

**LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS**

**Référence : 2019 COMC 101
Date de la décision : 2019-09-30
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]**

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION

Align Technology, Inc.

Opposante

et

Osstemimplant Co., Ltd.

Requérante

Demande

**1 749 696 pour la marque de commerce
Magicalign**

[1] Osstemimplant Co., Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce Magicalign (la Marque) pour emploi en liaison avec des instruments orthodontiques sur mesure; des pièces buccales pour l'orthodontie; des appareils orthodontiques (les Produits).

[2] Align Technology, Inc. (l'Opposante) s'est opposée à cette demande principalement au motif que la marque de commerce Magicalign crée de la confusion avec ses marques de commerce déposées ALIGN et INVISALIGN ainsi qu'avec ses noms commerciaux Align

Technology et Align Technology, Inc., lesquels ont été employés antérieurement en liaison avec divers produits d'orthodontie et de dentisterie et des services connexes.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de rejeter la présente opposition.

Contexte

[4] Le 8 octobre 2015, la Requérante a produit une demande d'enregistrement relative à la Marque fondée sur emploi projeté de cette dernière en liaison avec les Produits. Dans sa demande, la Requérante revendique la date de priorité de production du 24 septembre 2015. La demande a été annoncée aux fins d'opposition le 25 mai 2016.

[5] Le 20 octobre 2016, l'Opposante s'est opposée à la demande pour plusieurs motifs, en vertu de l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Cette loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les dispositions de la Loi mentionnées dans la présente décision renvoient à la Loi dans sa version modifiée, à l'exception de celles relatives aux motifs d'opposition qui renvoient à la Loi dans sa version antérieure aux modifications (voir l'article 70 de la Loi qui prévoit que l'article 38(2) de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 s'applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] L'Opposante a allégué la non-conformité à l'article 30e) de la Loi comme fondement de l'un de ses motifs d'opposition. Les autres motifs d'opposition sont liés à la détermination de la probabilité de confusion, aux termes des articles 12(1)d), 16 et 2 de la Loi, avec les marques de commerce déposées et antérieurement employées ALIGN, INVISALIGN, INVISALIGN Dessin, INVISALIGN INTERLINK et ALIGNTECH INSTITUTE Dessin de l'Opposante ainsi qu'avec ses noms commerciaux Align Technology et Align Technology, Inc., qui sont également en usage. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante. La preuve de l'Opposante est constituée des affidavits de Karrie Anger, de Mary P. Noonan et de Joanne Berent. La Requérante n'a produit aucune preuve. Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

Dates pertinentes et fardeau de preuve

[7] Bien que divers motifs d'opposition soient invoqués, la question déterminante à trancher est celle de savoir si la marque de commerce visée par la demande, Magicalign, crée de la confusion avec les marques de commerce INVISALIGN et ALIGN de l'Opposante. La plus ancienne date pertinente pour l'examen de la question de la confusion est la date de priorité de production, soit le 24 septembre 2015, alors que la plus récente date pertinente est la date de ma décision [*American Assn of Retired Persons c Canadian Assn of Retired Persons* (1998), 84 CPR (3d) 198 (CF 1^{re} inst), aux p 206 à 208, pour une revue des dates pertinentes dans les procédures d'opposition.]


[8] Avant d'examiner la question de la confusion entre les marques des parties, j'estime nécessaire de rappeler certaines exigences techniques en ce qui concerne i) le fardeau de preuve initial dont doit s'acquitter un opposant, soit celui de corroborer les allégations formulées dans la déclaration d'opposition et ii) le fardeau ultime qui incombe un requérant, soit celui de prouver sa cause.

[9] En ce qui concerne le point i) ci-dessus, l'opposant a le fardeau de preuve d'établir les faits sur lesquels il fonde les allégations qu'il formule dans sa déclaration d'opposition : *John Labatt Limited c The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst), à la p 298. Le fait qu'un fardeau de preuve soit imposé à l'opposant à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de cette question. S'agissant du point ii) ci-dessus, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que sa demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi qui sont invoquées par l'opposant (mais uniquement à l'égard des allégations relativement auxquelles l'opposant s'est acquitté de son fardeau de preuve). Le fait que le fardeau ultime incombe au requérant signifie que, s'il est impossible de parvenir à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre du requérant.


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

[10] La date pertinente pour l'examen de ce motif d'opposition est la date de la décision [*Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registrare des marques de commerce* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[11] À l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), l'Opposante invoque les enregistrements suivants, lesquels sont énumérés dans la déclaration d'opposition et joints à l'affidavit de Mme Noonan.

Marque de commerce (Numéro d'enregistrement)	Produits et Services [TRADUCTION]
ALIGN (LMC721,063)	(1) Appareils dentaires, nommément appareil orthodontique en plastique, nommément dispositif d'orthodontie utilisé dans le traitement des malocclusions. (2) Appareils dentaires, nommément appareil orthodontique en plastique.
ALIGN (LMC721,064)	(1) Formation sur l'utilisation d'appareils orthodontiques; services d'orthodontie.
INVISALIGN (LMC565,855)	(1) Appareils dentaires, nommément appareil orthodontique en plastique.
INVISALIGN (LMC657,972)	(1) Logiciels, nommément logiciel d'imagerie numérique utilisé pour illustrer le mouvement des dents et le plan de traitement proposé; logiciel utilisé pour fournir, repérer et modifier les modalités prévues de traitement d'orthodontie, ainsi que les données sur les patients et les renseignements connexes. (2) Appareils dentaires, nommément appareil orthodontique en plastique.
INVISALIGN (LMC711,091)	(1) Formation sur l'utilisation d'appareils orthodontiques. (2) Services d'orthodontie et services dentaires.
	Produits [TRADUCTION] (1) Logiciels, nommément logiciels d'imagerie numérique utilisés pour

<p>Marque de commerce</p> <p>(Numéro d'enregistrement)</p>	<p>Produits et Services [TRADUCTION]</p>
<p>(LMC783,865)</p>	<p>illustrer le mouvement des dents et les plans de traitement proposés; logiciels pour la création de plans de traitement orthodontique personnalisés; logiciels utilisés pour offrir et modifier les plans de traitement orthodontique prévus et les renseignements connexes sur les patients ainsi que pour en faire le suivi; appareils dentaires, notamment appareils orthodontiques.</p> <p>Services [TRADUCTION]</p> <p>Fabrication sur mesure d'appareils orthodontiques et de prothèses dentaires; formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; dentisterie; services d'orthodontie; services de consultation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie.</p>
<p>INVASLIGN INTERLINK (LMC927,465)</p>	<p>Produits [TRADUCTION]</p> <p>(1) Logiciels, notamment logiciels d'imagerie numérique utilisés pour illustrer le mouvement des dents et de la mâchoire et les plans de traitement proposés; logiciels de numérisation d'images permettant le diagnostic et le traitement dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; logiciels pour la prise numérique d'empreintes dentaires; logiciels, notamment applications logicielles pour utilisation sur des appareils portatifs avec accès à Internet, notamment logiciels pour utilisation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie pour la formulation de diagnostics et l'offre de plans de traitement; systèmes de télémédecine constitués de logiciels, de matériel informatique et de caméras de balayage intrabuccal utilisés pour la saisie, le stockage, la récupération et la transmission d'images numériques médicales par des moyens de télécommunications, pour utilisation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; logiciels pour la création de plans de traitement orthodontique personnalisés; logiciels utilisés pour offrir et modifier les plans de traitement orthodontique prévus et les renseignements connexes sur les patients ainsi que pour en faire le suivi; logiciels pour les professionnels de la dentisterie pour l'examen de la dentition de personnes et pour la planification de traitements orthodontiques ainsi que pour utilisation en dentisterie restauratrice, pour la préparation et l'ajustement de couronnes et de ponts et pour les soins dentaires de restauration.</p> <p>Services [TRADUCTION]</p> <p>(1) Stockage électronique et récupération d'images numériques dentaires et orthodontiques; services dentaires; services d'orthodontie</p>

Marque de commerce (Numéro d'enregistrement)	Produits et Services [TRADUCTION]
	et de dentisterie; services et traitements de dentisterie, d'orthodontie, de parodontie, d'endodontie et de pédodontie; conception et création de plans de traitement orthodontique pour les particuliers; services de consultation dans les industries dentaires et de l'orthodontie; services de consultation et diffusion d'information sur les techniques, les matériaux et les produits dentaires et orthodontiques; services de conseil et de consultation ayant trait à l'orthodontie, à l'endodontie, à la pédodontie, à la parodontie et aux soins dentaires de restauration, y compris l'offre de ces services en ligne par Internet ou des extranets; offre d'accès en ligne à une application logicielle pour l'offre de services et de traitements dentaires et d'orthodontie.
 (LMC817,051)	(1) Services dans le domaine dentaire, nommément formation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie; services dans le domaine dentaire, nommément services de consultation dans les domaines de la dentisterie et de l'orthodontie, dentisterie, services d'orthodontie.

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que ces enregistrements sont en règle en date d'aujourd'hui; l'Opposante s'est donc acquittée du fardeau qui lui incombait [*Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd* (1986), 11 CPR (3d), 410, aux p 411 et 412 (COMC)]. J'axerai mon analyse sur la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées ALIGN et INVISALIGN de l'Opposante, car j'estime que ces marques sont celles qui ressemblent le plus à la Marque.

[13] Il y a probabilité de confusion dans les cas si l'emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure que les produits et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne (article 6(2) de la Loi). Pour évaluer la confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce, y compris celles énoncées à l'article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, 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.

[14] Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [*Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc*, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54]. Je m'appuie également sur l'arrêt *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc* (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), dans lequel la Cour suprême du Canada a indiqué au para 49 que le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

le caractère distinctif inhérent

[15] Ce facteur ne favorise aucune des parties. Les marques de commerce INVISALIGN et Magicalign possèdent chacune un caractère distinctif inhérent de force semblable, car elles sont constituées de mots inventés qui évoquent les produits et les services pouvant être utilisés pour corriger un mauvais alignement des dents, du fait de la présence du mot ALIGN [aligner]. En ce qui concerne les marques de commerce ALIGN et ALIGN TECHNOLOGY, j'estime que ces marques de commerce sont dénuées de caractère distinctif inhérent, ou du moins n'en possèdent qu'un très faible, étant donné la nature descriptive du mot « align » [aligner] en liaison avec les produits et les services des parties.

[16] Le mot « align » [aligner] est défini comme suit dans le *Canadian Oxford Dictionary* (2^e éd.) [TRADUCTION] : « disposer selon une ligne droite ou replacer en ligne droite » et « spéc. (Politique)[en général, suivi de *avec*] mettre (soi-même, etc.) en accord ou en harmonie avec (une cause, une politique, un parti politique, etc.) [voir également *Tradall SA c Devil's Martini Inc* (2011), 92 CPR (4th) 408 (TMOB), au para 29, qui indique que le registraire peut prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire]. La preuve de l'Opposante qui est constituée d'articles joints à l'affidavit de Joanne Berent, une bibliothécaire de référence, et de documents administratifs joints à l'affidavit de Karrie Anger, la vice-présidente et codirectrice du contentieux de l'Opposante, est compatible avec la première définition du dictionnaire et montre que les mots « alignment » [alignement], « aligners » [gouttières d'alignement] et dans une moindre mesure « align » [aligner] sont utilisés pour évoquer ou décrire la fonction des produits des parties. À titre d'exemple (*soulignement ajouté*) :

<p>Affidavit Berent pièce B</p> <p>page 64</p>	<p><i>Times Colonist</i> (Victoria, Colombie-Britannique)</p> <p>5 décembre 2006</p>	<p>... They're called Invisalign, and that's what they do: <i>align</i> teeth nearly invisibly. ...</p> <p>...</p> <p>The process begins when Kersten takes a mold and photos of the teeth and sends it to Invisalign's head office... The company designs a batch of <i>aligners</i> – typically 30 for a 60 week treatment. The orthodontist approves them or suggests adjustments and back come <i>aligners</i>, every one slightly different. [... On appelle ce produit Invisalign, et c'est ce qu'il fait : aligner les dents presque invisiblement. (...) Le processus commence lorsque Kersten prend un moule et des photos des dents et les envoie au siège social d'Invisalign ... L'entreprise conçoit un lot de gouttières d'<i>alignement</i> – généralement 30 pour un traitement de 60 semaines. L'orthodontiste les approuve ou propose des ajustements, lesquels sont apportés, puis les gouttières d'<i>alignement</i> lui sont renvoyées, chacune étant légèrement différente.]</p>
<p>Affidavit Berent pièce B</p> <p>page 104</p>	<p><i>Edmonton Journal</i> (8 avril 2009)</p>	<p>...</p> <p>Broches : Wires are attached to the teeth and are periodically tightened to bring them into <i>alignment</i>. A new system, called Invisalign, does the same thing with a series of plastic trays that fit on the teeth. [Les fils sont attachés aux dents et sont serrés périodiquement de façon à <i>aligner</i> les dents. Un nouveau système, appelé Invisalign, permet d'obtenir le même résultat à l'aide d'une série de gouttières en plastique qui moulent les dents.]</p>
<p>Affidavit Berent pièce B</p> <p>page 157</p>	<p><i>Ottawa Citizen</i></p> <p>14 juillet 2012</p>	<p>...</p> <p>There are other treatments for crooked teeth. They include <i>aligners</i>. Clear and removable, they are sometimes called invisible braces (one product name is Invisalign). [Il existe d'autres traitements pour rendre les dents droites, notamment les gouttières d'<i>alignement</i>. Transparentes et amovibles, elles sont parfois appelées broches invisibles (le nom d'un de ces produits est Invisalign).]</p>
<p>Affidavit Berent pièce B</p> <p>page 166</p>	<p><i>Windsor Star</i></p> <p>27 novembre 2012</p>	<p>...</p> <p>« <i>Misaligned</i> teeth can lead to other dental problems including abnormal wearing of tooth surfaces and difficulty chewing. »</p> <p>...</p> <p>« It's possible to have braces for only six months</p>

		for a cosmetic <i>alignment</i> , but if you want your teeth to stay stable, expect it'll take longer... » [« Des dents <i>mal alignées</i> peuvent entraîner d'autres problèmes dentaires, y compris une usure anormale des surfaces dentaires et des difficultés à mastiquer ». (...) « Il est possible de porter des broches pendant seulement six mois pour un <i>alignement</i> cosmétique, mais si vous voulez que vos dents restent stables, le processus sera plus long... »
Affidavit Berent pièce B page 46	<i>National Post</i> 23 août 2006	After an evening of smiling widely, the 29-year-old finally had to tell her then-fiance that she had been fitted earlier in the day with clear, removable trays, called <i>aligners</i> , designed to push her eye teeth back into place... ... Besides the <i>aligners</i> that Ms. Mays chose to fix her teeth, adult patients can "lingual braces"... [Après une soirée passée à sourire abondamment, la jeune femme de 29 ans a finalement dû dire à son fiancé de l'époque que, plus tôt dans la journée, elle s'était fait installer des gouttières transparentes et amovibles, appelées gouttières d' <i>alignement</i> , conçues pour repositionner ses canines au bon endroit (...) Outre les gouttières d' <i>alignement</i> que Mme Mays a choisies pour redresser ses dents, les patients adultes peuvent porter un "appareil lingual"... »].
Affidavit Anger, pièce 1	Fiche d'information d'entreprise	The Invisalign system is used for straightening teeth with a series of custom made <i>aligners</i> for each patient. ... Invisalign Express 10 / Invisalign Express 5/ Invisalign Lite / Invisalign i7 Shorter-duration options for <i>alignment</i> of teeth and treating minor crowding/spacing cases. [Le système Invisalign est utilisé pour redresser les dents grâce à une série de gouttières d' <i>alignement</i> fabriquées sur mesure pour chaque patient. (...) Invisalign Express 10/Invisalign Express 5/Invisalign Lite/Invisalign i7. Options de plus courte durée pour l' <i>alignement</i> des dents et le traitement des cas mineurs de chevauchement et d'espacement.]
Affidavit Anger, pièce 5	Use and Care Instructions for your Invisalign Aligners	Daily Care and Maintenance of Your Invisalign Aligners Clean your <i>aligners</i> prior to each insertion. ... Rinse each <i>aligner</i> thoroughly with water after each

		<p>cleaning. DO NOT use denture cleaners to clean <i>aligners</i>... [Instructions d'utilisation et d'entretien de vos gouttières d'<i>alignement</i> Invisalign; Entretien quotidien de vos gouttières d'<i>alignement</i> Invisalign; Nettoyez vos gouttières d'<i>alignement</i> avant chaque insertion. (...) Rincez soigneusement chaque gouttière d'<i>alignement</i> à l'eau après chaque nettoyage. NE PAS utiliser de nettoyeurs pour prothèses dentaires pour nettoyer les gouttières d'<i>alignement</i>...]</p>
Affidavit Anger, pièce 26, page 2	Art & Advertising Standards Guide for Invisalign® Providers	<p>The Invisalign clear <i>aligner</i> system is an important development in the world of orthodontics, and leads clear aligner treatment for straightening teeth based on the Invisalign system. [Guide des normes artistiques et publicitaires pour les fournisseurs d'Invisalign^{MC}. Le système de gouttières d'<i>alignement</i> transparentes Invisalign représente une avancée importante dans le monde de l'orthodontie; il s'agit du premier traitement d'alignement transparent pour le redressement des dents fondé sur le système Invisalign.</p>
Affidavit Anger, pièce 27, page 2	Grow Your Practice With INVISALIGN	<p>Invisalign is the #1 clear aligner orthodontic brand for patients. [Élargissez votre pratique avec INVISALIGN; Invisalign est la marque de gouttières d'alignement transparentes par excellence pour les patients.]</p>

période pendant laquelle les marques ont été en usage et mesure dans laquelle elles ont été employées

[17] Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Ces facteurs favorisent fortement l'Opposante, car il n'y a aucune preuve que la Requérante a commencé à employer sa marque de commerce au Canada. En revanche, la preuve de Mme Anger indique ce qui suit [TRADUCTION] :

- L'Opposante est une société mondiale de dispositifs médicaux qui conçoit, fabrique et commercialise une grande variété de produits et de services connexes pour les industries de l'orthodontie et de la dentisterie restauratrice (para 5).
- Le produit le plus connu de l'Opposante est son système INVISALIGN, utilisé pour le redressement des dents. Le système INVISALIGN consiste en une série de dispositifs orthodontiques transparents portés par le patient (para 7). Ce système est prescrit aux adolescents et aux adultes par les orthodontistes et les dentistes qui ont reçu une formation (para 9). L'Opposante vend également le scanner iTERO qui produit des images numériques 3D pouvant être utilisées pour divers produits et services dentaires et orthodontiques, y compris les couronnes, les piliers d'implants et l'exécution des travaux d'orthodontie (para 12).
- Depuis janvier 2000, les divers produits et services de l'Opposante ont été vendus au Canada en liaison avec des marques de commerce constituées du mot ALIGN ou comprenant ce mot (para 18), ainsi qu'il est expliqué ci-dessous :
 - Une ou plusieurs des marques de commerce ALIGN ont été présentées bien en évidence sur les étiquettes des produits, les emballages, la documentation sur les produits et les formulaires, y compris les instructions d'utilisation et d'entretien (pièces 5 et 6), sur les trousse de départ destinées aux patients (pièces 7 et 8), sur les emballages des dispositifs INVISALIGN, des appareils de rétention et des systèmes de nettoyage (pièces 9 à 13), sur les ordonnances et les ententes de consentement éclairé (pièces 14 à 19), sur les factures de vente adressées aux orthodontistes et aux dentistes (pièce 24), sur les brochures destinées aux orthodontistes et aux dentistes (pièce 27) et sur le matériel de formation et d'information destiné aux orthodontistes et aux dentistes (pièces 28 à 33). Ces documents présentent la marque INVISALIGN bien en évidence et arborent également les marques ALIGN, ALIGN TECHNOLOGY et ALIGNTECH INSTITUTE ainsi que le nom commercial Align Technology dans une moindre mesure (généralement une ou deux fois près de l'adresse de l'Opposante).

- Les marques de commerce ALIGN sont également employées sous licence par des dentistes et des orthodontistes dans des documents de marketing concernant leurs propres pratiques et sur leurs sites Web, conformément à ce que prévoit le *Align's Art & Advertising Standards Guide* [guide des normes artistiques et publicitaires pour les produits Align] (pièce 26, para 47 à 48; pièces 40 à 47). De plus, l'Opposante fournit aux orthodontistes et aux dentistes de la documentation destinée à être distribuée aux patients (pièces 37 à 39).
- La marque de commerce et le nom commercial ALIGN TECHNOLOGY et la marque de commerce INVISALIGN figurent également sur les brochures promotionnelles et les manuels de formation relatifs au scanner 3D iTERO de l'Opposante (pièces 20 et 21).
- De 2011 à 2016, les revenus totaux tirés des ventes canadiennes des produits et services ALIGN ont dépassé les 200 millions de dollars canadiens (para 40). Plus de 7 500 orthodontistes et dentistes canadiens ont reçu de la part de l'Opposante une formation sur l'utilisation du système INVISALIGN; de ce nombre, plus de 6 800 ont des comptes actifs (para 46).
- Les marques de commerce INVISALIGN et ALIGN figurent bien en évidence sur les sites Web *www.aligntech.com* et *www.invisalign.com* de l'Opposante, lesquels ont été consultés plus de 350 000 fois par des Canadiens en 2016 (para 76, pièces 55 à 57). L'Opposante exploite également plusieurs comptes de médias sociaux (pièces 59 à 61).
- Les marques de commerce ALIGN figurent également dans des revues spécialisées, des magazines et des journaux (pièces 65 et 66; affidavit de Joanne Berent). Je prends connaissance d'office que bon nombre des publications mentionnées ont été distribuées au Canada, en particulier le *National Post*, qui est distribué à grande échelle au Canada, et d'autres journaux comme le *Ottawa Citizen*, l'*Edmonton Journal*, le *Toronto Star* et le *Vancouver Sun*, qui sont distribués dans les régions désignées [*Milliken & Co c Keystone Industries (1979) Ltd* (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC), aux p 168 et 169].

[18] Un emploi aussi abondant élargit la protection qu'il convient d'accorder à la marque de commerce INVISALIGN de l'Opposante et, dans une moindre mesure, à sa marque de commerce ALIGN, cette dernière figurant moins en évidence sur les emballages et dans les publicités [*Sarah Coventry Inc c Abrahamian* (1984), 1 CPR (3d) 238, au para 6 (CF 1^{re} inst)].

degré de ressemblance

[19] Lorsque j'examine la Marque et de la marque de commerce ALIGN, j'estime qu'il n'y a pas une grande ressemblance dans la présentation, le son ou les idées suggérées. Évidemment, les marques des parties se ressemblent dans une certaine mesure en raison de leur emploi commun du mot ALIGN. Cependant, comme l'indique la décision *Conde Nast Publications Inc c Union des Editions Modernes* (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^{re} inst.), à la p 188,

[TRADUCTION] « il est évident que le premier mot ou la première syllabe d'une marque de commerce est l'élément qui contribue le plus à établir son caractère distinctif ». Si j'applique ce raisonnement, la première partie de la Marque MAGIC [magique] servirait à distinguer la Marque dans la présentation et le son, et dans l'idée qu'elle suggère. Plus important encore, dans *Masterpiece*, la Cour suprême du Canada souligne que [TRADUCTION] : « Il est vrai que dans certains cas le premier mot sera l'élément le plus important pour établir le caractère distinctif d'une marque de commerce, mais j'estime qu'il est préférable de se demander d'abord si l'un des aspects de celle-ci est particulièrement frappant ou unique ». En l'espèce, j'estime que le fait que la Requérante a essentiellement intégré à sa Marque la marque de l'Opposante comme deuxième élément n'est pas déterminant, parce que l'élément le plus frappant de la Marque est qu'elle est constituée d'un mot inventé unique.

[20] D'après mon examen de la Marque et de la marque de commerce INVISALIGN, les marques des parties sont toutes deux formées d'un seul mot inventé, dont le deuxième élément est ALIGN [aligner]. Étant donné que, en plus d'être reconnu comme la marque de commerce et le nom commercial de l'Opposante, ALIGN [aligner] peut être associé à la fonction des produits des parties ou être reconnu comme étant une référence à cette fonction, je ne considère pas cet aspect de l'une ou l'autre des marques des parties comme étant particulièrement frappant ou unique. Chacune des marques est essentiellement constituée dans son ensemble d'un mot inventé comportant un élément suggestif. Il est vrai qu'elles présentent certaines similitudes dans la

présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent du fait de l'inclusion du mot ALIGN [aligner]. Cependant, leurs préfixes diffèrent substantiellement. Le préfixe INVISA et le préfixe MAGIC [magique] sont très différents sur les plans de la présentation et du son. Enfin, j'estime que les marques de commerce diffèrent de la marque de commerce de l'Opposante dans l'idée suggérée; les premières suggèrent que les dispositifs de redressement des dents sont invisibles alors que la Marque suggère que ses produits redressent les dents comme par magie. Contrairement aux observations de l'Opposante, je ne considère pas que ces idées se recoupent de manière significative ni que les mots, « magic » [magique] et « invisible » pourraient s'équivaloir sous prétexte que le fait d'être invisible constitue un pouvoir magique.

genre de produits ou entreprises et nature du commerce

[21] Le genre de produit et la nature du commerce sont identiques, car les produits des deux parties semblent être les mêmes et être destinés aux mêmes consommateurs, à savoir les orthodontistes, les dentistes et les patients.

famille de marques de commerce

[22] L'Opposante invoque sa famille de marques de commerce à titre de circonstance additionnelle de l'espèce. En présence d'une famille de marques de commerce, il existe une probabilité accrue que les consommateurs supposent qu'une marque visée par une demande est simplement une autre marque d'un opposant [*McDonald's Corp c Yogi Yogurt Ltd* (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^{re} inst); *Air Miles International Trading B.V. c SeaMiles LLC* (2009), 76 CPR (4th) 369 (COMC) au para 46]. Pour pouvoir invoquer une famille de marques de commerce, un opposant doit établir l'emploi de chacune des marques de la famille alléguée [*McDonald's Corp c Alberto-Culver Co* (1995), 61 CPR (3d) 382 (COMC)]. En outre, la présomption de l'existence d'une famille est repoussée lorsqu'il existe une preuve que la caractéristique commune de la famille alléguée est enregistrée ou employée par d'autres [*Thomas J. Lipton Inc c Fletcher's Fine Foods Ltd* (1992), 44 CPR (3d) 279 (COMC), aux p 286 et 287].

[23] Je suis convaincue que l'Opposante a établi au moins un certain emploi de ses marques de commerce en liaison avec ses produits et services visés par ses enregistrements, y compris ALIGN, INVISALIGN, ALIGN TECHNOLOGY, INC et ALIGNTECH INSTITUTE. Je suis

par conséquent convaincue que l'Opposante a établi l'emploi d'une petite famille de marques de commerce ALIGN. Toutefois, la petite taille de la famille composée du nom commercial et des marques de commerce ALIGN de l'Opposante, et le fait que l'Opposante ne possède pas de famille de marques de commerce affichant l'élément ALIGN comme suffixe, viennent diminuer le poids que je peux lui accorder en tant que circonstance de l'espèce. Ainsi, la présente espèce peut être comparée à l'affaire *Unilever Canada c Rain Shields* 2019 COMC 32 invoquée par l'Opposante, dans laquelle la marque de commerce STARSICLES a été rejetée en partie sur le fondement de la preuve de l'opposant indiquant l'existence d'une famille de marques de commerce comprenant le suffixe SICLE.

conclusion quant à la probabilité de confusion

[24] Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce Magicalign sur les Produits de la Requérante alors qu'il n'a qu'un vague souvenir de chacune des marques de commerce déposées de l'Opposante et qu'il ne s'arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée* 2006 CSC 23, au para 20].

[25] Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce et appliqué le test en matière de confusion du point de vue de la première impression et du souvenir imparfait, malgré l'important caractère distinctif acquis d'INVISALIGN et, dans une moindre mesure, d'ALIGN, la période pendant laquelle les marques de l'Opposante ont été en usage, le genre identique des produits et la nature identique du commerce ainsi que le fait que l'Opposante possède une petite famille de marques de commerce ALIGN, j'estime que, dans l'ensemble, les différences entre les marques des parties sont suffisantes pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante en ce qui concerne la question de la confusion. Je suis d'avis que le consommateur ordinaire ne serait pas porté, sous le coup de la première impression, à penser que les produits liés à Marque proviennent de la même source que ceux liés à la marque de commerce INVISALIGN ou ALIGN ou l'inverse. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 16

[26] L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement suivant les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, parce que la Marque créée de la confusion avec les marques de commerce INVISALIGN et ALIGN de l'Opposante, énumérées au paragraphe 11, ainsi qu'avec les noms commerciaux Align Technology, Inc. et Align Technology. L'Opposante a le fardeau de preuve initial d'établir que ses marques et son nom commercial ont été employés avant la date de priorité de production de la Requérante, et qu'elle n'avait pas abandonné ses marques et son nom commercial à la date d'annonce de la demande de la Requérante [articles 16 et 34 de la Loi, *Everything for a Dollar Store (Canada) Inc c Dollar Plus Bargain Centre Ltd* (1998), 86 CPR (3d) 269 (COMC), à la p 282]. Bien que l'Opposante ait allégué dans sa déclaration d'opposition que les exigences relatives à la date de priorité de production n'ont pas été satisfaites, aucune preuve n'a été produite à l'appui de cette allégation.

[27] J'estime que la preuve de l'Opposante décrite au paragraphe 27 de la présente décision est suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe à l'égard de chacun de ces motifs d'opposition. La conclusion à laquelle je suis parvenue à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) s'applique également aux motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c). Par conséquent, ces motifs d'opposition sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif

[28] En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif au sens de l'article 2 de la Loi, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production de la déclaration l'opposition, ses marques de commerce INVISALIGN et ALIGN et ses noms commerciaux Align Technology, Inc. et Align Technology étaient devenus suffisamment connus pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif [*Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd* (2006) FC 657, 48 CPR (4th) 427 (CF 1^{re} inst.)] Pour ce faire, l'Opposante doit établir qu'au moins une de ses marques et au moins un de ses noms commerciaux sont soit connus dans une certaine mesure au Canada, soit bien connus dans une région précise du Canada [*Bojangles, supra* aux para 33-25[*sic*]]. Bien que la preuve de l'Opposante décrite au paragraphe 17 de la présente décision soit suffisante pour lui permettre de s'acquitter du fardeau qui lui incombe, la conclusion à laquelle je suis parvenue à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les

articles 12(1)*d* et 16(3) s'applique également à ce motif d'opposition. En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*)

[29] L'Opposante doit s'acquitter d'un fardeau de preuve à l'égard de son motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) portant que la Requérante n'avait pas l'intention d'employer la Marque, bien que ce fardeau soit léger. Comme aucune preuve à l'appui de cette allégation n'a été produite par l'Opposante, cette dernière ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30*e*) est rejeté.

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

[30] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) est reproduit ci-dessous [TRADUCTION] :

La Demande contrevient aux dispositions de l'art. 30*i*) de la Loi. À la date de production de la Demande, la Requérante avait pleinement connaissance des droits de l'Opposante à l'égard de sa famille de marques de commerce et de noms commerciaux ALIGN, tous enregistrés et employés au Canada... en liaison avec des dispositifs orthodontiques et dentaires et avec des appareils et des services connexes, d'un genre très semblable, voire identique, à ceux énoncés dans la Demande.

La tentative de la Requérante de faire enregistrer la marque de commerce MAGICALIGN constitue de la mauvaise foi, puisqu'elle représente une tentative délibérée de profiter de la notoriété que l'Opposante a acquise à l'égard de sa famille de marques de commerce et de noms commerciaux ALIGN, et vise à tromper les consommateurs en leur faisant croire que les produits de la Requérante sont en quelque sorte liés ou approuvés par l'Opposante, et ce, en toute connaissance de cause et sans aucun égard aux droits de l'Opposante.

En outre, étant donné que la marque de commerce MAGICALIGN crée une impression fautive, trompeuse ou mensongère, la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer ou de faire enregistrer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits et les services décrits dans la Demande, car un tel emploi serait contraire aux art. 7*b*), 19, 20 et 22 de la Loi.

[31] Dans la mesure où un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30*i*), ce motif d'opposition ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une

preuve que le requérant est de mauvaise foi [*Sapodilla Co c Bristol-Myers Co* (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la p 155]. Étant donné que la demande contient la déclaration exigée et qu'il n'y a aucune preuve de mauvaise foi ou d'autres circonstances exceptionnelles, cette partie du motif fondé sur l'article 30*i*) est rejetée.

[32] Le motif d'opposition fondé sur l'article 30*i*) porte en outre que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer ou de faire enregistrer la Marque au Canada en liaison avec les Produits, compte tenu des enregistrements de l'Opposante et de l'emploi fait par cette dernière au Canada, et des articles 7, 19, 20 et 22 de la Loi. Non seulement est-il loin d'être certain que la combinaison de l'article 30*i*) et de l'un quelconque des articles 7*b*), 19, 20 et 22 de la Loi constitue un motif d'opposition valable [*Euromed Restaurant Limited c Trilogy Properties Corporation*, 2012 COMC 19, au para 13, citant *Parmalat Canada Inc c Sysco Corp* (2008), 69 CPR (4th) 349 (CF), aux para 38 à 42], mais l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial à l'égard de son allégation selon laquelle la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait droit d'employer la Marque à la lumière de ces articles de la Loi. Plus précisément :

- a. L'Opposante n'a pas produit la moindre preuve pour démontrer l'existence des éléments qui doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 7*b*) de la Loi : le fait d'induire le public en erreur par une fausse représentation [voir les trois éléments énoncés dans *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, 1992 CanLII 33 (CSC), [1992] 3 SCR 120, au para 33 citée par *Pharmacommunications Holdings Inc c Avencia International Inc*, 2008 CF 828, au para 41].
- b. L'article 19 exige l'emploi d'une marque de commerce identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- c. Pour que l'article 20 s'applique, il faut conclure à la confusion; or, j'ai conclu que la Marque ne crée de confusion avec aucune des marques visées par les enregistrements de l'Opposante.
- d. L'Opposante n'a pas produit la moindre preuve d'une diminution de la valeur de l'achalandage attachée à une ou plusieurs des marques visées par les enregistrements de

l'Opposante, ainsi qu'il est exigé pour démontrer qu'il y a violation de l'article 22 de la Loi [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, supra*, aux para 46 et 63 à 68].

Décision

[33] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(12) de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

DATE DE L'AUDIENCE : 2019-05-19

COMPARUTIONS

Barry Fong

POUR LA REQUÉRANTE

James Green

POUR L'OPPOSANTE

AGENT(S) AU DOSSIER

Osler, Hoskin & Harcourt LLP

POUR LA REQUÉRANTE

Gowling WLG (Canada) LLP

POUR L'OPPOSANTE