



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 62
Date de la décision : 2014-03-18

TRADUCTION

**DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
produite par Frank Petrillo à l’encontre
de la demande d’enregistrement
n° 1,493,682 pour la marque de commerce
PRO ISOLATE 65 au nom de Canadian
Supplement Trademark Ltd.**

[1] Canadian Supplement Trademark Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce PRO ISOLATE 65 aux fins d'emploi en liaison avec les suppléments alimentaires. Frank Petrillo (l'Opposant) est le propriétaire de la marque de commerce ISO-PRO qui est employée en liaison avec des poudres de protéine et autres produits enrichis de protéines. M. Petrillo s'est opposé principalement à cette demande, parce que la marque de commerce PRO ISOLATE 65 crée de la confusion avec sa marque de commerce déposée ISO-PRO préalablement employée et l'emploi antérieur de celle-ci.

[2] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que cette demande d'enregistrement doit être repoussée.

Contexte

[3] Le 26 août 2010, la Requérante a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce PRO ISOLATE 65 (la Marque) sur la base d'un emploi projeté en liaison avec un

supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition corporelle et accroître la masse (les Marchandises). La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 16 février 2011. Depuis la production de la demande d'enregistrement, la Requérante a fusionné avec plusieurs sociétés pour former Northern Innovations Holding Corp.

[4] Le 20 juin 2011, l'Opposant s'est opposé à la demande sur le fondement de plusieurs motifs. L'Opposant a allégué la non-conformité à l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi) comme fondement de deux de ses motifs d'opposition. Les autres motifs sont fondés sur l'établissement de la probabilité de confusion entre l'enregistrement n° LMC584,984 pour ISO-PRO de l'Opposant et son emploi et/ou sa révélation de cette marque de commerce (voir les articles 2 et 16 de la Loi). La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposant.

[5] La preuve de l'Opposant est composée d'un affidavit en son nom. La Requérante a produit en preuve l'affidavit d'Eric Hesse, chef de marque de Sports Nutrition d'Iovate Health Sciences International Inc., une société affiliée de la Requérante. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[6] Bien que divers motifs d'opposition soient invoqués, la question décisive à trancher est celle de savoir si la marque de commerce visée dans la demande, PRO ISOLATE 65, crée de la confusion avec la marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant. La plus ancienne date pertinente servant à évaluer la question de confusion est la date à laquelle la demande a été produite, soit le 26 août 2010, alors que la plus récente date pertinente est la date de ma décision : pour un examen des dates pertinentes dans les procédures d'opposition, voir *American Assn of Retired Persons c. Canadian Assn of Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198 (CF 1^{re} inst) à 206-208.

[7] Avant de me pencher sur la question de la confusion entre les marques des parties, j'estime nécessaire d'énoncer certaines exigences techniques relativement (i) à l'obligation qu'a

l'Opposant de corroborer les allégations qui figurent dans la déclaration d'opposition et (ii) à l'obligation qu'a la Requérante de démontrer le bien-fondé de sa cause.

[8] En ce qui concerne le point (i) ci-dessus, il incombe à l'Opposant de démontrer les faits contenus dans les allégations qu'il a invoquées dans la déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst.) à 298. La présence d'un fardeau de preuve pour l'Opposant à l'égard d'une question donnée signifie que la preuve doit être suffisante pour qu'il soit possible de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question. Quant à l'élément (ii) susmentionné, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par l'Opposant (concernant les allégations pour lesquelles l'Opposant s'est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). Le fardeau imposé à la Requérante signifie que si une conclusion déterminante ne peut être tirée une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée en sa défaveur.

Motifs d'opposition qui peuvent être rejetés sommairement

Motif d'opposition fondé sur l'article 30b)

[9] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30b) allègue que la Requérante n'a pas employé la marque de commerce PRO ISOLATE 65 au Canada depuis au moins 2005. Puisque la demande d'enregistrement est fondée sur un emploi projeté, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[10] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) allègue que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque, parce qu'un tel emploi aurait pour effet de diminuer la valeur de l'achalandage relativement à l'enregistrement de la marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant, ce qui est contraire à l'article 22 de la Loi. Ni le registraire ni la Cour fédérale n'a décidé si un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) et soulevant la violation de l'article 22 constitue un motif d'opposition valable [*Parmalat Canada Inc. c. Sysco Corp.* 2008 CF 1104, (2008), 69 CPR (4th) 349 (CF), aux para 38 à 42]. Même si j'estimais ce motif d'opposition valide, il ne pourrait nullement être retenu, puisque l'Opposant n'a fourni

aucune preuve étayant la probabilité d'une diminution de la valeur de l'achalandage [voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée* 2006 CSC 23 (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC), aux para 46 et 63 à 68]. Il n'aurait donc aucune chance de succès. Par conséquent, ce motif d'opposition est rejeté.

Article 16(1)a)

[11] L'Opposant a fait valoir que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en vertu de l'article 16(1)a) parce que la Requérante a employé la Marque avant la date de dépôt. L'article 16(1)a) porte sur la question de savoir si une marque de commerce qui a été employée ou révélée antérieurement crée de la confusion avec la marque de commerce, l'application ou le nom commercial de la marque de commerce d'une autre partie. Puisque la demande d'enregistrement est fondée sur un emploi projeté, l'article 16(1)a) ne s'applique pas et ce motif d'opposition est rejeté.

Autres motifs d'opposition

[12] L'Opposant a également fait valoir des motifs d'opposition fondés sur les articles 38(2)b)/12(1)d), 38(2)c)/16(3)a) et 38(2)d)/2 de la Loi. Chacun de ces motifs d'opposition est fondé sur une allégation de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d)

[13] À titre préliminaire, je remarque qu'il y a une erreur typographique au paragraphe 10c) de la déclaration d'opposition qui mentionne le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) et fait référence à la marque de commerce RIPPED FX8. Lorsque la déclaration d'opposition est considérée dans son ensemble, cependant, il est évident que l'Opposant s'appuie sur son enregistrement n° LMC584,984 de la marque de commerce ISO-PRO pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

- (1) Barre nutritive enrichie de protéine, barre nutritive à haute teneur en énergie. (2) Boisson enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux ou liquide. (3)

Poudres de protéines. (4) Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide. (5) Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide. (6) Fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou de glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides aminés sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide.

[14] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire pour confirmer que l'enregistrement est en règle en date d'aujourd'hui et que, par conséquent, l'Opposant s'est acquitté du fardeau qui lui incombait [*Quaker Oats Co of Canada c. Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d) 410 à 411-412 (COMC)].

[15] Il y a probabilité de confusion dans les cas où l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure que les marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne (article 6(2) de la Loi). Aux fins de cette appréciation, je dois prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles ont été révélées; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[16] Cette énumération n'est pas exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces critères varie selon les circonstances de l'espèce [*Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 SCR 772 (CSC) au para 54]. Je me fie également à l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans *Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au para 49, selon laquelle le critère de l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'examen de la probabilité de confusion.

La preuve de l'Opposant

[17] L'Opposant a produit son propre affidavit. M. Petrillo déclare que les produits alimentaires ISO-PRO sont vendus par [TRADUCTION] « différentes sociétés exploitantes » desquelles il est l'unique actionnaire et directeur (para 2 de l'affidavit de M. Petrillo). Un examen

des étiquettes de produit et de la publicité représentatives (pièces B et C) montre que la poudre de protéines est fabriquée par LTN Development. De plus, l'une des publicités indique que [TRADUCTION] « ISO-PRO est une marque de commerce déposée de LTN Development ». Il n'y a aucune preuve que la marque de commerce ISO-PRO a été confiée à ou par LTN Development. Bien que M. Petrillo produise des renseignements sur trois sociétés exploitantes (9121-6606 Québec Inc.; 9103-7788 Québec Inc.; 9084-7856 Québec Inc.), LTN Development n'est pas mentionnée dans les renseignements fournis.

[18] Dans ce cas, il n'y a aucune preuve que l'emploi de LTN Development soit en faveur de l'Opposant en vertu de l'article 50 de la Loi. L'article 50 indique que :

50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.

(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Il n'y a aucune preuve que l'Opposant exerce un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ISO-PRO aux termes de la licence; et il n'y a pas plus de preuve qu'un avis public a été donné conformément à l'article 50(2) de la Loi. Par conséquent, je ne peux conclure que l'emploi de LTN soit en faveur de l'Opposant en vertu de l'article 50 [*Air Miles International Holdings NV c. Petro-Canada* (1998), 83 CPR (3d) 111 (COMC); *Loblaws Inc c. No Frills Auto & Truck Rental Ltd*, 2004 CarswellNat 3135 (COMC) para 10-14, 22; inf. pour d'autres motifs].

La preuve de la Requérante

[19] La Requérante a produit en preuve l'affidavit de M. Hesse, le chef de marque d'Iovate Health Sciences International Inc., une société affiliée de la Requérante (para 1 de l'affidavit de M. Hesse). Iovate et la Requérante appartiennent au groupe d'entreprises Iovate (Groupe Iovate) qui vend des suppléments alimentaires depuis 1997 (para 2). Le Groupe Iovate étudie et met en marché des suppléments diététiques et sportifs, dont des produits d'isolat protéique (para 2). M. Hesse déclare qu'ISO est une abréviation courante du mot [TRADUCTION] « isolat » et que PRO est une abréviation courante de [TRADUCTION] « professionnel » (para 4 et 6). Il joint également des recherches faites dans Google et des recherches de marques de commerce (pièces C à G), censées démontrer cela. Toutefois, je n'accorde aucun poids aux recherches dans Google et aux recherches de marques de commerce jointes à l'affidavit de M. Hesse, puisqu'il n'indique pas avoir lui-même fait ces recherches.

Caractère distinctif inhérent

[20] Ce facteur ne favorise aucune partie puisque les marques de commerce de la Requérante et de l'Opposant possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent très faible. Le *Canadian Oxford Dictionary* définit « pro » comme une abréviation de « professionnel ». Bien qu'il n'y ait aucune définition pour ISO, cela semble être l'abréviation courante d'« isolat », qui est défini comme [TRADUCTION] « la séparation (d'une substance) pour faire un mélange ». L'emballage joint en pièce B de l'affidavit de M. Petrillo indique :

[TRADUCTION]

ISO-PRO^{MC} produit entièrement ses protéines par un processus de microfiltration à basse température d'isolat de lactosérum. Cette source protéique est supérieure à toutes les autres protéines de lactosérum par sa valeur biologique, sa teneur protéique et sa fraction protéique intacte.

La marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant est donc hautement suggestive des produits liés qui sont des isolats de protéines de lactosérum sous forme de poudre pour les culturistes professionnels ou ceux qui cherchent à les imiter. Ainsi, la marque de commerce ISO-PRO est élogieuse et est une marque de commerce faible qui n'a pas droit à une protection étendue [voir *Clorox Co c. Sears Canada Inc* (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst.)]. Comme les

Marchandises sont également des suppléments alimentaires, la Marque est aussi fortement suggestive des Marchandises qui sont ou sont composées d'un isolat protéique et qui sont destinés aux athlètes professionnels ou à ceux qui désirent les imiter.

Le degré de ressemblance

[21] Au moment d'étudier le degré de ressemblance entre les marques, la loi stipule clairement qu'il faut les prendre dans leur totalité; il ne convient pas de placer les marques de commerce côte à côte et de les comparer pour observer des similarités ou des différences entre les éléments ou composantes de chacune. Dans *Masterpiece*, précité [au para 64], la Cour suprême indique que l'approche à privilégier consiste à se demander d'abord si l'un des aspects de la marque de commerce est particulièrement frappant ou unique.

[22] Les aspects les plus frappants de la marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant sont (i) la symétrie présente dans la marque en raison du fait qu'elle est composée de la fusion de deux abréviations de trois lettres et (ii) le fait que les deux composantes se terminent par la lettre « O ». La Marque ne comprend aucune de ces caractéristiques. Bien que les marques de commerce ISO-PRO et PRO ISOLATE 65 se ressemblent dans une certaine mesure dans la présentation et dans le son parce qu'elles partagent l'élément PRO, la différence entre les premiers éléments et l'emploi d'ISOLATE 65 font en sorte que les marques sont différentes par la présentation et le son.

La portée de l'emploi et la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[23] Ce facteur ne favorise aucune des parties. La Requérante n'a produit aucune preuve d'emploi. Bien que l'Opposant ait produit une preuve d'emploi de sa marque de commerce ISO-PRO, je ne suis pas en mesure de conclure que la portée de l'emploi de la marque de commerce ISO-PRO s'applique en faveur de l'Opposant [*Boehringer Ingelheim Pharma KG c. Braintree Laboratories Inc*, 2004 CarswellNat 4704 (COMC)], pas plus que la période pendant laquelle elle a été en usage.

Le genre de marchandises ou d'entreprise et la nature du commerce

[24] Ce facteur favorise l'Opposant. Le genre de marchandises est identique, et on peut présumer que les voies commerciales le sont également.

Conclusion au sujet de la probabilité de confusion

[25] Tenant compte de tous les facteurs pertinents, je conclus que la Requérente s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant. Malgré le fait que les marchandises des parties sont identiques et que leurs voies commerciales seraient semblables, compte tenu de la protection restreinte à laquelle a droit la marque de commerce de l'Opposant, la différence entre les marques de commerce dans la présentation et dans le son est suffisante pour trancher en faveur de la Requérente. Le motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) est rejeté.

Autres motifs d'opposition

Article 16(3)a)

[26] L'Opposant a également fait valoir que la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16(3)a) de la Loi, parce que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ISO-PRO de l'Opposant. Ce motif d'opposition ne peut être accueilli parce que l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau initial de démontrer tout emploi antérieur de sa marque de commerce qui s'applique en sa faveur. Comme susmentionné, la preuve montre que la marque de commerce a été employée par l'entité LTN Development et qu'il n'y a aucune preuve de licence entre l'Opposant et cette entité de sorte que l'emploi par LTN Development puisse être imputé à l'Opposant. Conformément au paragraphe 17(1) de la Loi, un motif d'opposition fondé sur le droit à l'enregistrement ne peut être accueilli si l'emploi est fondé sur un emploi par une partie qui n'est pas assimilé à un emploi par l'opposant en vertu de l'article 50. Par conséquent, l'Opposant ne s'est pas acquitté de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est rejeté.

Article 2

[27] L'Opposant a fait valoir que la Marque n'est pas distinctive en raison de l'emploi par l'Opposant de sa marque de commerce ISO-PRO. Le motif d'opposition est énoncé ci-dessous :

[TRADUCTION]

En vertu de l'article 38(2)d) de la *Loi sur les marques de commerce*, la marque de commerce PRO ISOLATE 65 n'est pas distinctive, selon la définition de « distinctive » à l'article 2 de la *Loi*, du fait qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises de la Requérante des marchandises et services susmentionnés de l'Opposant et n'est pas adaptée à les distinguer en raison de l'emploi (et de l'adoption) par l'Opposant de la marque déposée ISO-PRO de l'Opposant.

[28] L'argument ne fait pas valoir que la marque de la Requérante n'est pas distinctive en raison de l'emploi de la marque de commerce ISO-PRO par LTN Development. Ce motif d'opposition est donc rejeté, parce que l'Opposant ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve initial qui lui incombait d'établir que la marque de commerce ISO-PRO est connue, dans une certaine mesure du moins, et que sa réputation au Canada est importante, significative ou suffisante [*Bojangles' International LLC c. Bojangles Café Ltd.* (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) au para 34].

Décision

[29] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition au titre de l'article 38(8) de la Loi.

Natalie de Paulsen
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Nathalie Tremblay