

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION PAR  
XS Energy, LLC à la demande d’enregistrement  
No. 1129235 pour la marque de commerce ISO-  
PRO XS produite par Frank Petrillo**

**I Les Procédures**

M. Frank Petrillo (le. « Requéant ») a déposé le 28 janvier 2002 une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce ISO-PRO XS (la « Marque »), fondée sur un emploi depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001 en liaison avec les marchandises suivantes : suppléments diététiques, alimentaires, et substituts de repas nommément : barre nutritive enrichie de protéine, barre nutritive à haute teneur en énergie, boisson enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux ou liquide, poudre de protéines, vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide, protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide, fortifiants et tonifiants à bases de protéines et/ou glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides aminés sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide (« Marchandises »).

Cette demande fut publiée le 10 septembre 2003 dans le journal des marques de commerce pour fins d’opposition.

XS Energy, LLC (« l’Opposante ») a déposé le 20 novembre 2003 une déclaration d’opposition.

Les motifs d’opposition sont essentiellement les suivants:

- 1) En vertu des dispositions des articles 38(2)(a) et 30 de la loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« loi »), la demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences de la loi en ce que le Requéant n’a pas employé la Marque en liaison avec les Marchandises à la date de premier emploi alléguée dans la demande d’enregistrement;
- 2) En vertu des dispositions de l’article 2 de la loi, la Marque n’est pas distinctive ou apte à distinguer les Marchandises en raison de l’usage dans le marché Nord Américain et au Canada de marques de commerces similaires.

Le Requéant a produit le 3 juin 2004 une contre-déclaration d’opposition niant essentiellement les motifs d’opposition ci-haut décrits. L’Opposante a produit en preuve l’affidavit de Katherine

Busse alors que le Requérant produisait son propre affidavit. M. Petrillo fut contre-interrogé. Les parties n'ont pas produit un plaidoyer écrit et une audience fut tenue.

## **II La preuve au dossier**

Mme Busse est recherchiste en matière de marques de commerce. Elle a procédé le 1er décembre 2004 à une recherche utilisant la base de données CDNameSearch qui contient les informations au registre des marques de commerce. Elle a produit des extraits de cette base de données concernant les marques de commerce suivantes :

XS et graphisme, numéro de demande d'enregistrement 1160402;  
XS POWER DRINK, certificat d'enregistrement TMA611309.

M. Petrillo allègue être propriétaire de la marque de commerce ISO-PRO, certificat d'enregistrement LMC584984 et a produit une photocopie d'un extrait du registre des marques de commerce à partir du site Strategis pour appuyer ses dires. Il a produit des factures attestant qu'elles représentaient l'achat d'étiquettes portant la Marque afin de prouver l'emploi de la Marque depuis au moins mai 2000. Les factures produites sont celles d'une autre entité soit Custom Nutritionals Inc et contrairement à ce qui est allégué il ne semble pas que ces factures représentent l'achat d'étiquettes. De plus les factures réfèrent à la marque de commerce ISO PRO et non la Marque. Il a produit une photocopie d'une photographie d'une des Marchandises portant la Marque. Finalement les autres allégations constituent de l'argumentation sur des questions de droit à être décidées par le registraire et je ne tiendrai donc pas compte de ces commentaires.

Durant son contre-interrogatoire il a affirmé que Custom Nutritions (sic) Inc fabrique les Marchandises pour le Requérant. Il affirme que Ultimate Muscle Media Inc et BNC Lasalle, deux entités dont les noms apparaissent sur les factures produites, sont des compagnies lui appartenant. Il a produit une étiquette sur laquelle apparaît la Marque et le nom LTN Development comme étant le fabricant du produit au Canada. Il n'y a aucune information au dossier quant au lien juridique qui pourrait exister entre le Requérant et LTN Development.

### **III Le droit applicable**

Dans le cadre de procédures en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque de commerce, l'Opposante doit présenter suffisamment d'éléments de preuve concernant les motifs d'opposition qu'elle soulève afin qu'il soit apparent qu'il existe des faits qui peuvent supporter ces motifs d'opposition. Si l'Opposante rencontre cette exigence, la Requérente devra convaincre le registraire, selon la prépondérance de la preuve, que les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque. [Voir *Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd.* (1982), 61 C.P.R. (2d) 53, *Joseph Seagram & Sons Ltd. v. Seagram Real Estate Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 et *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Limited*, (1990), 30 C.P.R. (3d) 293]

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. La date pertinente pour le motif fondé sur l'article 30 est la date de dépôt de la demande d'enregistrement [voir *Georgia Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.*, (1984) 3 C.P.R. (3d) 469]. Il est généralement reconnu que la date de dépôt de la déclaration d'opposition (le 20 novembre 2003) représente la date pertinente pour analyser le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif de la Marque. [Voir *Andres Wines Ltd. and E&J Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 (F.C.A.) à la page 130, *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 à la page 424 (F.C.A), et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc v. Stargate Connections Inc.* [2004] F.C. 118]

### **IV Analyse des motifs d'opposition**

Lors de l'audience l'agente de l'Opposante a indiqué qu'elle n'entendait pas faire de représentations sur le second motif d'opposition. Ceci est compréhensible. D'une part je ne crois pas que, tel que libellé, il constitue un motif d'opposition valable. Nonobstant ce qui précède, il n'y a aucune preuve d'emploi de marques de commerce au Canada qui pourrait remettre en question le caractère distinctif de la Marque. Pour tous ces motifs je rejette le second motif d'opposition car l'Opposante ne s'est pas déchargé de son fardeau initial de preuve.

Concernant le premier motif d'opposition, l'Opposante soulève deux arguments techniques :

- a) L'Opposante ne pouvait déclarer avoir employé la Marque depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2001 car cette date correspond à un jour férié au Canada;
- b) Il apparaît de la preuve au dossier que la Marque est employée par LTN Development et non le Requéran. Il n'y a aucune preuve au dossier prouvant que cette dernière fabrique les Marchandises en vertu d'une licence conclue avec le Requéran. Ainsi s'il y a eu emploi de la Marque par LTN Development, le Requéran ne peut bénéficier de cet emploi.

Il n'y a pas de preuve au dossier que le 1<sup>er</sup> janvier est un congé férié au Canada. Toutefois je peux prendre connaissance judiciaire de ce fait. M. Martin, membre de la commission d'opposition des marques de commerce, dans l'affaire *Thomson Research Associates Ltd. c. Daisyfresh Creations Inc*, (1983) 81 C.P.R.(2d) 27, avait déterminé que la référence à une date de premier emploi d'une marque de commerce correspondant à un jour férié soulevait un doute sérieux quant à la véracité de cette affirmation surtout en l'absence de preuve d'emploi de la Marque à ladite date [voir aussi *Mexx International B.V. c. Poulin* (2004) 35 C.P.R. (4th) 241]. Ce doute est jugé suffisant pour renverser le fardeau de preuve vers le Requéran. [Voir *Hearst Communications Inc. c. Nesbitt Burns Corp.*, (2000) 7 C.P.R. (4th) 161] L'absence de preuve d'emploi de la Marque à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2001, dans les circonstances ci-haut décrites, fait en sorte que je dois accueillir le premier motif d'opposition.

M. Petrillo, ni dans son affidavit ni durant son contre-interrogatoire, a expliqué la relation qui pourrait exister entre lui et LTN Development. Il a bien tenté de le faire lors de l'audience mais je ne peux accepter de témoignage ou de la preuve à ce moment tardif. Il s'ensuit que même si je pouvais conclure à l'emploi de la Marque à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2001, cet emploi ne pourrait bénéficier au Requéran par le biais de l'article 50 de la loi car il n'y a absence de preuve de licence écrite, verbale ou implicite entre le Requéran et LTN Development. Donc j'accueillerais également le premier motif d'opposition pour ces raisons supplémentaires.

#### **IV Conclusion**

En raison des pouvoirs qui m'ont été délégués par le registraire des marques de commerce en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je repousse la demande du Requérant pour l'enregistrement de la Marque, le tout selon les dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

DATÉ À BOUCHERVILLE, QUÉBEC, CE 18 DÉCEMBRE 2007.

Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce