

A-90-74

A-90-74

E. & J. Gallo Winery (Appellant)

v.

Andres Wines Limited (Respondent)

Court of Appeal, Thurlow, Ryan and Le Dain JJ.—Ottawa, December 2, 3 and 16, 1975.

Trade marks—Appeal—Registration of respondent's mark "SPANADA" a fruit flavoured table wine—Opposed by appellant on ground of prior use of name in the United States since 1969 and advertised in Canada before registration by respondent on November 2, 1970—Confusion—Mark known in Canada at material time as appellant's mark through advertising to a substantial number of Canadian television viewers by American border stations—Trade Marks Act, R.S.C. 1970, c. T-10, ss. 2, 37.

Respondent applied, on November 2, 1970, for registration of the mark "SPANADA" which it proposed to use in association with fruit flavoured table wine. On July 21, 1971, appellant filed an opposition under section 37 of the *Trade Marks Act*, alleging: that applicant was not entitled to registration because of confusion with the mark "SPANADA" which it had previously made known in Canada in association with its fruit flavoured wine; that applicant has known the mark to be that of opponent for the subject wares, and well known in Canada as such; and that the mark is not distinctive and is not capable of distinguishing fruit flavoured wine of applicant from wine previously and currently advertised in Canada by opponent as wine originating in it. The Registrar rejected the opposition. On appeal to the Trial Division, appellant filed some 58 additional affidavits; respondent raised technical objections to practically all. The Trial Judge held that none of appellant's grounds of attack had been substantiated and indicated that with respect to at least the attack under section 37(2)(c), he had reached his conclusion taking all the affidavits at face value. Similar objections were raised on appeal to this Court.

Held, allowing the appeal, the Registrar is directed to refuse respondent's application. As there was no cross-examination, save in so far as a sound objection has been shown, the affidavits are entitled to be considered for what they say and for what inferences may be drawn from them, and as they are not contradicted, this Court is in as favourable a position as was the Trial Judge to determine what conclusions should be drawn from what they say, as well as from the failure of appellant to produce additional support for its attacks. Telecasts of commercials referring to appellant's Spañada wine by United States border stations in the period between January 1970 and November 2, 1970 were received by a very large number of viewers in Canada, and the mark "SPANADA" had become known to many people in Canada. It has been established that the mark was known in Canada at the material time

E. & J. Gallo Winery (Appelante)

c.

^a Andres Wines Limited (Intimée)

Cour d'appel, les juges Thurlow, Ryan et Le Dain—Ottawa, les 2, 3 et 16 décembre 1975.

Marques de commerce—Appel—Enregistrement par l'intimée de la marque «SPANADA» relativement à un vin de table aromatisé aux fruits—Opposition de l'appelante fondée sur l'utilisation du nom aux États-Unis depuis 1969 et la publicité faite par elle au Canada avant l'enregistrement par l'intimée le 2 novembre 1970—Confusion—A l'époque pertinente, la marque était connue au Canada comme celle de l'appelante grâce à des messages diffusés par des stations américaines de télévision situées près de la frontière et captés par un grand nombre de téléspectateurs canadiens—Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, c. T-10, art. 2 et 37.

Le 2 novembre 1970, l'intimée a demandé l'enregistrement de la marque «SPANADA», qu'elle comptait employer en liaison avec un vin de table aromatisé aux fruits. Le 21 juillet 1971, l'appelante a produit une opposition conformément à l'article 37 de la *Loi sur les marques de commerce*, alléguant: que la requérante n'avait pas droit à l'enregistrement, en raison de la confusion susceptible d'être créée avec la marque «SPANADA», que l'intimée avait déjà fait connaître au Canada en liaison avec son vin aromatisé aux fruits; que la requérante savait que l'opposante employait cette marque en liaison avec les marchandises en cause et que la marque était bien connue au Canada à ce titre; et que la marque n'est pas distinctive et n'est pas susceptible de distinguer le vin aromatisé aux fruits de la requérante de celui que l'opposante présente comme sien dans la publicité qu'elle a faite et qu'elle fait encore au Canada. Le registraire a rejeté l'opposition. L'opposante a alors interjeté appel devant la Division de première instance, produisant quelque 58 affidavits additionnels; l'intimée a soulevé des objections fondées sur des questions de procédure à presque tous ces affidavits. Le savant juge de première instance a décidé qu'aucun des motifs invoqués par l'appelante n'était fondé et il a précisé que, du moins en ce qui concerne le motif visé à l'article 37(2)(c), il est arrivé à cette conclusion en accordant à tous les affidavits leur valeur apparente. Des objections semblables ont été soulevées dans l'appel interjeté à la présente cour.

Arrêt: l'appel est accueilli et il est ordonné au registraire de rejeter la demande de l'intimée. Étant donné l'absence de tout contre-interrogatoire, sauf dans les cas où le bien-fondé de l'objection a été établi, les affidavits font foi de leur contenu et de ce qui peut normalement en être déduit, et, comme ils ne sont pas contredits, cette cour peut, tout aussi bien que le savant juge de première instance, décider quelles conclusions il y a lieu de tirer tant des affidavits que du défaut de l'appelante d'apporter d'autres éléments à l'appui de ses motifs d'opposition. Les messages relatifs au vin Spañada de l'appelante diffusés par des stations de télévision frontalières américaines entre janvier 1970 et le 2 novembre 1970 ont été captés par un très grand nombre de téléspectateurs canadiens et la marque «SPANADA» était devenue familière à bon nombre de personnes. Il a été établi que la marque était connue au Canada à l'époque

as the mark of the appellant, widely known, if not also well known within the meaning of section 5. Registration of the mark "SPANADA" as the trade mark of respondent and its use by respondent in association with its wines would be calculated to deceive and mislead the public, and it follows that the mark is not adapted to distinguish the wares of respondent.

Richfield Oil Corporation v. Richfield Oil Corporation of Canada Ltd. [1955] Ex.C.R. 17; *Williamson Candy Company v. W. J. Crothers Company* [1924] Ex.C.R. 183, affirmed [1925] S.C.R. 377, applied. *Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974] 2 F.C. 588, distinguished. *Wian v. Mady* [1965] 2 Ex.C.R. 3, considered.

APPEAL.

COUNSEL:

J. A. Devenny for appellant.

W. R. Meredith, Q.C., and *J. C. Singlehurst* for respondent.

SOLICITORS:

Smart & Biggar, Ottawa, for appellant.

Meredith & Finlayson, Ottawa, for respondent.

The following are the reasons for judgment rendered in English by

THURLOW J.: This appeal is from a judgment of the Trial Division which dismissed an appeal from a decision of the Registrar of Trade Marks rejecting the appellant's opposition to the respondent's application for registration of a proposed trade mark.

The application was filed on November 2, 1970. By it the respondent sought registration of the mark "SPANADA" which it proposed to use in association with a fruit flavoured table wine.

On July 21, 1971, following advertising of the application, the appellant filed an opposition under

pertinente comme la marque de l'appelante, connue d'un grand nombre, sinon très bien connue au sens de l'article 5. L'enregistrement de la marque de commerce «SPANADA» par l'intimée et son emploi par celle-ci en liaison avec ses vins viseraient à tromper le public et à l'induire en erreur; il s'ensuit que la marque n'est pas adaptée à distinguer les marchandises de l'intimée.

Arrêts appliqués: *Richfield Oil Corporation c. Richfield Oil Corporation of Canada Ltd.* [1955] R.C.É. 17; *Williamson Candy Company c. W. J. Crothers Company* [1924] R.C.É. 183, confirmé à [1925] R.C.S. 377. Distinction faite avec l'arrêt: *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.* [1974] 2 C.F. 588. Arrêt examiné: *Wian c. Mady* [1965] 2 R.C.É. 3.

APPEL.

AVOCATS:

J. A. Devenny pour l'appelante.

W. R. Meredith, c.r., et *J. C. Singlehurst* pour l'intimée.

PROCUREURS:

Smart & Biggar, Ottawa, pour l'appelante.

Meredith & Finlayson, Ottawa, pour l'intimée.

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

LE JUGE THURLOW: Il s'agit d'un appel d'un jugement de la Division de première instance rejetant un appel d'une décision du registraire des marques de commerce qui refusait de faire droit à l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce projetée présentée par l'intimée.

La demande, présentée le 2 novembre 1970, visait l'enregistrement de la marque «SPANADA», que l'intimée comptait employer en liaison avec un vin de table aromatisé aux fruits.

Le 21 juillet 1971, après l'annonce de la demande, l'appelante a produit, conformément à

section 37¹ of the *Trade Marks Act* to the registration on grounds set out as follows:

(a) The Applicant is not a person entitled to registration pursuant to Section 16(3)(a) because the trade mark is, and was on November 2, 1970, confusing with the trade mark SPANADA which has been previously made known in Canada by Opponent in association with its fruit flavoured wine.

(b) The application does not comply with the requirements of Section 29(i) because on and from November 2, 1970 Applicant has known the trade mark to be the trade mark of the Opponent for the subject wares and well known in Canada as such.

(c) The trade mark is not distinctive because it is not capable of distinguishing fruit flavoured wine of the Applicant from fruit flavoured wine previously and currently advertised in Canada by Opponent as wine originating in it.

In October 1971, the respondent filed a reply denying the allegations and asserting its right to the registration. The appellant subsequently filed an affidavit in support of the grounds of opposition and a memorandum of argument. No evidence or memorandum of argument was filed by the respondent. Thereafter the Registrar on March 20, 1973, rejected the opposition after concluding that none of the grounds of opposition had been substantiated.

On the appeal from that decision to the Trial Division the appellant filed some 58 additional affidavits in support of its objections. The respondent adduced no evidence and did not cross-examine any of the deponents but, as appears from the reasons of the learned Trial Judge, raised a number of technical objections to practically all of the affidavits filed by the appellant. The learned Trial Judge held that none of the appellant's grounds of attack had been substantiated and indicated, at least with respect to the attack under

l'article 37¹ de la *Loi sur les marques de commerce*, une opposition à l'enregistrement fondée sur les motifs suivants:

^a [TRADUCTION] a) En vertu de l'article 16(3)a), la requérante n'a pas droit à l'enregistrement, car la marque de commerce crée, et créait le 2 novembre 1970, de la confusion avec la marque de commerce SPANADA, que l'opposante a antérieurement fait connaître au Canada en liaison avec son vin aromatisé aux fruits.

^b b) La demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29(i) parce que, depuis le 2 novembre 1970, le requérant sait que la marque de commerce est employée par l'opposante en liaison avec les marchandises en cause et qu'elle est bien connue au Canada à ce titre.

^c c) La marque de commerce n'est pas distinctive parce qu'elle n'est pas susceptible de distinguer le vin aromatisé aux fruits de la requérante du vin aromatisé aux fruits que l'opposante présente comme sien dans la publicité qu'elle a faite et qu'elle fait encore au Canada.

^d En octobre 1971, l'intimée a produit une réplique où elle nie les allégations et fait valoir son droit à l'enregistrement. Par la suite, l'appelante a produit un affidavit à l'appui des motifs de son opposition et un exposé des points d'argument. L'intimée n'a pas produit de preuve ni d'exposé des points d'argument. Le 20 mars 1973, le registraire a rejeté l'opposition après avoir conclu qu'aucun des motifs n'était fondé.

^e Dans l'appel qu'elle a interjeté de cette décision devant la Division de première instance, l'appelante a produit quelque 58 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; il ressort cependant des motifs du savant juge de première instance qu'elle a soulevé des objections fondées sur des questions de procédure à presque tous les affidavits produits par l'appelante. Le savant juge de première instance a décidé qu'aucun des motifs invoqués par l'appe-

¹ Subsections (1) and (2) of section 37 read as follows:

37. (1) Within one month from the advertisement of an application, any person may, upon payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.

(2) Such opposition may be based on any of the following grounds:

(a) that the application does not comply with the requirements of section 29;

(b) that the trade mark is not registrable;

(c) that the applicant is not the person entitled to registration; or

(d) that the trade mark is not distinctive.

¹ Les paragraphes (1) et (2) de l'article 37 portent que:

37. (1) Toute personne peut, dans le délai d'un mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.

(2) Cette opposition peut être fondée sur l'un quelconque des motifs suivants:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 29;

b) la marque de commerce n'est pas enregistrable;

c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; ou

d) la marque de commerce n'est pas distinctive.

section 37(2)(c) of the *Trade Marks Act* i.e., that the respondent was not the person entitled to registration, that he reached his conclusion taking all the affidavits at their face value. As similar objections were raised again on the appeal to this Court it will be necessary to consider what the affidavits do establish and how far the objections to them, or parts of them, should be sustained. As there was no cross-examination it seems to me that, save in so far as a sound objection has been shown, they are receivable and are entitled to be considered for what they do say and what inferences may properly be drawn from them and that as they are in no way contradicted, this Court is in as favourable a position as was the learned Trial Judge to determine what conclusions should be drawn from what they say as well as from the failure of the appellant to produce additional support for its attacks.

I turn first to the attack under section 37(2)(d) of the *Trade Marks Act*, that the trade mark is not distinctive. That word is defined as follows in section 2 of the Act:

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 application is for registration of a proposed trade mark it is not possible for the mark in question to qualify as one that actually distinguishes the wine of the respondent from that of others and it is only if the mark “is adapted so to distinguish” it that the mark could be distinctive, at the material time, of the respondent’s wine. See Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3rd Edition, page 37:

Under the 1953 Act a trade mark is distinctive if it actually distinguishes or is adapted to distinguish. In the case of a word in actual use, it fulfils the definition of a trade mark if the intention or the recognition of its use complies with the terms of s.2(t) and it is distinctive if it actually distinguishes. This is, of course, a question of fact. In the case of a proposed trade mark, the terms of s.2(t)(i) obviously apply only to intention and not to recognition. In case of opposition such a trade mark must, therefore, be one that is adapted to distinguish.

lante n’était fondé et il a précisé, au moins à l’égard du motif visé à l’article 37(2)c) de la *Loi sur les marques de commerce*, c’est-à-dire que l’intimée n’avait pas droit à l’enregistrement, qu’il est arrivé à cette conclusion en accordant à tous les affidavits leur valeur apparente. Comme des objections semblables ont été soulevées de nouveau dans l’appel interjeté à la présente cour, il y aura lieu d’examiner la valeur probante des affidavits et le bien-fondé des objections qui les visent. Étant donné l’absence de tout contre-interrogatoire, il me semble que, sauf dans les cas où le bien-fondé de l’objection a été établi, ils sont recevables et font foi de leur contenu, y compris ce qui peut normalement en être déduit, et que, comme ils ne sont aucunement contredits, cette cour peut tout aussi bien que le savant juge de première instance décider quelles conclusions il y a lieu de tirer tant des affidavits que du défaut de l’appelante d’apporter d’autres éléments à l’appui de ses motifs d’opposition.

Voyons en premier lieu le moyen fondé sur l’article 37(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, soit l’absence de caractère distinctif de la marque de commerce. Le terme «distinctive» est défini comme suit 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;

Puisqu’il s’agit d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée, on ne peut dire, à strictement parler, que celle-ci distingue véritablement le vin de l’intimée de vins existants; ce n’est que si la marque «est adaptée à le distinguer ainsi» qu’on peut la dire distinctive du vin de l’intimée à l’époque en question. Voir Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^e édition, page 37:

[TRANSDUCTION] En vertu de la loi de 1953, une marque de commerce est distinctive si elle distingue véritablement ou si elle est adaptée à distinguer. Dans le cas d’une marque de commerce existante, il s’agit d’une marque de commerce si l’intention dans laquelle on l’emploie ou sa reconnaissance par le public sont conformes aux dispositions de l’art. 2t), et elle est distinctive si elle distingue véritablement. C’est là bien sûr une question de faits. Dans le cas d’une marque de commerce projetée, les dispositions de l’art. 2t)(i) ne s’appliquent bien entendu qu’à l’intention dans laquelle on l’emploie et non à sa

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 section 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.

On the wording of section 37(2)(d) the material time for this purpose appears to me to be the date of the filing of the opposition but on the facts of the present case, as I view them, the same result would ensue whether that or the time of the filing of the application is taken as the material time.

I turn now to the affidavits and what they appear to me to establish.

That of A. P. Fenderson, A-1, an executive vice-president of the appellant company, shows that the appellant is a company incorporated under the laws of California and carries on business in the United States, that the word "SPANADA"

reconnaissance par le public. En pareil cas, l'opposition sera rejetée si la marque de commerce est adaptée à distinguer.

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.

Aux termes de l'article 37(2)d), le moment à considérer aux fins de l'établissement du droit de l'intimée semble être la date de la production de l'opposition mais, selon moi, les faits en l'espèce sont tels qu'on arriverait au même résultat si l'on considérait la date de la production de la demande.

Voyons maintenant les affidavits et ce qu'ils semblent établir.

Il ressort de la pièce A-1, l'affidavit de A. P. Fenderson, un des vice-présidents administratifs de la compagnie appelante, que l'appelante est une compagnie constituée en vertu des lois de la Californie et qu'elle exerce son activité aux États-Unis,

DA" is a coined mark created by the appellant's staff in 1969 and used by the company thereafter on the labels of its fruit flavoured wine, that the word was registered as the company's trade mark in the United States Patent Office on January 13, 1970, that the company on November 23, 1970, without knowing of the respondent's application of November 2, 1970, applied for its registration under the *Trade Marks Act*, that the company has not sold its SPANADA wine in Canada but that prior to November 2, 1970, it had made gross sales of such wine amounting to more than \$8,700,000. I disregard paragraphs 13 and 14 and the references in paragraphs 11 and 12 to matters that have or may have arisen since November 2, 1970.

The next three affidavits, A-2, A-3 and A-4, are by persons concerned with trade publications. That of Philip Hiaring, A-2, shows that he is the president of the Hiaring Company, the publisher of *Wines & Vines*, a publication circulating among members of the wine industry, that he is generally familiar with the articles appearing in that publication, the general distribution thereof and the business records relating thereto, that an article, a copy of which was exhibited, referring to E. & J. Gallo Winery's SPANADA wine was published in the February 1970 edition of *Wines and Vines*, that the publication is and was in February 1970 distributed to members of the wine industry, including dealers and users of wine products in the United States and Canada, and that from his business records he believes that the total Canadian circulation for the February 1970 issue was approximately 87. The article referred to is very short and insignificant and by itself deserves little weight. I disregard paragraphs 6, 7 and 8 and the exhibits therein referred to as being inadmissible hearsay.

A-3, the affidavit of LeRoy W. Page, shows that he is the president of Industry Publications Inc., the publisher of *Beverage Industry News Merchandiser* a publication circulating among members of the wine industry, that he is generally familiar with articles appearing in that publication and with its general distribution, that an article, a copy of which was exhibited, referring to E. & J. Gallo Winery's SPANADA wine was published in

que le mot «SPANADA» est une marque créée par le personnel de l'appelante en 1969 et qu'il figure depuis sur les étiquettes du vin aromatisé aux fruits de l'appelante, qu'il a été enregistré comme a marque de commerce de la compagnie le 13 janvier 1970 au bureau des brevets d'invention des États-Unis, que le 23 novembre 1970 la compagnie, ignorant la demande de l'intimée du 2 novembre 1970, a présenté une demande d'enregistrement en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, que la compagnie n'a pas vendu son vin SPANADA au Canada mais que le 2 novembre 1970, les ventes brutes de ce vin s'élevaient déjà à plus de \$8,700,000. Je ne tiens pas compte des b paragraphes 13 et 14 ni de la mention, aux paragraphes 11 et 12, de choses qui se sont produites ou ont pu se produire depuis le 2 novembre 1970.

Les trois affidavits suivants, A-2, A-3 et A-4, d viennent d'éditeurs de publications du métier. Dans le sien (A-2), Philip Hiaring déclare être président de la Hiaring Company, l'éditeur de *Wines & Vines*, une publication destinée à l'industrie du vin, et assez bien connaître les articles qui e paraissent dans cette publication, sa distribution et les registres y afférents; il ajoute qu'un article, dont une copie a été déposée en preuve, sur le vin SPANADA de E. & J. Gallo Winery a été publié dans l'édition de février 1970 de *Wines and Vines*, f que la publication, qui était destinée à l'industrie du vin et dont on peut d'ailleurs encore se procurer des exemplaires, a été distribuée en février 1970, notamment aux marchands et aux consommateurs g de vin des États-Unis et du Canada, et que, d'après ses dossiers, il croit qu'environ 87 exemplaires de l'édition de février 1970 ont été distribués au Canada. L'article en question, très bref et de peu d'importance, mérite en soi peu d'attention. Je h refuse de tenir compte des paragraphes 6, 7 et 8 et de ce dont il y est fait mention, car il s'agit d'une preuve de oui-dire inadmissible.

LeRoy W. Page déclare pour sa part dans son affidavit (A-3) être président de Industry Publications Inc., l'éditeur de *Beverage Industry News Merchandiser*, publication destinée à l'industrie du vin, et assez bien connaître les articles qui paraissent dans cette publication et la distribution de celle-ci; il ajoute qu'un article, dont une copie a été déposée en preuve, sur le vin SPANADA de E. & J. Gallo Winery a été publié dans l'édition de janvier

the January 1970 edition of the publication and that the publication is, and was in January 1970, distributed to members of the wine industry, including dealers and users of wine products in the United States and Canada. The extent of distribution in Canada of the January 1970 edition is not stated. The exhibit shows what appears to be more an advertisement than an article and the word "SPANADA" appears prominently in two places on the page.

A-4 is a similar affidavit by Charles H. vanKreidt the publisher of *California Wineletter* showing that an article referring to E. & J. Gallo Winery's SPANADA wine was published in the March 25, 1970 edition of the publication which was distributed to wine dealers and users in the United States and Canada. Again the extent of distribution in Canada is not stated. The article includes a description of the wine associated with the mark "SPANADA" and has several references to the mark.

Next there are two affidavits, A-5 and A-6(1), of Earnell W. Cronkite, the director of media purchasing for the appellant company, a position he has held since August 1957. Paragraphs 2 to 14 of the first of these affidavits read as follows:

2. I am, and have been during the full length of my tenure as Director of Media Purchasing for Gallo, familiar with all advertising of Gallo SPANADA wine. The first shipment of SPANADA wine by Gallo to a wholesaler occurred on May 28, 1969. Advance spending for Gallo's advertising of SPANADA wine started on or about September 1, 1969. Gallo's public sales and advertising campaign for SPANADA wine started in December, 1969. The first television advertising of Gallo SPANADA wine occurred on January 16, 1970.

3. The word SPANADA is used on labels and in advertising with a tilde accent over the "n" making "Spanyada" the correct pronunciation of the word. For the sake of convenience only, the tilde accent is omitted throughout this affidavit.

4. Starting in December, 1969, and including the period prior to November 2, 1970, as well as thereafter, Gallo advertised SPANADA wine through newspapers, magazines, other printed materials, radio, and television, the latter being the main thrust of its advertising campaign. SPANADA wine also received extensive publicity in wine industry trade publications and other print media throughout the United States during the first year after its introduction to the public in December, 1969.

5. As part of my duties as Director of Media Purchasing for Gallo, I coordinated the development and execution of the Gallo SPANADA wine television advertising campaign from its inception with the advertising agencies of Young & Rubicam

1970 et que la publication, qui était destinée à l'industrie du vin et dont on peut d'ailleurs encore se procurer des exemplaires, a été distribuée en janvier 1970, notamment aux marchands et aux consommateurs de vin des États-Unis et du Canada. Il n'est pas fait mention de la diffusion qu'a eue au Canada l'édition de janvier 1970. Il semble s'agir d'une annonce plutôt que d'un article et le mot «SPANADA» figure bien en vue à deux endroits dans la page.

La pièce A-4 est un affidavit dans la même veine, souscrit celui-là par Charles H. vanKreidt, l'éditeur de *California Wineletter*, où ce dernier déclare qu'un article sur le vin SPANADA de E. & J. Gallo Winery a paru dans l'édition du 25 mars 1970 de cette publication, qui a été distribuée aux marchands et aux consommateurs de vin des États-Unis et du Canada. Ici non plus il n'est pas fait mention de la diffusion qu'a eue cette édition au Canada. L'article contient une description du vin connu sous la marque «SPANADA», qui est mentionnée plusieurs fois.

Suivent deux affidavits, les pièces A-5 et A-6(1), souscrits par Earnell W. Cronkite, directeur du service d'achat de supports publicitaires de la compagnie appelante, poste qu'il occupe depuis août 1957. Je cite les paragraphes 2 à 14 du premier de ces affidavits:

[TRADUCTION] 2. Depuis que je suis directeur du service d'achat de supports publicitaires chez Gallo, je suis au courant de toute la publicité relative au vin SPANADA de Gallo. Ce vin a été expédié pour la première fois à un grossiste le 28 mai 1969. Les premières dépenses publicitaires relatives à ce vin ont été faites le 1^{er} septembre 1969, ou vers cette date. La campagne publicitaire a été lancée en décembre 1969, en même temps que la vente au grand public. La publicité à la télévision a commencé le 16 janvier 1970.

3. Dans le mot SPANADA, qui figure sur les étiquettes et qui est employé dans la publicité, la lettre «n» est tildée, de sorte que la prononciation correcte est «Spanyada». Dans cet affidavit, le tilde est omis pour des raisons de commodité seulement.

4. Depuis décembre 1969 (aussi bien avant qu'après le 2 novembre 1970), Gallo fait la publicité du vin SPANADA dans les journaux, dans les revues et dans d'autres publications, ainsi qu'à la radio et surtout à la télévision. Le vin SPANADA a aussi fait l'objet d'une publicité importante dans les publications de l'industrie du vin et dans d'autres publications un peu partout aux États-Unis pendant l'année suivant son lancement en décembre 1969.

5. A titre de directeur du service d'achat de supports publicitaires chez Gallo, j'ai coordonné depuis le début l'élaboration et l'exécution de la campagne publicitaire du vin SPANADA de Gallo destinée à la télévision et menée par les agences publici-

West and Erwin Wasey, Inc. As shown in paragraph 6 below, Gallo gave the SPANADA wine advertising campaign heavy financial backing. During the year starting with the introduction of SPANADA to the public in December, 1969, the goal of this advertising campaign was to introduce SPANADA wine on the market, to position it as a unique beverage wine, and to create brand-awareness among dealers and users of wine products. I believe that this goal was achieved as shown by the sales figures for SPANADA in paragraph 12 of the affidavit of A. P. Fenderson dated August 24, 1973, and filed in this proceeding. Said figures also show continued success of the SPANADA wine advertising campaign after the initial year.

6. In the period from September 1, 1969, through July 31, 1973, Gallo spent more than \$5,800,000 on the advertising of SPANADA wine. More than \$2,000,000 of this amount was spent prior to November 2, 1970. Almost all of these expenditures were for television advertising.

7. I have read and am familiar with the photoboard affidavit, which was signed by me on June 15, 1973, and filed in this proceeding.

8. Photoboards for all Gallo SPANADA wine television commercials are attached as exhibits to the photoboard affidavit, and the number of times in which the name SPANADA appears visually and is mentioned aurally in each commercial is shown in Exhibit A attached hereto.

9. I have read and am familiar with the following affidavits filed in this proceeding: A. P. Fenderson dated August 24, 1973, Donald C. Foote, Jr., dated August 27, 1973, A. Victor Pisani dated July 6, 1973, Bruce R. Bryant dated July 24, 1973, 46 persons representing United States television stations close to the U.S.-Canadian border, and three persons representing wine industry trade publications.

[The remainder of this paragraph having been objected to as being argumentative, I omit and disregard it.]

10. Gallo has continued to advertise SPANADA wine heavily on television in the U.S.-Canada border areas since November 2, 1970, and I believe that the total television household and adult impressions of SPANADA wine commercials in Canada have increased significantly since then, especially in light of the information in paragraph 16 of the affidavit of Donald C. Foote, Jr., filed in this proceeding, regarding the rising number of television households in Canada.

11. It has been my experience that the Nielsen Television Index is a statistically reliable measure of television viewing. Gallo and its advertising agencies rely on it as a guide for spending huge sums of money for advertising time. The Nielsen Television Index is based upon the process of scientific sampling, which is the only practical means available for ascertaining information about television-viewing audiences.

12. All SPANADA wine television commercials shown in exhibits to the photoboard affidavit were created by Erwin Wasey, Inc., at my request and placed by Erwin Wasey, Inc., or Young & Rubicam West as spot or network commercials on the television stations and at the times indicated in the affidavits filed in this proceeding of the 46 persons representing those television stations. The chart attached hereto as Exhibit B compiles the information contained in the 46 affidavits of persons representing television stations, the two affidavits of

taires Young & Rubicam West et Erwin Wasey, Inc. Gallo a affecté à cette campagne des sommes importantes; nous y reviendrons au paragraphe 6. Durant l'année qui a suivi le lancement de SPANADA, on a cherché dans cette campagne à lui créer un marché, à établir son caractère unique et à faire connaître la marque auprès des marchands et des consommateurs de vin. Je crois que ce but a été atteint, si l'on en croit les chiffres de ventes, au paragraphe 12 de l'affidavit de A. P. Fenderson, daté du 24 août 1973 et produit en l'espèce. Ces chiffres indiquent en outre que la campagne a continué à produire de bons résultats après la première année.

6. Du 1^{er} septembre 1969 jusqu'au 31 juillet 1973, Gallo a affecté plus de \$5,800,000 à la publicité du vin SPANADA, dont plus de \$2,000,000 avant le 2 novembre 1970. C'est la publicité à la télévision qui a pris la part du lion.

7. J'ai lu l'affidavit que j'ai signé le 15 juin 1973 et qui est produit en l'espèce, et le scénario-maquette qu'il contient m'est familier.

8. Les scénarios-maquettes de toute la publicité faite à la télévision du vin SPANADA de Gallo sont joints à titre de pièces audit affidavit du 15 juin 1973 et la pièce A ci-jointe indique le nombre de fois que le mot SPANADA est montré ou prononcé.

9. J'ai lu les affidavits des personnes suivantes produits en l'espèce: A. P. Fenderson, en date du 24 août 1973, Donald C. Foote, junior, en date du 27 août 1973, A. Victor Pisani, en date du 6 juillet 1973, Bruce R. Bryant, en date du 24 juillet 1973, 46 personnes représentant des stations de télévision américaines situées près de la frontière canado-américaine et trois personnes représentant des publications de l'industrie du vin.

[Le reste du paragraphe a fait l'objet d'une objection, au motif qu'il participe de la nature d'une plaidoirie; je l'ometts donc et je n'en tiens pas compte.]

10. Gallo a continué, après le 2 novembre 1970, à faire une publicité intensive du vin SPANADA à la télévision dans les régions frontalières canado-américaines, et je crois que le nombre de familles et d'adultes au Canada à avoir vu cette publicité a depuis lors augmenté de façon considérable, vu notamment l'augmentation du nombre de familles canadiennes possédant un téléviseur, fait signalé au paragraphe 16 de l'affidavit de Donald C. Foote, junior, produit en l'espèce.

11. D'après mon expérience, les données du Nielsen Television Index relatives à la cote d'écoute sont sûres. Gallo et ses agences publicitaires s'en servent pour affecter judicieusement les sommes énormes que coûte la publicité à la télévision. Les données du Nielsen Television Index sont établies à partir de sondages scientifiques, seule méthode pratique permettant de déterminer qui regarde une émission.

12. Toute la publicité du vin SPANADA destinée à la télévision et décrite dans les pièces jointes à l'affidavit du 15 juin 1973, a été conçue à ma demande par Erwin Wasey, Inc.; cette société, ainsi que la société Young & Rubicam West, ont fait passer cette publicité à la télévision, sous forme de «spots» et de messages de réseau, aux heures indiquées dans les affidavits des 46 personnes représentant ces stations de télévision produits en l'espèce. Dans le tableau ci-joint, la pièce B, se retrouvent les données contenues dans les 46 affidavits de personnes représen-

persons representing the National Broadcasting Company and Columbia Broadcasting System television networks, and Exhibit A attached hereto, to show (a) how many and which United States television stations telecast Gallo SPANADA wine commercials which reached Canada, (b) the cities from which the mentioned stations telecast, (c) the areas in Canada which were reached by the SPANADA wine telecasts, (d) which SPANADA wine commercials (as identified in the photoboard affidavit) were telecast by those stations into Canada, (e) the total number of times which each SPANADA wine commercial was telecast by each station in the period from January 16, 1970, through May 31, 1973, (f) the number of times which each commercial was telecast by each station in the period from January 16, 1970, through November 1, 1970, (g) the total number of visual appearances of the name SPANADA telecast from each station in the period from January 16, 1970, through May 31, 1973, (h) the number of visual appearances of the name SPANADA telecast from each station in the period from January 16, 1970, through November 1, 1970, (i) the total number of audio mentions of the name SPANADA telecast from each station in the period from January 16, 1970, through May 31, 1973, and (j) the number of audio mentions of the name SPANADA telecast from each station in the period from January 16, 1970, through November 1, 1970.

13. The chart attached hereto as Exhibit B shows that a total of 32 United States television stations covering every U.S.-Canadian border state except Montana, North Dakota, and Ohio telecast a total of 982 SPANADA wine commercials that reached into Canadian metropolitan areas in the period from January 16, 1970, through November 1, 1970; and a total of 46 stations covering every U.S.-Canada border state telecast a total of 2,222 SPANADA wine commercials into Canada in the period from January 16, 1970, through May 31, 1973. This latter date was an arbitrary cutoff date chosen by me, and the Gallo SPANADA wine advertising campaign is continuing at the present time on most of the listed stations. The chart also shows that the mentioned telecasts produced a total of 1,201 visual appearances and 2,198 audio mentions of the name SPANADA in the period ending May 31, 1973.

14. The Canadian population figures attached hereto as Exhibit C, taken from the Rand McNally & Company *Commercial Atlas & Marketing Guide*, 1973 edition, citing the 1971 Official Census of Canada, show that the major Canadian areas reached by Gallo SPANADA wine commercials had a potentiality of reaching at least 51.64% of the total population of Canada in the period ending November 2, 1970, and 55.87% of the total population of Canada in the period ending May 31, 1973. The extent to which several major metropolitan areas in Canada were actually reached by Gallo SPANADA wine commercials, and the frequency with which they were reached, are shown in the affidavit of Donald C. Foote, Jr., dated August 27, 1973, filed in this proceeding.

The other Cronkite affidavit A-6(1), referred to as the photoboard affidavit, exhibits copies of eight photoboards representing all the different formats of Gallo SPANADA wine commercials televised in the United States from January 16, 1970 to May 31, 1973.

tant des stations de télévision, dans les deux affidavits de personnes représentant les réseaux de télévision National Broadcasting Company et Columbia Broadcasting System, et dans la pièce A ci-jointe, qui spécifient a) le nombre et l'identité des stations de télévision américaines qui ont diffusé des messages publicitaires du vin SPANADA de Gallo au Canada, b) les villes où ces stations diffusent, c) les régions du Canada où ont été captés ces messages, d) les messages (identifiés dans l'affidavit du 15 juin 1973) diffusés par ces stations et captés au Canada, e) le nombre de fois que chaque message a été diffusé par chaque station entre le 16 janvier 1970 et le 31 mai 1973, f) le nombre de fois que chaque message a été diffusé par chaque station du 16 janvier 1970 au 1^{er} novembre 1970, g) le nombre de fois que le mot SPANADA a été montré dans les messages diffusés par chaque station entre le 16 janvier 1970 et le 31 mai 1973, h) le nombre de fois que le mot SPANADA a été montré dans les messages diffusés par chaque station entre le 16 janvier 1970 et le 1^{er} novembre 1970, i) le nombre de fois que le mot SPANADA a été prononcé dans les messages diffusés par chaque station entre le 16 janvier 1970 et le 31 mai 1973, et j) le nombre de fois que le mot SPANADA a été prononcé dans les messages diffusés par chaque station entre le 16 janvier 1970 et le 1^{er} novembre 1970.

d

13. Il ressort du tableau ci-joint (pièce B) qu'au total 32 stations de télévision américaines, couvrant tous les États frontaliers à l'exception du Montana, du North Dakota et de l'Ohio, ont diffusé en tout 982 messages publicitaires relatifs au vin SPANADA, captés dans des régions métropolitaines du Canada entre le 16 janvier 1970 et le 1^{er} novembre 1970; il ressort en outre qu'au total 46 stations, couvrant tous les États frontaliers, ont diffusé en tout 2,222 de ces messages, captés au Canada entre le 16 janvier 1970 et le 31 mai 1973. C'est moi qui, de façon arbitraire, ai fixé au 31 mai 1973 la fin de la période considérée; la campagne se poursuit toujours sur les ondes de la plupart des stations mentionnées. Le tableau indique aussi qu'au cours de ces messages le mot SPANADA a été montré 1,201 fois et prononcé 2,198 fois pendant la période se terminant le 31 mai 1973.

14. Les données statistiques relatives à la population canadienne ci-jointes (pièce C), tirées de l'édition de 1973 du *Commercial Atlas & Marketing Guide* de la Rand McNally & Company, dont la source est le recensement officiel du Canada de 1971, révèlent que les messages captés dans les régions importantes du Canada pouvaient atteindre 51.64% de la population totale du Canada dans la période se terminant le 2 novembre 1970 et 55.87% dans la période se terminant le 31 mai 1973. L'affidavit de Donald C. Foote, junior, en date du 27 août 1973, produit en l'espèce, indique dans quelle mesure diverses grandes régions métropolitaines du Canada ont été atteintes par ces messages et à quelle fréquence elles l'ont été.

i

L'autre affidavit de Cronkite, la pièce A-6(1), soit l'affidavit du 15 juin 1973, est accompagné de copies de huit scénarios-maquettes représentant les divers messages publicitaires du vin SPANADA de Gallo diffusés aux États-Unis du 16 janvier 1970 au 31 mai 1973.

Next there are 46 affidavits, A-7 to A-52 inclusive, each by the manager, sales manager or other official of a television broadcasting station operating near the United States-Canada border referring to commercial advertisements depicted by the photoboards exhibited to the Cronkite photoboard affidavit and indicating the number of telecasts of such advertising from the broadcasting station prior to November 2, 1970 and from the date to May 31, 1973. Sixteen of these affidavits show no such telecasts prior to November 2, 1970 and can on that account be disregarded, though the exhibits to them or some of them may show telecasts between that date and July 21, 1971, when the opposition was filed. The form of these affidavits leaves something to be desired but in almost all of them the deponent swears, *inter alia*,

- (1) that he is familiar with
 - (a) the extent of reception of his station's telecasts by television sets in Canada;
 - (b) the television programming on his station; and
 - (c) the station's business records relative thereto;
- (2) that said business records show that certain identified items of the appellant's commercials attached to the photoboard affidavit were telecast on his station a particular number of times before November 2, 1970 and a further particular number of times from that date to May 31, 1973, as more particularly shown on a document attached as an exhibit to his affidavit;
- (3) that the exhibit accurately states the date and time of each such commercial telecast;
- (4) that each such commercial was telecast at that date and time; and
- (5) that the signal of his station is received by television sets via signal and/or cable in the particular Canadian communities listed either in the affidavit or in a further exhibit thereto and that the station receives a significant amount of mail and advertising purchase orders from television receivers with Canadian addresses.

The subject matter of these affidavits, which I have described in (2) above, appears to be open to the observation that as proof of the contents of

Viennent ensuite 46 affidavits, pièces A-7 à A-52, chacun souscrit par le directeur, le directeur des ventes ou un autre dirigeant d'une station de télévision diffusant près de la frontière canado-américaine, relatifs aux messages publicitaires décrits aux scénarios-maquettes joints à l'affidavit du 15 juin 1973 et indiquant le nombre de fois que ce message a été diffusé par la station avant le 2 novembre 1970 et de cette date jusqu'au 31 mai 1973. Dans seize de ces affidavits, il est déclaré qu'aucun de ces messages n'a été diffusé avant le 2 novembre 1970; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte, même si les pièces qui y sont jointes, du moins dans certains cas, indiquent qu'il y a eu diffusion entre cette date et le 21 juillet 1971, date de la production de l'opposition. La forme de ces affidavits laisse quelque peu à désirer, mais dans presque tous les cas le signataire affirme notamment sous serment

- (1) qu'il connaît bien
 - a) le nombre de foyers au Canada atteints par les émissions diffusées par sa station;
 - b) la programmation de sa station; et
 - c) les dossiers de la station y afférents;
- (2) que ces dossiers révèlent que certains éléments déterminés des messages de l'appelante joints à l'affidavit du 15 juin 1973 ont été diffusés sur les ondes de sa station un certain nombre de fois avant le 2 novembre 1970 et un certain nombre de fois de cette date jusqu'au 31 mai 1973, précisions qui sont données dans un document joint à son affidavit;
- (3) que ce document précise en outre la date et l'heure de diffusion de chacun de ces messages;
- (4) que ces messages ont été diffusés aux dates et aux heures mentionnées; et
- (5) que les émissions de sa station sont captées par câble ou autrement dans les agglomérations canadiennes mentionnées dans l'affidavit ou dans une pièce jointe à celui-ci et que la station reçoit une quantité importante de courrier et de commandes d'achat de supports publicitaires de personnes résidant au Canada.

La déclaration faite au paragraphe (2) de ces affidavits ne semble pas être conforme aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur la preuve au*

business records and of the truth of matters therein stated it does not comply with the requirements of section 30 of the *Canada Evidence Act*. Assuming that this particular objection is sound there still appears to me to be no valid objection to the sworn statements described in (3) and (4), or to the use of (2) as a description of the telecasts to which they refer. Before making these statements each of these deponents would have had the opportunity to refresh his memory by reference to the business records with which he says he is familiar and in the absence of cross-examination or contradiction I do not think the statements can or should be disregarded. Even eliminating those in which the exhibits have not been identified by the functionary taking the affidavit, these affidavits establish that the appellant's commercials were broadcast at such border television stations a total of more than 300 times in the period between January 16, 1970 and November 2, 1970 at various times of the afternoons and evenings and they thus support in part what is set out in paragraph 13 of the Cronkite affidavit.

Pausing here, on the admissible evidence to which I have already adverted the balance of probabilities weighs heavily in favour of the conclusion that 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. I venture to think it probable that the advertising would have a particular ring to people who were familiar with the Spanish custom referred to in the advertising and who would for that reason be more likely than others to pay particular attention to and remember the mark. The same people would probably be more likely than others to purchase the wine on the market.

Of the remaining affidavits I disregard in their entirety A-53(1) and A-54(1) as hearsay and not admissible under section 30 of the *Canada Evidence Act* as proof of the contents of business records. I also disregard A-57 as inadmissible hearsay. Exhibits A-55, A-56 and A-58 appear to me to be admissible as the opinions of three per-

Canada relatives à la preuve du contenu de pièces et de la véracité de ce qui y est déclaré. Admettons que cette objection soit fondée; il n'y a toujours pas, à mon avis, d'objection valide aux déclarations assermentées visées aux paragraphes (3) et (4) ni à l'utilisation du paragraphe (2) pour décrire les émissions qui y sont mentionnées. Avant de faire ces déclarations, chacun des témoins a pu, je suppose, se rafraîchir la mémoire en consultant les dossiers qu'il dit bien connaître et, en l'absence de contre-interrogatoire et de contradiction, je ne crois pas que ces déclarations puissent ou doivent être écartées. Même si on éliminait celles où les pièces n'ont pas été identifiées par le fonctionnaire qui a reçu le serment, ces affidavits établissent que les messages de l'appelante ont été diffusés par ces stations de télévision frontalières plus de 300 fois entre le 16 janvier 1970 et le 2 novembre 1970 à différentes heures de l'après-midi et de la soirée et ils appuient donc en partie le paragraphe 13 de l'affidavit de Cronkite.

Résumons. Si l'on se fonde sur les éléments admissibles de preuve dont il a été question ci-dessus, on conclura fort probablement, dans l'ensemble, que 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. Il me semble probable que cette publicité a connu un succès tout particulier auprès des personnes qui connaissent la coutume espagnole à laquelle elle fait allusion et qui, pour cette raison, y sont particulièrement réceptifs, c'est-à-dire des clients éventuels.

Quant aux autres affidavits, je ne tiens aucun compte des affidavits A-53(1) et A-54(1), au motif qu'il s'agit de ouï-dire, inadmissible en vertu de l'article 30 de la *Loi sur la preuve au Canada* pour prouver le contenu des dossiers. Il en va de même de la pièce A-57. Les pièces A-55, A-56 et A-58 me semblent admissibles, car il s'agit de l'opinion

sons of long experience in the advertising business as to the extent of viewing in Canada of United States border stations. These opinions support the conclusion I reach on the other evidence that the SPANADA advertising commercials telecast by such border transmitting stations were viewed by a substantial number of Canadian viewers. The opinions are no doubt based in part on hearsay, some of which is set out, but the deponent being qualified by his knowledge and experience to express an opinion on the subject, the fact that to some extent the opinion may be based on hearsay goes only to its weight and not to its admissibility.

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.²

The learned Trial Judge dealt with this ground of opposition in the following passage of his judgment:

I propose dealing firstly with the ground of attack under section 37(2)(d), namely, that the respondent's proposed mark is not distinctive. Distinctive is defined in section 2 of the Act as follows:

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

The appellant's submission is that on the evidence in this case, substantial advertising by it of its registered U.S. mark SPANADA on U.S. television stations near the Canadian border with substantial reception thereof by a large portion of the Canadian public has been established. Thus, the appellant contends that the respondent has not established that its (respondent's) identical mark actually distinguishes its (respondent's) wares from the appellant's wares. However, it was held in *Lime Cola Co. v. Coca Cola Co.* [1947] Ex.C.R.

² Compare *Richfield Oil Corporation v. Richfield Oil Corporation of Canada Ltd.* [1955] Ex.C.R. 17 per Thorson P. at page 24.

de trois personnes possédant une longue expérience dans le domaine de la publicité et qui connaissent bien la cote d'écoute au Canada des stations frontalières américaines. Cette opinion étaye ma conclusion, tirée du reste de la preuve, selon laquelle ces messages diffusés par des stations frontalières ont été vus par un nombre important de téléspectateurs au Canada. L'opinion de ces personnes est sans doute basée en partie sur du oui-dire, dont une partie est présentée comme telle, mais les témoins étant compétents, en raison de leurs connaissances et de leur expérience, à donner une opinion sur la question, cela ne peut que diminuer la valeur probante du témoignage, non le rendre inadmissible.

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 américaines².

Voici l'extrait du jugement du savant juge de première instance qui traite de ce motif d'opposition:

Je suggère d'aborder en premier lieu le moyen d'opposition prévu à l'article 37(2)d), savoir, que la marque projetée de l'intimée n'est pas distinctive. Le mot «distinctif» est défini comme suit à l'article 2 de la Loi:

«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;

Aux dires de l'appelante, la preuve en l'espèce a démontré que cette dernière a entouré sa marque de commerce SPANADA enregistrée aux États-Unis d'une publicité importante sur les ondes de stations américaines de télévision situées près de la frontière canadienne dont la diffusion était captée par une partie importante du public canadien. Ainsi, l'appelante soutient que l'intimée n'a pas établi que sa marque identique distingue réellement ses marchandises de celles de l'appelante. Cependant, il a été jugé dans l'affaire *Lime Cola Co. c. Coca*

² Comparer *Richfield Oil Corporation c. Richfield Oil Corporation of Canada Ltd.* [1955] R.C.É. 17, le président Thorson, à la page 24.

180, that evidence that a mark has been used in a foreign country is not evidence that it is distinctive in Canada. A similar view was expressed by Viscount Dunedin in *Reddaway's Application* (1927) 44 R.P.C. 27 at page 37, where he said:

I agree with Mr. Justice Tomlin who said: "Though evidence of user in another country may be some evidence of an inherent quality of distinctiveness, it cannot be evidence that the mark is adapted to distinguish in the market of this country."

In the case at bar, there is no evidence whatsoever that appellant's mark has become distinctive in Canada. No affidavits were filed from any members of the wine industry in Canada or from members of the consuming public in Canada to the effect that they had seen appellant's SPAÑADA advertisements on the U.S. television stations and that, as a result, appellant's mark had become distinctive to them. There is no evidence before me from which I could possibly conclude that the appellant has established distinctiveness in its mark in Canada.

Since the appellant's mark has not become distinctive in Canada, the distinctiveness argument cannot be used as a bar to the respondent's application for registration.

I also have the opinion that advertising by itself does not qualify as use. It is conceded here that the appellant has not marketed any wares in Canada. Therefore the appellant has not used its mark in Canada within the meaning of section 4(1) of the Act, and accordingly does not come within the definition of "distinctive" contained in section 2 of the Act (*supra*).

It appears to me that what has been considered in this passage is whether it has been established by the evidence that the effect of the advertising was that the trade mark was distinctive of the appellant's wares at the material time. Having concluded that the evidence did not establish that the mark was distinctive of the appellant's wares within the meaning of section 2 the learned Trial Judge seems to have concluded that it followed that the mark was adapted to distinguish the wine of the respondent.

With respect, as I have already indicated, I do not think it follows from a finding that the mark was not distinctive of the appellant that it was "adapted to distinguish" the goods of the respondent and for that reason distinctive of the respondent or its goods.

In *Williamson Candy Company v. W. J. Crothers Company*³ the facts, as described in the judg-

³ [1924] Ex.C.R. 183.

Cola Co. [1947] R.C.É. 180 que la preuve de l'emploi d'une marque dans un pays étranger ne constitue pas une preuve de son caractère distinctif au Canada. Le Vicomte Dunedin a exprimé une opinion semblable dans l'arrêt *Reddaway's Application* (1927) 44 R.P.C. 27 à la page 37 où il a déclaré:

^a [TRADUCTION] Je souscris à l'opinion de M. le juge Tomlin qui a dit: «Bien que la preuve de l'emploi d'une marque en pays étranger puisse constituer une certaine preuve d'un élément propre au caractère distinctif, cela ne peut prouver que la marque est susceptible d'apporter une distinction sur le marché de ce pays.»

^b En l'espèce, il n'y a absolument aucune preuve que la marque de l'appelante est devenue distinctive au Canada. On n'a produit aucun affidavit de membres de l'industrie du vin au Canada ou de consommateurs canadiens, déclarant qu'ils avaient vu sur les ondes de stations américaines de télévision de la publicité portant sur la marque SPAÑADA de l'appelante et que, par conséquent, la marque de l'appelante avait acquis, à leurs yeux, un caractère distinctif. Je ne dispose d'aucune preuve qui me permettrait de conclure que l'appelante a démontré le caractère distinctif de sa marque au Canada.

^c Puisque la marque de l'appelante n'est pas devenue distinctive au Canada, l'argument du caractère distinctif ne peut constituer une fin de non-recevoir à la demande d'enregistrement de l'intimée.

^d Je suis également d'avis qu'en elle-même la publicité d'un produit ne suffit pas à consacrer son emploi. Il est admis en l'espèce que l'appelante n'a vendu aucune marchandise au Canada. Par conséquent, l'appelante n'a pas employé sa marque au Canada au sens de l'article 4(1) de la Loi, et, de ce fait, elle n'entre pas dans le cadre de la définition du mot «distinctif» contenue à l'article 2 de la Loi (précité).

^e D'après moi, cet extrait porte sur la question de savoir si la preuve a établi que la publicité a eu pour effet de rendre la marque de commerce distinctive des marchandises de l'appelante à l'époque considérée. Ayant conclu dans le sens de la négative (le mot «distinctive» est défini à l'article (2)), le savant juge de première instance semble avoir conclu qu'il s'ensuivait que la marque était adaptée à distinguer le vin de l'intimée.

^f En toute déférence, il ne me semble pas, je l'ai déjà dit, que si la marque n'était pas distinctive de l'appelante, elle était de ce fait «adaptée à distinguer» les marchandises de l'intimée et, par conséquent, distinctive de l'intimée ou de ses marchandises.

^g Dans l'affaire *Williamson Candy Company c. W. J. Crothers Company*³, il ressort des faits

³ [1924] R.C.É. 183.

ment of Maclean J., show that the plaintiff, a confectionery manufacturer and distributor in Chicago, had adopted and used in 1920 the trade mark "Oh Henry" to identify its goods. Registration of the mark was obtained in the United States in February 1922. In May 1922 the defendant, a manufacturer of confectionery and biscuits at Kingston, Ontario, sought and obtained registration of the same mark under the *Trade Marks and Designs Act*. The judgment went on to say [at pages 184-185]:

The plaintiff did not attempt to prove any user of his trade-mark in Canada, apparently no sales of his confectionery ever having been made here. Counsel on behalf of the defendant admitted that the plaintiff had, prior to and since the defendant's registration, advertised in American publications, many of which had substantial circulation in Canada, its confectionery under the trade-mark in question. There is no doubt, I think, but that the plaintiff advertises very extensively. It is not alleged that the defendant ever obtained the plaintiff's consent to the registration of this mark.

The plaintiff sued for expungement. At pages 191-192, Maclean, J. said:

The use of trade-marks was adopted to distinguish one person's goods from those of another, on the market, and to prevent one person selling his goods as those of another. The system was designed to encourage honest trading, and the protection of the buying public. One may safely say that our Trade-Marks Act was not enacted to encourage in Canada the adoption of foreign registered marks, even if there were no user by the foreign registrant here. That would cause confusion and deception, just the thing that trade-marks were supposed to avoid, and it would be a fetter upon trade, another thing quite foreign to the purposes of trade-marks. Trade-mark legislation was designed as much for the benefit of the public, as for the users of trade-marks.

If such a practice were knowingly permitted by all countries, the use of trade-marks would end in hopeless confusion and bring about a result which trade-marks were originally supposed to avoid. Happily the tendency is always towards the protection of marks registered in another country. In fact a convention exists today, to which many important countries are parties, which provides for a system of international registration. In so far as possible each country should I think respect the trade-marks of the other country, or else international trade and public interests would suffer. I think knowledge of foreign registration and user, of a mark applied to the same class of goods, as in this case, and particularly where the foreign user is in a contiguous country using the same language, and between which travel is so easy, and advertising matter so freely circulates, should in most cases be a bar to registration knowingly, of that mark here. This should be particularly true where, as in this case, the plaintiff's advertising, circulating substantially in Canada, might very likely mislead the public into thinking that

exposés dans le jugement du juge Maclean que la demanderesse, fabricant et distributeur de confiseries à Chicago, avait adopté et employé en 1920 la marque de commerce «Oh Henry» pour identifier ses marchandises. Elle a obtenu l'enregistrement de la marque aux États-Unis en février 1922. En mai 1922, la défenderesse, fabricant des confiseries et de biscuits à Kingston (Ontario), a demandé et obtenu l'enregistrement de la même marque en vertu de la *Loi des marques de commerce et dessins de fabrique*. Voici un extrait de la décision [aux pages 184-185]:

[TRADUCTION] La demanderesse n'a pas tenté de prouver un emploi quelconque de sa marque de commerce au Canada, où elle semble ne jamais avoir vendu de confiseries. L'avocat de la défenderesse a admis que la demanderesse avait, avant et après l'enregistrement effectué par la défenderesse, annoncé sa confiserie sous la marque de commerce en question dans des publications américaines qui, dans plusieurs cas, avaient une large diffusion au Canada. Il ne fait pas de doute, me semble-t-il, que la demanderesse fait beaucoup de publicité. La défenderesse ne prétend pas avoir obtenu le consentement de la demanderesse à l'enregistrement de cette marque.

La demanderesse a intenté une action en radiation. Le juge Maclean a déclaré aux pages 191-192:

[TRADUCTION] On a commencé à utiliser les marques de commerce pour distinguer les marchandises d'une personne et pour empêcher qu'une personne ne vende ses marchandises en les présentant comme celles d'une autre. Ce système a pour but d'encourager le commerce honnête et de protéger le consommateur. Il n'y a pas de doute que notre loi sur les marques de commerce n'a pas été édictée pour promouvoir au Canada l'adoption de marques étrangères déposées, même dans le cas où le détenteur étranger ne l'emploie pas au Canada. Cette situation créerait de la confusion et favoriserait la duperie, précisément ce qu'on cherche à éviter, et gênerait le commerce, ce qui est aussi aux antipodes du but visé. La législation relative aux marques de commerce vise autant la protection du public que celle des usagers.

Si tous les pays autorisaient sciemment une telle pratique, il en résulterait un fouillis inextricable, situation à laquelle les marques de commerce avaient justement pour but de parer. Heureusement, on a toujours tendance à protéger les marques enregistrées à l'extérieur du Canada. En fait, plusieurs pays importants sont maintenant signataires d'une convention qui prévoit un système international d'enregistrement. Dans la mesure du possible, chaque pays, me semble-t-il, doit respecter les marques de commerce étrangères, pour éviter de mettre en péril le commerce international et de nuire à l'intérêt public. La connaissance de l'enregistrement et de l'emploi à l'extérieur du Canada d'une marque utilisée en liaison avec le même type de biens, comme en l'espèce, particulièrement si l'usager est dans un pays voisin où la langue est la même, s'il est très facile de voyager d'un pays à l'autre et si la publicité circule très librement, sont des éléments qui, dans la plupart des cas, devraient, d'après moi, nous inciter à refuser d'enregistrer sciemment cette marque de commerce au Canada. A plus forte

the defendant's goods were the same as the advertised goods of the plaintiff. The conspicuous presentation of the word mark on the label would influence the eye to that conclusion, notwithstanding the less conspicuous but clearly printed matter on the label, indicating the name of the maker of the goods. That rule would impose no hardship on any person. Conceivably there might be instances when this principle might well be ignored. The case of innocent user and registration is quite a different thing altogether and need not here be considered. Again if the plaintiff had neglected to apply for registration here for a long number of years after his registration in the United States possibly a different view might be taken of the case. That might be construed as a deliberate abandonment of this market, or of the mark in this market. I do not think that contention can yet fairly be made. The defendant registered the mark, in Canada, within four months, after the plaintiff registered in the United States.

In view of the facts before me I am of the opinion that the registration in question was improperly made. The defendant was not the *proprietor* of the mark, and was not entitled to register the same and it should be expunged. Neither was the defendant the first to use the mark to his knowledge. The discretion placed in the Minister by section 11, and now in this court, may well be exercised against the defendant's registration, and I am of the opinion that the defendant's registration is calculated to deceive or mislead the public, and for that reason also, the defendant's registered mark should be expunged. [Emphasis added].

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.⁴

At page 380 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 made by

⁴ [1925] S.C.R. 377.

raison lorsque, comme en l'espèce, la publicité de la demanderesse largement diffusée au Canada, est très susceptible d'inciter le public à croire que les marchandises de la défenderesse sont les mêmes que celles annoncées par la demanderesse. Étant donné l'importance visuelle du nom de la marque de commerce sur l'étiquette, c'est ce que les gens croiront, même si le nom du fabricant est clairement imprimé (moins en vue cependant) sur l'étiquette. Cette règle ne serait préjudiciable à personne. On peut imaginer des cas où il y aurait lieu de déroger à ce principe. Le cas de celui qui fait enregistrer et emploie une marque de commerce sans savoir qu'elle existe déjà est une toute autre question et ne nous intéresse donc pas. Ou encore si la demanderesse avait laissé passer de nombreuses années après l'enregistrement aux États-Unis avant de demander l'enregistrement au Canada, la solution serait peut-être différente. Cette attitude pourrait s'interpréter comme une décision d'abandonner ce marché ou la marque de commerce dans ce marché. Il serait prématuré en l'espèce, me semble-t-il, de faire une telle prétention. La défenderesse a enregistré la marque au Canada dans les quatre mois de l'enregistrement de celle-ci par la demanderesse aux États-Unis.

A la lumière des faits qui m'ont été présentés, je décide que l'enregistrement a été fait sans droit. La défenderesse n'était pas *propriétaire* de la marque et n'avait pas le droit de l'enregistrer; l'inscription doit donc être radiée. La défenderesse savait en outre qu'elle n'était pas la première à employer cette marque. Le pouvoir discrétionnaire conféré au Ministre par l'article 11, que peut maintenant exercer cette cour, peut à bon droit être exercé contre l'enregistrement fait par la défenderesse, et je suis d'avis que cet enregistrement vise à tromper le public ou à l'induire en erreur, autre motif en justifiant la radiation. [C'est moi qui souligne].

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 suprême⁴ 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:

[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 elle justifie

⁴ [1925] R.C.S. 377.

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 section 37(2)(d) of the *Trade Marks Act* should therefore be sustained.

In the course of argument counsel referred to the judgment of Cattanach J. in *Marineland Inc. v. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*⁵ where a similar objection of lack of distinctiveness was made in opposition to the defendant's application for registration of "MARINELAND" as its trade mark in respect of services. The case, as I read it, is one where prior to the application for registration there had been use of the trade mark by the defendant to distinguish his services in Canada and the question fell to be resolved on the first part of the definition of "distinctive" in section 2 of the Act, that is to say, whether it "actually" distinguished the services of the defendant, rather than on the alternative expression "adapted so to distinguish them". The case, as I read it, is thus distinguishable from the present and is, in any event, a decision on the particular facts, but there are in the reasons of the learned Trial Judge certain expressions of opinion which, if intended to be of general application, appear to be in conflict, at least to some extent, with the view I have formed in the present case. To the extent that there is such conflict I am unable to adopt or follow what was said in that case.

This conclusion makes it unnecessary to consider the other grounds of opposition, that is to say, those based on section 37(2)(c) and the standard of proof of making a mark well known in Canada that will serve for the purposes of section 5, and that based on section 29, and I express no opinion on them. With respect to section 5 there appear to

⁵ [1974] 2 F.C. 558.

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.

^a 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 ^b 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.

^c Dans les plaidoiries, on a renvoyé à la décision du juge Cattanach dans l'affaire *Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd.*⁵, où ^d une objection analogue fondée sur le défaut de caractère distinctif a été faite à la demande d'enregistrement du nom «MARINELAND» présentée par la défenderesse, qui voulait en faire la marque de commerce qu'elle emploierait en liaison avec ses ^e services. Si je comprends bien, dans ce cas-là, la défenderesse avait employé la marque de commerce pour distinguer ses services au Canada avant la demande d'enregistrement et c'est la première partie de la définition de «distinctive», à ^f l'article 2 de la Loi, qui s'appliquait; la question était de savoir si elle distinguait «véritablement» les services de la défenderesse et non pas de savoir si elle était «adaptée à les distinguer». Cette affaire, me semble-t-il, peut donc être distinguée de la ^g présente affaire; il s'agit d'ailleurs d'un cas d'espèce. Il y a néanmoins dans les motifs du jugement des opinions qui, si elles se veulent d'application générale, semblent entrer en conflit, du moins jusqu'à un certain point, avec la position que j'ai ^h adoptée en l'espèce. Dans la mesure de cette incompatibilité, je suis incapable d'adopter ou de suivre lesdites opinions.

ⁱ Étant donné cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'étudier les autres motifs d'opposition, c'est-à-dire celui qui est basé sur l'article 37(2)c) et la preuve requise pour établir qu'une marque est bien connue au Canada aux fins de l'article 5, et le motif fondé sur l'article 29; je n'exprime en conséquence aucune opinion sur ces questions. Il semble ^j

⁵ [1974] 2 C.F. 558.

be expressions of opinion in *Wian v. Mady*⁶, the judgment of the Trial Division in the present case and in the *Marineland* case. I mention these simply to observe that they do not appear to me to apply to the point on which, in my opinion, this appeal succeeds.

I would allow the appeal and direct the Registrar of Trade Marks to refuse the respondent's application.

The appellant is entitled to its costs in this Court and in the Trial Division.

* * *

RYAN J.: I concur.

* * *

LE DAIN J.: I concur.

que des opinions ont été exprimées relativement à l'article 5 dans l'arrêt *Wian c. Mady*,⁶ dans la décision du tribunal de première instance dans la présente affaire et dans l'arrêt *Marineland*. Si j'en fais mention, c'est simplement pour signaler que ces opinions ne me semblent pas s'appliquer à la question qui, à mon avis, détermine l'issue du présent litige.

J'accueille l'appel et j'ordonne au registraire des marques de commerce de rejeter la demande de l'intimée.

L'appelante a droit à ses frais dans cette cour et dans la Division de première instance.

c

* * *

LE JUGE RYAN: Je souscris.

* * *

d LE JUGE LE DAIN: Je souscris.

⁶ [1965] 2 Ex.C.R. 3.

⁶ [1965] 2 R.C.É. 3.