's "Cheez Doodles" product featured prominently. The news commentary is irrelevant, in my view, as being after the date of filing of the opposition on December 23, 1981, which is the material date for purposes of resolving the issue of distinctiveness.

Next comes the affidavit of William A. Stimeling, Manager, Marketing Services, of a snack food division of the appellant since 1957, who was responsible for the marketing and advertising of snack food products sold in the United States under the trade marks "Cheez Doodles" and "Dipsy Doodles". As part of his responsibility, the affiant reviews and relies upon compilations of television advertising data prepared by outside agencies. Paragraph 3 of the Stimeling affidavit gives a number of television commercial spots shown in the Albany, Buffalo and Rochester market areas during the months from June 1981 to September 1981 and their cost in terms of Canadian dollars, as well as for the period from February 1982 to September 1982. The commercial spot advertising for the subsequent period is, in my view, irrelevant. The affiant further deposes that television advertisements for "Cheez Doodles" products were placed in the same markets prior to 1981, and particularly during the years 1979 and 1980, but there appears to be no record of such advertisements. The last paragraph of Mr. Stimeling's affidavit reads as follows:

5. Commercials shown by Albany market stations would be seen by Canadians in Eastern Ontario. Commercials shown by

best (and worst) of times». Une phrase mentionne en passant les grignotises «Cheez Doodles». Le déposant déclare que la revue en question [TRADUCTION] «est en circulation au Canada, et est donc lue par des Canadiens». La deuxième pièce visée dans l'affidavit de M. Boyer est un dessin mentionnant les «Cheez Doodles» qui figure dans le magazine *Esquire* en janvier 1961. Encore une fois, l'auteur de cet affidavit fait valoir que cette publication est en circulation au Canada et se trouve lue par des Canadiens. La troisième pièce est un article d'un commentateur de nouvelles paru dans le journal *Daily News* le 17 mai 1982, article dans lequel le produit «Cheez Doodles» de l'appelante se trouve bien en évidence. Je considère cet article non pertinent, puisqu'il a été publié après le 23 décembre 1981, le jour du dépôt de l'opposition, qui constitue la date pertinente lorsqu'il s'agit de trancher la question du caractère distinctif.

Vient ensuite l'affidavit de William A. Stimeling, qui agit comme directeur des services de commercialisation d'une division des grignotises depuis 1957 et qui a été responsable de la commercialisation et de la publicité des produits vendus comme grignotises aux États-Unis sous les marques de commerce «Cheez Doodles» et «Dipsy Doodles». Dans l'exercice de ses responsabilités, M. Stimeling étudie les compilations des données relatives aux messages publicitaires télévisés qui ont été préparées par des agences extérieures, et il se fonde sur ces compilations. Le paragraphe 3 de son affidavit mentionne un certain nombre de messages publicitaires diffusés à la télévision dans les régions des marchés d'Albany, de Buffalo et Rochester au cours des mois de juin à septembre 1981, en précisant leurs coûts en dollars canadiens; il fait de même en ce qui concerne les messages publicitaires de la période de février à septembre 1982. Les données relatives aux messages publicitaires de la période subséquente sont, à mon avis, non pertinentes. L'auteur de l'affidavit déclare également que les messages télévisés concernant les «Cheez Doodles» ont été diffusés pour ces mêmes marchés avant 1981, et particulièrement au cours des années 1979 et 1980, mais il ne semble y avoir aucun registre mentionnant de tels messages. Le dernier paragraphe de l'affidavit de M. Stimeling est ainsi libellé:

[TRADUCTION] 5. Les messages publicitaires diffusés par les stations d'Albany seraient vus par les Canadiens de l'Est de

Buffalo market stations would be seen by Canadians in South Western and South Central Ontario. Commercials shown by Rochester market stations would be seen by Canadians in South Central and Eastern Ontario. In having television commercials aired on Albany, Buffalo and Rochester market television stations, Borden, Inc. was aware that those commercials would be seen by Canadians.

The purpose of all this evidence is to establish that the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" were, at the material time, "known in Canada" within the meaning ascribed to that phrase in *E. & J. Gallo Winery v. Andres Wines Ltd.*, *supra*. As previously mentioned, there were in the *Andres Wines* case forty-six affidavits of border television station officials giving details of television broadcasts that were received in Canada. There was also affidavit evidence that the television commercials had the potentiality of reaching fifty-one per cent of the population of Canada. Thurlow J. was thus able to conclude at page 13 F.C.:

... the telecasts, as a whole, of commercial messages referring to the appellant's SPANADA wine by United States border television stations in the period between January 1970 and November 2, 1970 were received in Canada not only by a few but by a very large number of television viewers in Canada and further that the trade mark "SPANADA" had become known to many people in Canada. [Emphasis added.]

I am unable to draw any such conclusion from the evidence in the present case. As I see it, the evidence relating to spill-over television advertising is largely hearsay. Mr. Boyer admitted on cross-examination that he was not personally aware that any of the television commercials were actually shown in Canada. Likewise, Mr. Stimeling had no personal knowledge that the appellant's television commercials were actually broadcast into Canada. The statement in his affidavit to the effect that the appellant's commercials would be seen by Canadians in Ontario appears to have been founded on his personal recollection of listening to United States television shows while camping in Canada as well as on Federal Communications Commission maps showing the reach of broadcast signals. It was brought out in cross-examination that these maps give no indication of the actual extent of viewer participation, and the extent to which the affiant actually consulted these maps is left very much in

l'Ontario. Les messages diffusés par les stations du marché de Buffalo seraient captés par les Canadiens du Sud-Ouest et du Centre-Sud de l'Ontario. Les messages diffusés par les stations du marché de Rochester seraient reçus par les Canadiens du Centre-Sud et de l'Est de l'Ontario. En faisant passer ses messages publicitaires sur les ondes des stations de télévision des marchés d'Albany, de Buffalo et de Rochester, Borden Inc. était consciente que ces messages seraient vus par des Canadiens.

L'objet de tous ces éléments de preuve est d'établir que les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante étaient, à l'époque pertinente, «connues au Canada» au sens conféré à ce membre de phrase dans l'arrêt *E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd.* susmentionné. Comme il a déjà été dit, dans l'affaire *Andres Wines*, quarante-six affidavits signés par des dirigeants de stations de télévision situées à la frontière fournissaient des précisions sur les messages télévisés qui avaient été reçus au Canada. Il existait également des témoignages par affidavit voulant que les messages publicitaires télévisés soient susceptibles de rejoindre cinquante et un pour cent de la population du Canada. Le juge Thurlow a donc pu conclure à la page 13 C.F.:

... dans l'ensemble, ... les messages publicitaires relatifs au vin SPANADA de l'appelante diffusés par des stations américaines de télévision situées près de la frontière, du mois de janvier 1970 jusqu'au 2 novembre 1970, ont été captés au Canada par un très grand nombre de téléspectateurs et, en outre, que la marque de commerce «SPANADA» est maintenant bien connue au Canada. [Les soulignements sont ajoutés.]

Je suis incapable de tirer une telle conclusion à partir de la preuve présentée dans la présente espèce. Je considère que la preuve relative aux messages télévisés débordant les frontières est en grande partie constituée de oui-dire. M. Boyer a admis lors d'un contre-interrogatoire qu'il n'avait pas contesté personnellement que l'un ou l'autre des messages télévisés avait véritablement été montré au Canada. De la même façon, M. Stimeling n'avait pas constaté personnellement que les messages télévisés de l'appelante avaient véritablement été diffusés au Canada. La déclaration dans son affidavit voulant que les messages publicitaires de l'appelante soient vus par des Canadiens en Ontario semble avoir été fondée sur son souvenir de certaines émissions de télévision en provenance des États-Unis qu'il avait regardées en pratiquant le camping au Canada ainsi que sur des cartes de la Commission fédérale des communications illustrant la portée des signaux de radiodiffusion. Il est

doubt. To Mr. Stimeling's knowledge, the appellant had never inquired of border television stations as to whether the television commercials reached Canadian markets by way of direct signals or cable broadcasts. Mr. Abernathy confirmed on cross-examination that the appellant had never studied or investigated the extent of spill-over advertising into the Canadian market. When questioned specifically as to the basis for his statement that the appellant had promoted "Cheez Doodles" products by spill-over advertising as early as 1981, he replied:

I think anyone who is familiar with the Toronto, Montreal, Ontario markets, is aware that measured media broadcast from one country very readily crosses into the other. It's common for U.S. stations to be seen in Toronto. I saw a number of them on television in my hotel room last night.

In my opinion, the evidence of the spill-over effect from television commercials in the United States falls far short of proving that the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" were known in Canada at the material time.

Moreover, no evidence was adduced as to the extent of circulation in Canada of the magazines *Mademoiselle* and *Esquire* and Mr. Boyer could only say under cross-examination, "I guess I was advise[d] that they have circulation in Canada". Presumably, I can take judicial notice of the fact that these publications enjoy some circulation in Canada. However, it would be improper to speculate as to the extent thereof. The reference to "Cheez Doodles" in the *Mademoiselle* magazine is very brief and essentially innocuous. As for the *Esquire* cartoon, I find that it would have little weight or significance from the standpoint of a Canadian reader.

It remains to consider the evidence supporting the submission that many Canadians are exposed to the appellant's trade marks in their travels to the United States, particularly in the eastern sea-

ressorti lors d'un contre-interrogatoire que ces cartes ne fournissent aucune indication sur le nombre réel des spectateurs de ces émissions, et il est très douteux que le déposant ait réellement consulté ces cartes. À la connaissance de M. Stimeling, l'appelante n'avait jamais demandé aux stations de télévision situées près de la frontière si les messages publicitaires qu'elles diffusaient atteignaient des marchés canadiens par des signaux directs ou par câblodiffusion. M. Abernathy a confirmé en contre-interrogatoire que l'appelante n'avait jamais étudié la mesure dans laquelle les messages publicitaires outre-frontière atteignaient le marché canadien. Lorsqu'on lui a demandé précisément sur quoi il fondait sa déclaration que l'appelante avait promu ses produits «Cheez Doodles» au moyen de la publicité outre-frontière depuis aussi tôt que 1981, il a répondu:

[TRADUCTION] Je considère que quiconque est familier avec les marchés de Toronto, de Montréal, de l'Ontario sait que la diffusion d'une publicité dirigée dans un pays traverse très facilement dans l'autre. Les stations américaines sont couramment captées à Toronto. J'en ai captées plusieurs sur le téléviseur de ma chambre d'hôtel hier soir.

À mon sens, la preuve de l'effet de débordement des messages publicitaires diffusés aux États-Unis ne parvient pas à établir que les marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante étaient connues au Canada à l'époque pertinente.

De plus, aucune preuve n'a été présentée en ce qui concerne l'importance de la circulation des magazines *Mademoiselle* et *Esquire* au Canada, et M. Boyer, au cours du contre-interrogatoire, a seulement pu dire: [TRADUCTION] «Je suppose que l'on m'a dit qu'ils étaient en circulation au Canada». Présument, je peux connaître d'office que ces publications jouissent d'une certaine circulation au Canada. Toutefois, il ne serait pas approprié pour moi de conjecturer au sujet de l'étendue de cette circulation. La mention des «Cheez Doodles» dans le magazine *Mademoiselle* est très brève et fondamentalement anodine. En ce qui concerne le dessin de la revue *Esquire*, je conclus qu'il aurait peu de poids ou d'importance pour le lecteur canadien.

Il reste à examiner la preuve appuyant la prétention que de nombreux Canadiens sont mis en contact avec les marques de commerce de l'appelante en voyageant aux États-Unis, en particulier

board and Florida areas. The Boyer affidavit deposed that many Canadians travelling in United States vacation areas are aware of the "Cheez Doodles" products of the appellant. When questioned on cross-examination as to the basis for this statement, Mr. Boyer replied: "I suspect it would be the assumption of mobility of people within the United States and Canada as well". The evidence of Mr. Abernathy with respect to Canadian travel patterns in the United States was limited to reports from a fellow sales and marketing employee, and to his own observations of Canadian licence plates on U.S. highways. No direct evidence was adduced to establish the actual number of Canadians travelling in the states in which the appellant's snack food products are advertised, or the extent of their exposure to these advertisements.

In the result, I find that the appellant's trade marks have not become known sufficiently in Canada to justify reaching a conclusion that the respondent's trade mark "Doodles" was not adapted to distinguish its wares in the marketplace from those of others. I do not propose to elaborate on the case of *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726; 19 D.L.R. (4th) 90; 30 B.L.R. 152; 34 CCLT 1; 5 C.P.R. (3d) 433; 10 O.A.C. 14 (C.A.), cited by appellant's counsel, inasmuch as the case is distinguishable as one involving a passing-off action and an injunction. Moreover, the case is further distinguishable by the fact that there was direct evidence of Canadian customers that the plaintiff's trade mark in relation to pest control meant to them services of the plaintiff.

Deception or Misleading the Public

The crux of the appellant's case on this point is that respondent's knowledge of the appellant's registration and use of the "Doodles" family of trade marks in the United States, and more particularly the registrations for "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles", should preclude the respondent

dans les régions de la Côte-Est et de la Floride. L'affidavit de Boyer affirmait que de nombreux canadiens voyageant dans les régions des États-Unis destinées aux vacances connaissent l'existence des produits «Cheez Doodles» de l'appelante. Contre-interrogé sur le fondement de cette déclaration, M. Boyer a répondu: [TRADUCTION] «Je suppose que ce serait la présomption que les gens se déplacent tant aux États-Unis qu'au Canada». Le témoignage de M. Abernathy concernant les circuits suivis par les Canadiens voyageant aux États-Unis s'est limité à des rapports d'un collègue des ventes et de la commercialisation, ainsi qu'à ses propres observations concernant la présence de plaques d'immatriculation canadiennes sur les grandes routes américaines. Aucune preuve directe n'a été présentée pour établir le nombre véritable des Canadiens voyageant dans les États où sont annoncées les grignotises de l'appelante, ou la mesure dans laquelle les Canadiens sont mis en contact avec de telles annonces.

En conséquence, je considère que les marques de commerce de l'appelante ne sont pas devenues suffisamment connues au Canada pour justifier la Cour de conclure que la marque de commerce «Doodles» de l'intimée n'était pas adaptée à distinguer, sur le marché, ses marchandises de celles des autres propriétaires. Je n'ai pas l'intention de m'étendre sur l'arrêt *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.* (1985), 50 O.R. (2d) 726; 19 D.L.R. (4th) 90; 30 B.L.R. 152; 34 CCLT 1; 5 C.P.R. (3d) 433; 10 O.A.C. 14 (C.A.) qui a été cité par l'avocat de l'appelante puisque cet arrêt peut être distingué de la présente espèce en ce qu'il met en jeu une action en *passing off* et une injonction. De plus, cette affaire est également distinguable par le fait qu'il existait une preuve directe des consommateurs canadiens selon laquelle la marque de commerce de la demanderesse utilisée en liaison avec le contrôle des insectes et des animaux nuisibles désignait dans leur esprit les services de la demanderesse.

Tromper le public ou l'induire en erreur

L'argumentation présentée par l'appelante sur ce point veut essentiellement que la connaissance par l'intimée de l'enregistrement et de l'usage des marques de commerce du groupe «Doodles» aux États-Unis, et plus particulièrement les enregistrements relatifs aux marques «Dipsy Doodles» et

ent's registration of its proposed trade mark in Canada. Counsel for the appellant argues that the respondent was fully aware of the appellant's sales activities in the United States with respect to its snack food products, but nevertheless blatantly copied the trade mark "Doodles". Appellant's counsel points to the difficulty encountered by the fact that Messrs. McKechnie and Douglas refused to submit themselves to further cross-examination, with the result that their affidavit evidence was struck from the register. In his submission, their refusal to reattend for cross-examination justifies the inference that they had knowledge of the appellant's registration and use of its trade marks in the United States, which they were fearful of disclosing.

Counsel for the respondent submits that there is no cogent evidence that the respondent knew about the U.S. registrations in respect of the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles". Respondent's counsel also argues that *mala fides* is not relevant to the issue of distinctiveness, and submits that the respondent's applications for "Hostess Cottage Fries" and "Hostess Home Fries" are irrelevant to the present appeal.

In the *Andres Wines* case, Thurlow J. quoted extensively from the judgment of Maclean J. in *Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.*, [1924] Ex.C.R. 183, and came to the following conclusion at pages 17-18 F.C.:

The statute has been changed since this was written but the general comments of the learned Judge are as valid today as they were in 1924. The significant part of this for present purposes is that on facts which are strikingly similar in principle the learned Judge held that having regard to the plaintiff's advertising and the knowledge of its mark thereby generated in Canada the defendant's registration of the mark for use in Canada was "calculated to deceive or mislead the public" and for that reason should be expunged. This particular finding of the learned Judge later became the basis for the affirming of his judgment by the Supreme Court. [1925] S.C.R. 377; [[1925] 2 D.L.R. 844.]

At page 380 [S.C.R.], Anglin, C.J., speaking for the majority of the Court said:

The learned President has held that the defendant's trademark as registered "is calculated to deceive and mislead the public". That finding has not been successfully impeached. The evidence warrants it. It in turn fully supports the order

«Cheez Doodles», devraient empêcher l'enregistrement par l'intimée de sa marque projetée au Canada. L'avocat de l'appelante soutient que l'intimée était parfaitement au courant des activités de vente exercées par l'appelante aux États-Unis relativement à ses grignotises, mais qu'elle a néanmoins copié la marque de commerce «Doodles» d'une manière flagrante. L'avocat de l'appelante fait état des difficultés découlant du refus de MM. McKechnie et Douglas de se soumettre à un autre contre-interrogatoire, qui a entraîné la radiation de leurs témoignages par affidavit du dossier. Selon ses prétentions, leur refus de se présenter au contre-interrogatoire justifie l'inférence qu'ils savaient que l'appelante avait enregistré et utilisait ses marques de commerce aux États-Unis, et qu'ils avaient peur de devoir l'admettre.

L'avocat de l'intimée soumet qu'il n'existe aucune preuve forte de la connaissance par l'intimée des enregistrements américains relatifs aux marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante. L'avocat de l'intimée soutient également que la mauvaise foi n'est pas pertinente à la question du caractère distinctif, et il soumet que les demandes présentées par l'intimée à l'égard des termes «Hostess Cottage Fries» et «Hostess Home Fries» ne sont pas pertinentes au présent appel.

Dans l'arrêt *Andres Wines*, le juge Thurlow a cité abondamment le jugement prononcé par le juge Maclean dans l'affaire *Williamson Candy Co. v. W.J. Crothers Co.*, [1924] R.C.É. 183, pour en venir à la conclusion suivante aux pages 17 et 18 C.F.:

La Loi a été modifiée depuis, mais les observations du savant juge sont aussi valables aujourd'hui qu'en 1924. Ce qui nous intéresse dans tout cela, c'est qu'en partant de faits qui, pour l'essentiel, sont remarquablement semblables à ceux de la présente espèce, le savant juge a décidé qu'étant donné la publicité faite par la demanderesse et la connaissance de sa marque ainsi répandue au Canada, l'enregistrement de la marque au Canada fait par la défenderesse «visait à tromper le public ou à l'induire en erreur» et que, pour ce motif, il y avait lieu de le radier. C'est précisément sur cette conclusion du savant juge que la Cour suprême [1925] R.C.S. 377; [[1925] 2 D.L.R. 844] a fondé son jugement portant confirmation.

Le juge en chef Anglin, parlant au nom de la majorité de la Cour, a déclaré à la page 380 [R.C.S.]:

[TRADUCTION] Le savant président a décidé que cet enregistrement de la marque de commerce par la défenderesse «vise à tromper le public ou à l'induire en erreur». Cette conclusion tient toujours. La preuve présentée la justifie. Et

made by the Exchequer Court that the defendant's trade-mark should be expunged as a trade-mark which the Minister in the exercise of his discretion could properly have refused to register.

On the facts of the present case I am of the opinion that here too the registration of the mark "SPANADA" as the trade mark of the respondent and its use by the respondent in association with its wines would be calculated to deceive and mislead the public and that it follows from this that the mark is not adapted to distinguish the wares of the respondent. The opposition of the appellant under s. 37(2)(d) of the *Trade Marks Act* should therefore be sustained.

In my view, the present case is distinguishable from the *Andres Wines* case by the fact that there is no evidence that the appellant's foreign trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" were so widely known in Canada as to justify the conclusion that the respondent's application to register the "Doodles" trade mark was calculated to deceive and mislead the public. In any event, I find that there is no real evidence that the respondent was aware at the material time of the registrations and use of the appellant's trade marks "Dipsy Doodles" and "Cheez Doodles" in the United States. Moreover, section 5 of the *Trade Marks Act* was neither pleaded nor argued. Consequently, this ground of appeal based on deception must also fail.

For the foregoing reasons, the appellant's appeal is dismissed, with costs.

elle justifie pleinement l'ordonnance rendue par la Cour de l'Échiquier de radier l'inscription de la marque de commerce de la défenderesse, celle-ci étant une marque de commerce que le Ministre, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, aurait pu refuser d'enregistrer.

Étant donné les faits de l'espèce, je suis d'avis qu'ici aussi l'enregistrement de la marque «SPANADA» par l'intimée et son emploi par celle-ci en liaison avec ses vins viserait à tromper le public ou à l'induire en erreur et qu'il s'ensuit que la marque n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de l'intimée. L'opposition de l'appelante en vertu de l'article 37(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce* doit donc être accueillie.

À mon sens, la présente espèce est distinguable de l'affaire *Andres Wines* en ce qu'elle ne comporte aucune preuve que les marques de commerce étrangères «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante étaient connues au Canada au point de justifier la conclusion que la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Doodles» de l'intimée a été conçue pour tromper le public et l'induire en erreur. Quoi qu'il en soit, je conclus qu'il n'existe aucune preuve réelle que l'intimée, à l'époque pertinente, avait connaissance des enregistrements et de l'utilisation des marques de commerce «Dipsy Doodles» et «Cheez Doodles» de l'appelante aux États-Unis. De plus, l'article 5 de la *Loi sur les marques de commerce* n'a été ni plaidé ni invoqué. En conséquence, ce motif d'appel fondé sur la tromperie doit également échouer.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel de l'appelante est rejeté avec dépens.