

# TRADUCTION



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 266

Date de la décision : 2012-12-13

**DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU  
DE L'ARTICLE 45 engagée par Valeant Pharmaceuticals  
International, Inc. contre la demande d'enregistrement  
n° TMA678698 pour la marque de commerce RIPPED  
FX8 DESIGN au nom de M. Frank Petrillo**

[1] À la demande de Valeant Pharmaceuticals International, Inc., auparavant Afexa Life Sciences Inc. (le requérant), le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), le 8 mars 2010, à M. Frank Petrillo, propriétaire inscrit (l'inscrivant) de l'enregistrement n° TMA678698 pour la marque de commerce (la Marque) suivante :

**RIPPED  
FX8**

[2] La Marque est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

Suppléments alimentaires, substituts 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 créatine sous forme de poudre, de cristaux, de capsules de liquide et tablette; barres nutritives enrichies de protéines, barres nutritives à haute teneur en énergie, barres diététiques; boissons enrichies 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; pantalons de sport; shorts de sport; t-shirts; sweatshirts; vestes de sport; gants; chapeaux, bonnets, casquettes.

[3] Conformément à l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chaque marchandise et service mentionné dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans la présente espèce, la période pertinente pour montrer l'emploi est entre le 8 mars 2007 et le 8 mars 2010 (la période pertinente).

[4] L'article 4 de la Loi donne la définition pertinente suivante de l'« emploi » dans la présente espèce :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5] Il est bien établi que l'objet de l'article 45 de la Loi est de fournir une procédure simple, sommaire et rapide pour éliminer les enregistrements périmés du registre; à ce titre, le critère auquel l'inscrivant doit satisfaire n'est pas sévère [*Cinnabon, Inc. c. Yoo-Hoo of Florida Corp* (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (CAF)]. Il doit néanmoins y avoir des preuves fiables permettant au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée conformément aux articles 4 et 45 de la Loi. En outre, toute ambiguïté dans la preuve doit être interprétée en défaveur du propriétaire inscrit [*Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd.* (1980), 45 C.P.R. (2d) 194, p. 198; confirmant 53 CPR (3d) 62 (FCA)].

[6] En réponse à l'avis du registraire, Franco Petrillo, l'inscrivant, a produit son propre affidavit. Même si les deux parties ont déposé des observations écrites, seul le requérant était représenté à l'audience.

[7] Tout d'abord, le requérant attire l'attention sur des lacunes techniques contenues dans l'affidavit, qui selon lui devraient rendre la preuve inadmissible devant le registraire. D'abord, le constat d'assermentation n'est pas daté, et la pièce jointe à l'affidavit n'est pas convenablement identifiée en tant que « pièce » et elle n'a pas été demandée. Cependant, il a déjà été conclu que l'absence de date dans un constat d'assermentation est un simple détail technique qui ne rend pas la preuve de l'inscrivant inadmissible [*Legault Joly c. Akzo Nobel Coatings International B.V.* (2002), 25 C.P.R. (4th) 277 (COMC)]. En outre, les pièces qui n'ont pas été notariées, mais qui sont identifiées dans l'affidavit sont jugées recevables dans le contexte de procédures en vertu de l'article 45 [voir, par exemple : *Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c. Pharmaglobe Laboratories Ltd.* (1996), 75 C.P.R. (3d) 85 (COMC)]. Dans la présente espèce, M. Petrillo a clairement identifié les pièces jointes à son affidavit et je ne vois aucune raison de les refuser. Il est bien établi que les lacunes techniques ne doivent pas empêcher une partie de répondre de manière satisfaisante à un avis délivré au titre de l'article 45 [voir *Baume & Mercier SA c. Brown* (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (CF)].

[8] En examinant le contenu de l'affidavit de M. Petrillo, je remarque qu'il déclare être le seul actionnaire et directeur d'un certain nombre d'entités, notamment :

- 9069-8507 Québec Inc. et 9103-7788 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Body Building Nutrition Center (B.N.C.);
- Muscle Media Ultimate Inc. et 9084-7856 Québec Inc., faisant auparavant affaire sous le nom de Body Building Nutrition Center (B.N.C.);
- 3811182 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de California Fitness/cardio.

[9] M. Petrillo déclare que les entités susmentionnées sont des établissements de vente au détail, à l'exception de la dernière entité qui est un gymnase dans lequel il offre et vend ses produits de santé à des membres par l'intermédiaire d'un bar à jus. Il explique que depuis le début des années 1990, il a lui-même supervisé les activités journalières de plusieurs petits magasins de détail dans lesquels il vendait principalement des produits fabriqués et commercialisés par lui et portant sa marque.

[10] Il déclare qu'il a vendu les « produits RIPPED FX8 » depuis au moins le 11 mars 2005 par l'intermédiaire des entités commerciales mentionnées plus haut. En particulier, au magasin de détail 9069-8507 Québec Inc., les ventes du « produit RIPPED FX8 » étaient supérieures à 2 000 \$ en 2008. Au magasin de détail Muscle Media Ultimate Inc., les ventes de « RIPPED FX8 » étaient supérieures à 300 \$ de janvier à mars 2009. Ses mentions de « produit RIPPED FX8 » et de « RIPPED FX8 » concernant un produit qu'il décrit ensuite comme étant un « brûleur de graisses ». Il affirme aussi qu'il a vendu ce « brûleur de graisses » en format liquide à son gymnase depuis environ juin 2009.

[11] M. Petrillo conclut son affidavit par les paragraphes suivants :

14. [TRADUCTION] Ainsi, j'ai vendu, dans la pratique normale du commerce, des produits sur lesquels figure clairement ma marque de commerce RIPPED FX8, comme le montrent les diverses annonces ci-jointes et faisant partie du présent affidavit;
15. L'annonce susmentionnée a été publiée entre 2005 et 2006 dans un magazine appelé MUSCLE MACHINE / MACHINE MUSCULAIRE, distribué par Benjamin News;

[12] Je remarque que l'annonce jointe montre une bouteille sur laquelle est apposée une étiquette portant la Marque et décrivant le contenu comme étant un supplément diététique de type « stimulant énergétique ». Peu importe la date à laquelle cette annonce a été publiée, étant donné la déclaration faite par M. Petrillo au 14<sup>e</sup> paragraphe de son affidavit, j'accepte que M. Petrillo ait produit cette preuve dans le but de montrer comment la Marque était physiquement apposée sur le produit. Toutefois, je remarque que cette annonce comprend aussi une portion de texte indiquant que l'entité appelée NO1 Science est le concepteur du produit. Je remarque aussi que l'annonce contient les mentions suivantes :

- Mention du site web [www.No1science.com](http://www.No1science.com);
- N.O.1 Science apparaît sur l'étiquette de la bouteille sur l'image;
- Une ligne d'information sans frais pour les distributeurs;
- Un avis public au bas de la publicité indiquant que RIPPED FX 8 est une marque de commerce enregistrée de NO1 Science.

[13] Le requérant fait valoir que l'affidavit de M. Petrillo ne montre pas l'emploi de la Marque, telle qu'elle a été enregistrée, par l'inscrivant ou par un licencié, durant la période pertinente, pour chaque marchandise et service décrits dans l'enregistrement, et que ce dernier devrait être radié.

[14] En ce qui concerne la question de savoir si l'emploi de la Marque a été montré pour chaque marchandise décrite dans l'enregistrement, le requérant fait valoir qu'il ignore dans quelle mesure le produit de type « brûleur de graisses » dont parle M. Petrillo dans son affidavit fait partie d'une des marchandises énumérées dans son enregistrement, et le déposant ne fournit aucune explication supplémentaire. Toutefois, je remarque que sur l'annonce, il est indiqué que le produit de type « brûleur de graisses » est un « supplément diététique », et je juge qu'il est raisonnable de penser qu'il fait partie de la marchandise « *suppléments alimentaires* » décrite dans l'enregistrement. Cependant, je suis d'accord avec le requérant pour dire que la preuve ne montre pas clairement l'emploi de la Marque avec les autres marchandises.

[15] Dans tous les cas, le requérant fait valoir que si la Marque a été employée, ce n'est pas par l'inscrivant ni à son profit. À cet égard, il soutient que si la Marque a été employée, elle l'a été par l'intermédiaire d'un certain nombre d'entités commerciales, et aucune d'entre elles n'a été identifiée comme licenciée de l'inscrivant par le déposant. En outre, le requérant fait valoir que l'inscrivant n'a pas répondu au critère énoncé à l'article 50 de la Loi concernant la licence d'emploi; ainsi, cet emploi n'est pas au profit de l'inscrivant.

[16] Dans la présente espèce, je n'ai pas de difficulté à accepter que l'on puisse présumer de l'existence d'une licence entre l'inscrivant et les établissements susmentionnés dont M. Petrillo affirme être le propriétaire et l'exploitant. Le paragraphe 50(1) de la Loi n'exige pas la présentation d'observations écrites, et une preuve de contrôle par le propriétaire peut appuyer l'existence d'un contrat de licence implicite [voir *Wells' Dairy Inc c. UL Canada Inc.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 77 (CF)]. Comme M. Petrillo a déclaré être le seul directeur de ces entités, je juge raisonnable d'accepter que l'on pourrait conclure au contrôle de l'emploi d'une marque de commerce par ces entités, de manière suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 50 [voir *Lindy c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (1999), 241 N.R. 362 (CAF); *Petro-Canada c. 2946661 Canada Inc* (1999), 83 C.P.R. (3d) 129, p. 138 (CF)].

[17] Cependant, je remarque que la preuve relative à la manière dont la Marque est apposée sur le produit de type « brûleur de graisses » RIPPED FX8, désigne NO1 Science comme source du produit. M. Petrillo ne fournit aucun renseignement sur cette entité ou sur sa relation avec l'inscrivant. Même si l'inscrivant vend peut-être les biens en questions, la preuve montre que NO1 Science est la source de ces biens. En outre, je ne peux pas assumer que les renseignements contenus dans l'annonce concernant NO1 Science étaient différents durant la période pertinente, car l'affidavit ne dit rien à ce propos. Ainsi, comme il n'y a pas d'autres renseignements concernant la relation entre NO1 Science et l'inscrivant, il ne semble pas y avoir d'emploi par l'inscrivant ni pour le profit de ce dernier [voir, par exemple, *Gowling Lafleur Henderson c. Jevco Inc* (2004), 31 C.P.R. (4th) 304 (COMC); *Brouillette Kosie c. Bodegas Rioja Santiago, SA* (2001), 18 C.P.R. (4th) 280 (COMC); *Gowling Lafleur Henderson c. 3651410 Canada* (2005), 40 C.P.R. (4th) 189 (COMC)]. Cette ambiguïté est amplifiée par le fait que M. Petrillo a tenté d'expliquer la relation entre lui et toutes les autres entités mentionnées dans son affidavit, sauf pour NO1 Science. Il faut examiner un affidavit en tenant compte de ce qu'il ne dit pas; par conséquent, je juge que l'ambiguïté doit être résolue en défaveur de l'inscrivant [voir *Plough, supra*].

### Décision

[18] Par conséquent, compte tenu des dispositions précédentes, en vertu du pouvoir qui m'est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera radié conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Kathryn Barnett  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Lou-Ann Dubé, trad.