

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION de
Muscle Tech Research & Development Inc. à la
demande no 1130134 produite par M. Frank
Petrillo en vue de l'enregistrement de la
marque de commerce CELL-SPEC.**

I Les actes de procédure

Le 22 janvier 2001 M. Frank Petrillo (le « Requéran ») a produit la demande numéro 1130134 visant l'enregistrement de la marque de commerce CELL-SPEC (la « Marque ») fondée sur un emploi au Canada depuis le 1^{er} janvier 2001 en liaison avec les marchandises suivantes :

Supplément alimentaire, substitut de repas diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides aminés et/ou de créatinine sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide 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; Boisson enrichie de glucides, sous forme de poudre, de cristaux ou liquide; Poudres de protéines; Vitamines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide; Protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide. (Les « Marchandises »)

La demande a été annoncée pour fins d'opposition dans l'édition du 7 mai 2003 du *Journal des marques de commerce*.

Muscle Tech Research and Development Inc. (« l'Opposante ») a produit une déclaration d'opposition le 18 juin 2003, que le registraire a transmise au Requéran le 30 septembre suivant. Le 8 janvier 2004, le Requéran a déposé une lettre qui fut considérée par le registraire comme une contre-déclaration d'opposition. Elle contient plusieurs arguments visant à convaincre le registraire que la Marque est enregistrable, qu'elle est distinctive et que le Requéran a droit à l'enregistrement de la Marque, niant ainsi de façon implicite les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante.

L'Opposante a produit en preuve les affidavits de Roman Bazikalov et Terry Begley alors que le Requéant produisait son propre affidavit. Il a été contre-interrogé. Aucune preuve n'a été déposée en réplique.

Seule l'Opposante a produit un plaidoyer écrit. Lors de l'audience l'Opposante était représentée par son agent alors que le Requéant s'est représenté lui-même.

II La déclaration d'opposition

Les motifs d'opposition peuvent se résumer ainsi :

1. La déclaration à l'effet que le Requéant a débuté l'emploi de la Marque au Canada le 1er janvier 2001 est incorrecte (articles 38(2)(a) et 30(a) de la *Loi sur les marques de commerces*, L.R.C. 1985, ch. T-13, (la « Loi »));
2. La Marque n'est pas enregistrable car elle porte à confusion avec la marque de commerce déposée CELL-TECH de l'Opposante, certificat d'enregistrement LMC571901 en liaison avec des suppléments alimentaires pour la musculation et employée depuis le 1^{er} mai 1998 (articles 38(2)(b) et 12(1)(d) de la Loi);
3. Le Requéant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque car à la date de premier emploi alléguée dans la demande d'enregistrement, la Marque portait à confusion avec la marque de commerce CELL-TECH de l'Opposante employée préalablement au Canada depuis au moins le 1^{er} mai 1998 en liaison avec le même type de marchandises (articles 38(2)(c) et 16(1)(a) de la Loi);
4. La Marque n'est pas distinctive car elle ne distingue pas ou n'est pas apte à distinguer les Marchandises des marchandises de l'Opposante (articles 38(2)(d) et 2 de la Loi).

Subséquent à la production de la déclaration d'opposition, l'Opposante a demandé permission, et elle lui fut accordée, d'amender le premier motif d'opposition afin que la référence à l'article 30(a) de la Loi soit remplacée par l'article 30(b).

III Analyse des motifs d'opposition

C'est au Requéant qu'il incombe de démontrer que la demande d'enregistrement est conforme à la Loi, mais l'Opposante a la charge initiale d'établir les faits étayant chaque motif d'opposition.

Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau, il revient alors au Requéran de prouver suivant la prépondérance des probabilités que les motifs d'opposition invoqués n'empêchent pas l'enregistrement de la Marque [voir *Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd.*, 3 C.P.R. (3d) 325, p. 329-330, *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.*, 30 C.P.R. (3d) 293 et *Wrangler Apparel Corp. c. The Timberland Company*, [2005] C.F. 722].

i) Motif d'opposition fondé sur l'article 30 (b) de la Loi

L'Opposante doit démontrer que le Requéran n'a pas employé la Marque à compter de la date de premier emploi allégué dans la demande d'enregistrement. Son fardeau est moins sévère que celui qui lui incombe en rapport avec les autres motifs d'opposition car les faits reliés à ce motif sont mieux connus du Requéran. L'Opposante est ainsi dans une situation où elle doit prouver une inaction plutôt qu'un geste concret. Dans ces circonstances toute contradiction importante dans la preuve du Requéran sur la date de premier emploi de la Marque permet de créer un doute sérieux et renverser le fardeau sur les épaules du Requéran qui devra démontrer selon la prépondérance des probabilités qu'il a bel et bien débuté l'emploi de la Marque à la date de premier emploi indiquée dans la demande d'enregistrement. [Voir *John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd.* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293, *Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd.* (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 et *Williams Telecommunications Corp. v. William Tell Ltd.*, (1999) 4 C.P.R. (4th) 107]

M. Petrillo est silencieux dans son affidavit quant à la date de premier emploi de la Marque. Toutefois il fut contre-interrogé et l'Opposante se fonde sur des passages de ce contre-interrogatoire pour soutenir ses prétentions à l'effet que M. Petrillo a admis avoir débuté l'emploi de la Marque au Canada qu'à la fin de l'année 2001 ou au début de l'année 2002. S'il en est ainsi, elle se déchargerait de son fardeau de preuve et en l'absence de preuve directe d'emploi de la Marque à compter du 1^{er} janvier 2001 le premier motif d'opposition devra être maintenu. Voici les extraits pertinents du contre-interrogatoire de M. Petrillo:

Q. Just going back on something you said, since 1991. You have only been using Cell-Spec -- when did you start using Cell-Spec?

A. I own so many trademarks, let me think.

Q. Let me help you out, maybe.

A. If I remember right, it is late 2000, early 2001, around that time.

Q. January 2001?

A. That is right.

(...)

Q. Were you selling equivalent of the Cell-Spec product prior to 2001, under a different brand?

A. No. If I remember right, around that time I applied for the trademark. I mean, the idea comes out and then you design the formula. You are putting everything together. The trademark might show January 2001, but it could be a year and a half to two years everything is in the works, you know. There is a label that has to be designed. You have to apply for the trademark. You design the formula. Anybody that is manufacturing supplementation, you know, it takes a while to design the formulas.

Q. So then, based on what you are telling me, you started on the product in January 2001, but then it would have been some time before it went to market?

A. Sure. I mean, you know, designing the formula with the bio-technician, getting the right taste, the ideal, designing the label with the creative art director, going into print. By the time the trademark's gone out, it can be anywhere between six to eighteen months before that it is all put together.

Q. I see. So in the case of the Cell-Spec product, when would you have effectively started selling the product in your stores?

A. I would probably say January of 2001, and on.

Q. And on?

A. Yes, because if I remember correctly, I remember launching it around late 2001.

Q. In late 2001?

A. Yes. Because I remember the Laval store had opened in 2001, and who didn't have it. And I remember. So it had to be after 2001. So it would be late 2001, early 2002.

De tout cet échange concernant le début de l'emploi de la Marque au Canada je retiens cette dernière réplique qui donne tout son sens aux réponses antérieures. Il semble donc des réponses fournies que le Requérant met près de dix-huit (18) mois avant de pouvoir commercialiser un produit une fois la marque de commerce trouvée. Il se rappelle la date d'ouverture de son magasin à Laval qui, j'en conviens, est plus facile à retenir pour un homme d'affaires que la date de premier emploi d'une marque de commerce; surtout qu'il en détient plusieurs.

Lors de l'audience le Requérant, qui se représentait lui-même, a tenté d'expliquer le sens de ses paroles, mais les représentations relevaient plus de la preuve que de l'argumentation. Le Requérant savait depuis le dépôt de la déclaration d'opposition que l'Opposante attaquait le bien-fondé de la date de premier emploi de la Marque. Il a également reçu le plaidoyer écrit de l'Opposante où cette fois l'Opposante se référait à ce contre-interrogatoire pour appuyer sa position. Le Requérant n'a fourni aucune preuve concernant la date de premier emploi de la Marque. S'il y avait une mauvaise interprétation de ses paroles, il avait la possibilité de produire une preuve supplémentaire pour établir sans équivoque qu'il avait débuté l'emploi de la Marque à la date indiquée dans sa demande d'enregistrement. Pour toutes ces raisons j'accueille donc le premier motif d'opposition.

La date pertinente pour analyser les différents motifs d'opposition varie selon le motif d'opposition soulevé. Lorsqu'il est fondé sur l'article 16(1) de la Loi, la date de premier emploi de la Marque alléguée dans la demande d'enregistrement est la date de référence tel que stipulé audit article. Cependant puisque le Requérant n'a pu prouver l'emploi de la Marque à ladite date, ce motif doit s'analyser à la date de production de la demande d'enregistrement. [Voir *American Cyanamid Co. v. Record Chemical Co. Inc.* (1972), 6 C.P.R. (2d) 278 (C.O.M.C.); *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. v. Dollar Plus Bargain Centre Ltd.* (1998), 86 C.P.R. (3d) 269 (C.O.M.C.)] L'enregistrabilité de la Marque (article 12(1)(d) de la Loi) doit être déterminée à la date de ma décision. [Voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)] Finalement, il est généralement reconnu que la date de dépôt de la déclaration d'opposition 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, et *Metro-Goldwyn-Meyer Inc c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317]

Chacun des trois derniers motifs d'opposition soulève la question du risque de confusion entre la Marque et celle de l'Opposante. Le résultat de l'analyse qui suit ne sera pas tributaire de la date pertinente à laquelle doit être analysé ce risque de confusion entre les marques en présence. Je m'attarderai pour les fins de cette discussion sur le deuxième motif d'opposition.

M. Begley a produit un extrait du registre démontrant que l'Opposante est propriétaire du certificat d'enregistrement LMC571901 pour la marque de commerce CELL-TECH en liaison avec des suppléments alimentaires pour la musculation, nommément monohydrates de créatine, acides alpha-lipoïques, amino-acides, vitamines, minéraux, glucides, protéines, et combinaisons connexes. Par cette preuve l'Opposante s'est déchargée de son fardeau de preuve initial et le Requérrant doit donc démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne porte pas à confusion avec la marque de commerce CELL-TECH de l'Opposante.

Le risque de confusion entre deux marques de commerce doit s'analyser en fonction des circonstances propres à chacun des dossiers. Une liste non exhaustive de ces circonstances apparaît à l'article 6(5) de la Loi. La Cour suprême du Canada, par l'entremise de la plume de l'honorable juge Binnie, s'est prononcée sur la portée de cet article dans *Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, (2006) 49 C.P.R. (4th) 321, en déclarant :

Pour l'application du critère de « toutes les circonstances de l'espèce », le par. 6(5) de la Loi énumère cinq facteurs à prendre en compte pour décider si une marque de commerce crée ou non de la confusion. Ce sont : « a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent ». La liste des circonstances n'est pas exhaustive et un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. Voir *Gainers Inc. c. Marchildon*, [1996] A.C.F. n° 297 (QL) (1^{re} inst.).

Les marques en présence ont le même degré de caractère distinctif inhérent. Cependant le caractère distinctif d'une marque de commerce peut être rehaussé par un usage continu au Canada.

Par l'entremise de l'affidavit de M. Begley, l'Opposante a démontré que le produit commercialisé sous la marque de commerce CELL-TECH est à base de créatine et est employé par les adeptes de l'haltérophilie et du conditionnement physique. Il aide à développer la masse musculaire. Le produit a été commercialisé au Canada à compter du 1^{er} mai 1998. Des photographies de contenants portant la marque de commerce CELL-TECH ont été produites ainsi que des photocopies d'étiquettes portant cette marque de commerce. Les ventes entre 2000 et 2004 au Canada de produits portant la marque CELL-TECH totalisent plus de \$8 millions.

La marque CELL-TECH a fait l'objet de publicités aux différents points de vente, dans des revues spécialisées de conditionnement physique et musculation. Plusieurs spécimens de telles publicités publiées entre juin 1998 et février 2004 ont été produits.

Le Requéant n'a pas fourni de chiffres de ventes des Marchandises portant la Marque. La seule preuve d'usage de la marque au sens de l'article 4 de la Loi provient de l'affidavit de M. Bazikalov, un détective privé, qui a reçu comme mandat de l'Opposante de se rendre à deux magasins opérés sous la bannière B.N.C.-Bodybuilding Nutrition Center situés à Montréal et dont le Requéant est propriétaire ou détient des intérêts dans ces commerces. M. Bazikalov a acheté le 3 décembre 2004 des Marchandises portant la Marque. Toutefois nous n'avons aucune information sur l'ampleur des ventes des Marchandises portant la Marque. M. Bazikalov a également produit un extrait d'un magazine intitulé *Frank Petrillo's Muscle Machine-Professional Bodybuilding & Fitness Magazine* qu'il s'est procuré sur les lieux mais nous n'avons aucun détail de l'ampleur de la distribution de ce magazine. Somme toute, je conclus que la marque de l'Opposante CELL-TECH est mieux connue au Canada que la Marque et ce peu importe la date pertinente à laquelle nous analysons la situation.

Les Marchandises sont de même nature que les marchandises couvertes par le certificat d'enregistrement LMC571901 énumérées précédemment. Toutefois lors de l'audience le Requéran a tenté de les distinguer en plaidant que les personnes qui font des exercices de musculation et qui s'entraînent dans des centres spécialisés à cet effet sont parfaitement au courant de la différence entre les Marchandises, qui sont vendues à un prix beaucoup plus élevé en raison des ingrédients utilisés, et celles de l'Opposante. Il n'y a aucune preuve à cet effet. Quant à la nature des commerces des parties, la preuve démontre à l'aide de l'affidavit de M. Bazikalov que les Marchandises et celles de l'Opposante se retrouvent dans les magasins B.N.C. D'ailleurs durant son contre-interrogatoire le Requéran a admis qu'il offrait dans ses établissements des produits de l'Opposante (voir page 29 de son contre-interrogatoire). Dans les circonstances ces deux facteurs favorisent l'Opposante.

M. le juge Cattanach a décrit en ces termes dans l'arrêt *Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd.* (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 le test applicable pour déterminer s'il y a ou pas de la ressemblance entre les marques des parties:

«To determine whether two trade marks are confusing one with the other it is the persons who are likely to buy the wares who are to be considered, that is those persons who normally comprise the market, the ultimate consumer. That does not mean a rash, careless or unobservant purchaser on the one hand, nor on the other does it mean a person of higher education, one possessed of expert qualifications. It is the probability of the average person endowed with average intelligence acting with ordinary caution being deceived that is the criterion and to measure that probability of confusion the Registrar of Trade Marks or the Judge must assess the normal attitudes and reactions of such persons.

In considering the similarity of trade marks it has been held repeatedly that it is not the proper approach to set the marks side by side and to critically analyze them for points of similarities and differences, but rather to determine the matter in a general way as a question of first impression. I therefore propose to examine the two marks here in dispute not for the purpose of determining similarities and differences but rather to assess the attitude of the average reasonable purchaser of the wares as a matter of first impression.»

M. le juge Denault de la Cour fédérale dans l'arrêt *Pernod Ricard v. Molson Breweries* (1992), 44 C.P.R. (3d) 359 a indiqué que l'on doit accorder plus d'importance à la première portion d'une marque.

Bien que chaque cas soit un cas d'espèce et qu'il soit difficile et même parfois trompeur de dresser un parallèle entre deux causes, la présente situation présente certaines similitudes avec l'arrêt *British Drug Houses, Ltd. c. Battle Pharmaceuticals* (1944) Ex. C.R. 239, même si le recours n'était pas le même. Les principes énoncés sont applicables à la présente instance. Ainsi M. le juge Thorson déclara :

While I agree with counsel for the respondent that there can be no monopoly in the use of such a common prefix as "multi", the danger of any such monopoly does not exist in the present case, since the Court is not concerned exclusively with the prefix. Nor is it concerned with the terminations of the two trade marks separately. It is the combination of the prefix and the termination which makes the trade mark. There is not, in my opinion, in the terminations of the two marks that degree of difference that is so obvious as to make the two marks as a whole dissimilar, to use the language of Lindley L.J. in *Re Christiansen's Trade Mark, supra*. The two marks, when used at the same time and at the same place in connection with similar wares, namely, multiple vitamin tablets, would not, I think, be distinguished in the minds of ordinary users of multiple vitamin preparations; both marks would be likely to connote the same thing in the minds of such persons, that is, a kind of mark that is used in connection with multiple vitamin preparations; the difference in the endings would be lost in the general similarity of connotation which the two marks would convey, when heard or seen as a whole, separately and apart from each other.

Or dans notre situation le préfixe CELL est un diminutif du mot « cellule » qui suggère que les produits ont un effet sur les cellules du corps humain. Les suffixes des marques en présence sont phonétiquement semblables et la différence entre ces suffixes ne permettrait pas à un consommateur ayant une mémoire imparfaite de distinguer les Marchandises des produits portant la marque de commerce de l'Opposante. Je conclus que ce facteur favorise également l'Opposante.

Certains autres facteurs ont été soulevés de part et d'autre lors des plaidoiries. Ainsi l'Opposante a plaidé que le Requéant offre pour la vente et vend des produits similaires à ceux de l'Opposante et portant des marques de commerce semblables à celles de l'Opposante. Or la preuve démontre que les marques du Requéant sont soit déposées ou font l'objet d'une demande d'enregistrement. De toute façon la présente opposition ne vise que la Marque et je n'ai pas à commenter le degré de ressemblance, s'il y a, entre les marques de l'opposante et celles du Requéant. Quant à ce dernier, il a indiqué que les étiquettes des Marchandises comportent

d'énormes différences de telle sorte que le consommateur pourra distinguer les Marchandises des produits de l'Opposante. Il ne s'agit pas de déterminer s'il existe une probabilité de confusion entre l'emballage employé par le Requéant et celui de l'Opposante. La Marque est un mot et c'est ce mot qui doit être comparé au mot formant la marque de commerce de l'Opposante. Le Requéant n'est pas limité au graphisme présentement utilisé. Je conclus que ces facteurs ne sont pas pertinents au présent débat.

L'analyse des critères pertinents me permet d'affirmer que, sur la base de la prépondérance des probabilités, le Requéant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer que la Marque ne risque pas de porter à confusion avec la marque de commerce CELL-TECH de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion peu importe la date pertinente employée pour les fins de cette analyse. L'Opposante a démontré l'emploi de sa marque avant la date de production de la présente demande et elle a également démontré que sa marque de commerce était distinctive au Canada au moment du dépôt de sa déclaration d'opposition. Elle s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial requis pour soutenir ses deux derniers motifs d'opposition. Dans les circonstances j'accueille donc les trois derniers motifs d'Opposition.

V 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 d'enregistrement de la Marque. Le tout en application des dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

FAIT À BOUCHERVILLE (QUÉBEC), LE 3 AVRIL 2008

Jean Carrière
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce