



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

Référence : 2010 COMC 65  
Date de la décision : 2010-05-13

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION  
produite par Masimo Corporation à  
l'encontre de la demande  
d'enregistrement n° 1215695 pour la  
marque de commerce INSYNC  
MAXIMO au nom de Medtronic, Inc.**

[1] Le 28 avril 2004, Medtronic, Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce INSYNC MAXIMO (la Marque), revendiquant la priorité d'une demande correspondante produite aux États-Unis le 16 décembre 2003. La demande d'enregistrement de la Marque est fondée tant sur l'emploi projeté au Canada que sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis. Le 16 août 2005, en réponse à un rapport de l'examineur, la Requérante a produit une demande modifiée dans laquelle l'état déclaratif des marchandises, initialement « dispositifs médicaux, *y compris*, générateurs d'impulsions électriques implantables et défibrillateurs à synchronisation automatique, composants et accessoires connexes » est changé pour « dispositifs médicaux, *nommément*, générateurs d'impulsions électriques implantables et défibrillateurs à synchronisation automatique, composants et accessoires connexes » (les italiques sont de moi).

[2] La demande a été annoncée dans le *Journal des marques de commerce* du 26 octobre 2005. Il convient de signaler que l'état déclaratif des marchandises qui a été annoncé contenait une erreur : le terme « y compris » figurait au lieu du mot « nommément ». La Requérante a attiré l'attention du registraire sur cette erreur dans une lettre en date du

18 novembre 2005. L'erreur a été corrigée au moyen d'une [TRADUCTION] « note au dossier » le 23 novembre 2005.

[3] Le 22 décembre 2005, Masimo Corporation (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. En bref, les motifs d'opposition invoqués sont les suivants : i) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), parce que les marchandises ne sont pas décrites de façon expresse dans les termes ordinaires du commerce et parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada; ii) la marque n'est pas enregistrable, comme le prévoit l'alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées MASIMO (LMC512934) et MASIMO SET & Dessin (LMC511363) de l'Opposante; iii) la Requérante n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la Marque, eu égard aux alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, parce qu'à la date de la production de la demande et à la date de priorité de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce MASIMO et MASIMO SET & Dessin antérieurement employées au Canada par l'Opposante; iv) la Marque n'est pas distinctive des marchandises de la Requérante ni n'est adaptée à les distinguer.

[4] Le 14 février 2006, la Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d'opposition et affirme qu'elle n'avait pas connaissance de l'emploi des marques de commerce invoquées par l'Opposante. La Requérante fait aussi état de sa lettre du 18 novembre 2005 concernant l'erreur dans l'annonce.

[5] Conformément à l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (le Règlement), l'Opposante a produit des copies certifiées conformes des enregistrements dont elle se réclame ainsi qu'un affidavit souscrit par William C. Fleming, le 8 septembre 2006, auquel sont jointes les pièces A à F. M. Fleming, qui est avocat-conseil associé de l'Opposante depuis le 29 novembre 2004, n'a pas été contre-interrogé par la Requérante.

[6] Conformément à l'article 42 du Règlement, la Requérante a produit un affidavit souscrit par Paul H. McDowall, le 10 avril 2007, auquel sont jointes les pièces A à CC. M. McDowall, avocat spécialisé en brevets d'invention, travaille chez la Requérante dans le service de gestion

des maladies du rythme cardiaque depuis le 15 avril 2002. Il n'a pas été contre-interrogé par l'Opposante.

[7] L'une et l'autre partie ont produit un plaidoyer écrit et étaient représentées à l'audience qui a eu lieu le 11 février 2010.

[8] Le jour de l'audience, l'Opposante a présenté une demande pour être autorisée à produire une déclaration d'opposition modifiée afin de corriger une erreur typographique en remplaçant le renvoi à l'alinéa 30*b*), dans le premier motif d'opposition, par un renvoi à l'alinéa 30*a*) de la Loi. À l'audience, la Requérante s'est opposée à la demande de l'Opposante. Je ferai toutefois remarquer qu'à aucun moment durant l'instance, la Requérante n'a fait objection à la présentation du premier motif d'opposition au motif qu'il était erronément fondé sur l'alinéa 30*b*) de la Loi. De plus, la Requérante a attesté dans sa contre-déclaration que les marchandises étaient bien décrites dans les termes ordinaires du commerce. Manifestement, la Requérante a compris que le motif d'opposition était fondé sur la non-conformité à l'alinéa 30*a*) de la Loi. Quoiqu'il en soit, je n'ai aucune difficulté à accepter que le renvoi à l'alinéa 30*b*) dans la déclaration d'opposition initiale résulte d'une erreur typographique. En vertu de l'article 40 du Règlement, je fais droit à la demande de l'Opposante pour être autorisée à modifier sa déclaration d'opposition. Par conséquent, la déclaration d'opposition modifiée produite le 11 février 2010 fait maintenant partie du dossier.

#### Fardeau de preuve

[9] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l'Opposante de présenter d'abord une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués au soutien de chacun des motifs d'opposition [voir *John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée* (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.), à la page 298].

### Dates pertinentes

[10] Les dates pertinentes applicables aux motifs d'opposition sont les suivantes :

- alinéa 38(2)a) / article 30 – la date de production de la demande [voir *Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd.* (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)];
- alinéa 38(2)b) / alinéa 12(1)d) – la date de ma décision [voir *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et Registrataire des marques de commerce* (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)];
- alinéa 38(2)c) / alinéas 16(2)a) et 16(3)a) – la date de priorité de la demande [voir les paragraphes 16(2) et 16(3)];
- alinéa 38(2)d) / absence de caractère distinctif – la date de production de la déclaration d'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c. Stargate Connections Inc.* (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[11] J'analyserai les motifs d'opposition en fonction de la preuve soumise, sans nécessairement suivre l'ordre dans lequel ils ont été soulevés dans la déclaration d'opposition. Je ferai abstraction des éléments de preuve présentés dans l'affidavit de M. Fleming relativement aux mots MASIMO SET servant de marque, puisqu'ils n'ont été invoqués au soutien d'aucun motif d'opposition. Par ailleurs, j'accepte la preuve d'emploi du mot MASIMO sous forme de dessin représenté ci-dessous, à titre de preuve d'emploi de la marque déposée MASIMO.



### Enregistrabilité en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[12] J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire reconnu au registraire de vérifier que les enregistrements invoqués par l'Opposante, décrits de façon succincte ci-dessous, sont en règle :

<u>Marque de commerce</u>	<u>Numéro d'enregistrement</u>	<u>Date</u>	<u>Marchandises</u>
MASIMO	LMC512934	19 juillet 1999	(1) Capteurs et moniteurs électroniques d'extraction de données des signaux contenant bruit et brouillage, et moniteurs et capteurs de patients in vivo pour détecter la condition physique d'une personne en vie. (2) Moniteurs de patients in vivo pour détecter une condition physiologique; moniteurs électroniques in vivo, nommément moniteurs de sang.  Employée et enregistrée aux États-Unis à l'égard des marchandises (2). Déclaration d'emploi produite le 14 avril 1999 à l'égard des marchandises (1).



LMC511363	29 avril 1999	Capteurs et moniteurs électroniques d'extraction de données des signaux contenant bruit et brouillage, et moniteurs et capteurs de patients in vivo pour détecter la condition physique d'une personne en vie.  Déclaration d'emploi produite le 14 avril 1999.
-----------	---------------	---

[13] Étant donné que les enregistrements dont se réclame l'Opposante sont en cours de validité, celle-ci s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité. Il incombe dès lors à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque déposée MASIMO ou la marque déposée MASIMO SET & Dessin.

[14] Sauf indication contraire, je désignerai collectivement les marques de commerce MASIMO et MASIMO SET & Dessin de l'Opposante comme étant les marques MASIMO.

[15] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[16] Pour l'application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Il n'est pas nécessaire d'attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs [voir, en général, *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.* (2006), 49 C.P.R. (4th) 321 (C.S.C.)]

*Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues*

[17] La Requérante plaide qu'aucun des mots INSYNC ou MAXIMO, pris isolément ou combiné à l'autre, ne constitue une définition de dictionnaire, et que l'Opposante n'a offert aucun élément de preuve pour démontrer que la Marque ne possède pas de caractère distinctif inhérent. L'Opposante prétend au contraire que, parce que le mot INSYNC est l'équivalent phonétique de l'expression « in sync », la Marque évoque la fonction et la nature des marchandises de la Requérante. L'Opposante soutient plus précisément que INSYNC indique que les marchandises [TRADUCTION] « servent à garder le cœur du patient synchronisé, afin d'éviter l'insuffisance cardiaque ». Je conviens que le mot INSYNC a une connotation suggestive. Quant au mot MAXIMO, il rappelle le mot « maximum ». Néanmoins, compte tenu du fait que tant INSYNC que MAXIMO sont des mots inventés, j'estime que la Marque présente un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[18] Étant donné que le mot MASIMO est un mot inventé dépourvu de connotation descriptive ou suggestive, je considère que chacune des marques MASIMO possède un caractère distinctif inhérent plus prononcé que la Marque. Dans son plaidoyer écrit, l'Opposante se réfère à la pièce C de l'affidavit de M. Fleming comme preuve du fait que les lettres SET constituent l'acronyme de « Signal Extraction Technology ». De toute façon, je suis d'avis que SET, qui est aussi un mot courant du dictionnaire, n'accroît pas de façon significative le caractère distinctif inhérent de la marque MASIMO SET & Dessin. Le *Canadian Oxford Dictionary* fournit différentes définitions pour le mot SET; il consiste notamment en un nom qui signifie [TRADUCTION] « un nombre de choses ou de personnes qui vont ensemble ou qui se ressemblent ou que l'on trouve habituellement réunies ». Selon moi, le mot SET donne à entendre que les capteurs et moniteurs électroniques sont vendus ensemble. J'estime aussi que les caractéristiques de dessin de la marque de commerce MASIMO SET & Dessin n'ajoutent pas sensiblement à son caractère distinctif inhérent. D'abord, les caractères et la police de fantaisie font partie intégrante des mots qui forment la partie essentielle de la marque de commerce. De plus, je considère que l'élément de dessin, reproduit ci-dessous, évoque la représentation d'un signe vital, par exemple les pulsations cardiaques d'un patient illustrées sur un moniteur.



[19] Comme une marque de commerce peut acquérir une force accrue si elle devient connue au Canada par la promotion ou par l'usage, j'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[20] En ce qui concerne la Marque, M. McDowall déclare que les dispositifs médicaux [TRADUCTION] « sont vendus aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays, à l'exclusion du Canada » (non souligné dans l'original) [paragraphe 15]. M. McDowall précise le volume et la valeur des ventes de deux modèles des dispositifs INSYNC MAXIMO aux États-Unis (32 386 unités / 698 732 000 \$US) et à l'échelle mondiale (34 711 unités / 740 814 000 \$US), de 2005 à 2007 [paragraphe 15 et 17]. Il produit des factures représentatives de ventes faites par l'Opposante à des hôpitaux aux États-Unis [pièce N] et par des filiales de l'Opposante à des hôpitaux au Danemark, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni [pièce O]. De toute

évidence, la preuve relative aux ventes de dispositifs liés à la Marque ne se rapporte pas au Canada. Aussi n'est-elle d'aucune utilité pour étayer la cause de la Requérante. La copie papier de la base de données des approbations préalables à la mise en marché (APMM) pour les deux modèles de dispositifs médicaux liés à la Marque [pièce M] n'aide pas non plus la cause de la Requérante. Qu'il suffise de dire qu'aucun élément de preuve n'atteste que des Canadiens ont consulté la base de données APMM, qui est apparemment tenue à jour sur Internet par la U.S. Food and Drug Administration.

[21] M. McDowall explique que la Requérante fait la promotion des dispositifs médicaux liés à la Marque sur son site Web *www.medtronic.com* [paragraphe 9]. Il a produit de la documentation sur le produit et des communiqués de presse qui proviennent du site Web [pièces G et L]. Cependant, l'affirmation de M. McDowall portant que le site Web est accessible depuis le Canada ne prouve pas que le site Web de la Requérante a été visité par des Canadiens [paragraphe 9 et 13]. Aucune preuve n'indique que de la [TRADUCTION] « documentation sur le dispositif INSYNC MAXIMO qui est destinée au marché des États-Unis d'Amérique » [pièce H] se retrouve au Canada. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve de distribution au Canada de [TRADUCTION] « documentation sur le produit et de documents de commercialisation pour le dispositif INSYNC MAXIMO destinés au marché extérieur aux États-Unis d'Amérique » [pièce I]. De même, aucune preuve ne traite de la circulation au Canada de la revue médicale *EP Lab Digest*, dans laquelle une étude de cas sur les dispositifs liés à la Marque [pièce J] a été publiée. Enfin, la déclaration de M. McDowall portant que le site Web *www.eplabdigest.com* est accessible depuis le Canada [paragraphe 12] ne prouve pas dans quelle mesure des Canadiens ont visité le site Web où l'étude de cas a été publiée.

[22] M. McDowall précise que la Marque et la marque de commerce MAXIMO de la Requérante figurent parfois dans le même matériel de commercialisation [paragraphe 34]. Il fournit des copies de documents sur le produit, dans lesquels on peut voir à la fois la Marque et la marque de commerce MAXIMO [pièce CC], ainsi qu'une photographie d'un bonnet de chirurgien qui arbore tant la Marque que la marque de commerce MAXIMO [pièce DD]. Je signale que je traiterai plus loin de la marque de commerce liée MAXIMO, dans l'examen des autres circonstances de l'espèce. Je dirai simplement pour l'instant que, faute de preuve indiquant dans quelle mesure la documentation sur le produit et les bonnets de chirurgien ont été



distribués au Canada, l'affidavit de M. McDowall n'a pas pour effet d'étayer la prétention de la Requérante selon laquelle le marketing croisé de la Marque avec les dispositifs de marque MAXIMO vendus au Canada contribue à la reconnaissance de la Marque au Canada. .

[23] Selon M. Fleming, l'Opposante est une entreprise de pointe spécialisée dans la technologie, qui développe et commercialise des technologies d'avant-garde en matière de traitement de signaux médicaux et des produits de surveillance non invasive de patients, et qui accorde des licences pour ces technologies et produits [paragraphe 2]. À mon avis, le fait que l'Opposante possède un certain nombre de brevets pour ses technologies médicales ne lui est d'aucune utilité pour l'examen de la mesure dans laquelle les marques MASIMO sont devenues connues au Canada [paragraphe 3]. De plus, je suis encline à souscrire à l'argument de la Requérante, à savoir que la liste de certaines des récompenses récemment décernées à l'Opposante ne montre pas l'existence d'un lien entre les récompenses et les marques MASIMO [pièce A]. Quoi qu'il en soit, aucun élément de preuve n'établit dans quelle mesure des Canadiens ont visité le site Web *www.masimo.com* de l'Opposante, où est affichée la liste des récompenses décernées. De la même façon, aucun élément de preuve n'établit la mesure dans laquelle des Canadiens ont consulté la section « nouvelles » du site Web, dans laquelle on peut lire les conclusions d'une étude sur l'oxymétrie pulsée de MASIMO SET qui a été publiée dans *Acta Paediatrica* [pièce D], ni quelle est la distribution au Canada d'*Acta Paediatrica*.

[24] M. Fleming affirme que les marques MASIMO de l'Opposante sont employées de façon continue au Canada depuis juin 1999 en liaison avec des capteurs et moniteurs pour utilisation médicale [paragraphe 5]. Il ajoute que les capteurs et moniteurs de l'Opposante sont vendus dans tout le milieu médical au Canada, et il produit un échantillonnage de factures des ventes effectuées au Canada [pièce B]. M. Fleming déclare que le site Web de l'Opposante [TRADUCTION] « fournit des renseignements détaillés » sur les technologies et les produits de l'Opposante et il verse en preuve certaines pages du site Web [paragraphe 6, pièce C].

[25] Pour ce qui est des ventes, M. Fleming atteste que l'Opposante a réalisé, à l'échelle mondiale, des ventes brutes de [TRADUCTION] « produits MASIMO » totalisant environ 287,7 millions de dollars américains pour la période quinquennale de 2001 à 2005 [paragraphe 9] et a réalisé au Canada des ventes brutes dépassant 4 millions de dollars américains pour la

période de quatre ans s'étendant de 2002 à 2005 [paragraphe 10]. Il fournit une ventilation des ventes brutes annuelles de produits MASIMO au Canada, mais il ne ventile pas les ventes afférentes à chaque marque de commerce.

[26] Selon l'affidavit de M. Fleming, l'Opposante a dépensé environ 8,563 millions de dollars américains en publicité à l'échelle mondiale au cours de la période de 2001 à 2005, notamment pour des [TRADUCTION] « salons professionnels, relations publiques et matériel promotionnel » [paragraphe 9]. Comme les chiffres afférents à la publicité au Canada ne peuvent être facilement obtenus, M. Fleming indique que l'Opposante a dépensé plus de 2 millions de dollars américains en 2005 pour la seule publicité faite aux États-Unis [paragraphe 11]. Il fournit des exemples de publicité publiée en 2005 dans quatre revues spécialisées [pièces E1 à E4]. Il affirme qu'il croit savoir que ces revues sont distribuées au Canada; toutefois, cette déclaration ne constitue pas une preuve fiable de la distribution au Canada. Même si j'accordais un certain poids à sa déclaration, celle-ci ne permet pas de déterminer dans quelle mesure les revues spécialisées désignées dans son affidavit auraient été distribuées au Canada en 2005.

[27] En dépit de ses faiblesses, je suis convaincue, après avoir procédé à une interprétation objective de l'ensemble de l'affidavit de M. Fleming, que les marques MASIMO sont devenues connues au Canada. La preuve soumise par la Requérante, au contraire, ne me permet pas de conclure que la Marque est devenue connue au Canada.

*La période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage*

[28] La demande d'enregistrement de la Marque est fondée d'une part sur l'emploi projeté au Canada, et d'autre part sur l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis. Les pièces A à F de l'affidavit de M. McDowall, soit une photographie des marchandises, des modèles d'étiquettes pour les boîtes et des extraits des manuels qui sont fournis au client avec sa première commande de l'un ou l'autre des deux dispositifs, montrent que la Marque est employée en liaison avec les marchandises. Néanmoins, comme il a été mentionné, M. McDowall a exclu le Canada de ses assertions d'emploi de la Marque. Par conséquent, il n'y a aucune preuve d'emploi de la Marque par la Requérante au Canada après la production de la demande.

[29] La marque de commerce MASIMO SET & Dessin a été enregistrée à la suite de la production d'une déclaration d'emploi, le 14 avril 1999. La marque de commerce MASIMO a été enregistrée sur la base de son emploi et de son enregistrement aux États-Unis et à la suite de la production d'une déclaration d'emploi, le 14 avril 1999.

[30] M. Fleming affirme que les marques MASIMO sont employées au Canada depuis juin 1999. Il produit des [TRADUCTION] « échantillons d'emploi » des marques MASIMO sur des [TRADUCTION] « étiquettes de produit, emballages et présentations à des points de vente » [pièce F]. Je dois faire remarquer que ces échantillons ont été produits en vrac, sans aucune indication ni mention de leur nature précise. Selon une note de bas de page figurant sur les trois premières pages et sur la cinquième page de la pièce F, ils représentent des étiquettes de boîtes. Bien que la Requérante indique que les pages quatre et six de la pièce F représentent des étiquettes, chacune des notes de bas de page correspondantes définit l'échantillon comme étant une pochette ou un étui [« pouch »], ce qui m'apparaît être un emballage. Je suis d'accord avec la Requérante pour dire que les pages sept à quarante-sept de la pièce F semblent représenter des manuels; et que le reste des pages semblent montrer de la publicité (dont une partie en une langue étrangère).

[31] La Requérante fait valoir que M. Fleming ne précise pas que ces articles ont été distribués au Canada ni que les étiquettes sont apposées sur les envois des marchandises. Je ferai observer qu'alors qu'un contre-interrogatoire de l'auteur de l'affidavit aurait pu clarifier les questions que se pose la Requérante, celle-ci a choisi de ne pas contre-interroger M. Fleming. Indépendamment de l'absence des précisions mentionnées ci-dessus, la Requérante prétend que les échantillons censés montrer l'emploi des marques MASIMO sont [TRADUCTION] « sans pertinence » pour l'instance en cours. Après avoir examiné le plaidoyer écrit et les observations orales de la Requérante, je relève ce qui suit :

- **Publicité** : L'emploi des marques MASIMO dans la publicité n'est pas en soi suffisant pour constituer un emploi en liaison avec les marchandises [voir *BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc.* (2007), 60 C.P.R. (4th) 181 (C.A.F.)]. De plus, je ne vois pas très bien quels documents, dans les pièces produites, sont des échantillons de publicité à des points de vente. De toute façon, la preuve ne

permet pas de conclure que la présentation des marques MASIMO dans des publicités à des points de vente, le cas échéant, crée un lien suffisant entre les marchandises et les marques MASIMO lors du transfert pour constituer un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Cela dit, il y a lieu de souligner que les images présentées dans le matériel publicitaire montrent chacune des marques MASIMO apposée sur les marchandises mêmes. L'apposition des marques MASIMO sur les marchandises mêmes constitue certainement un emploi au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

- Manuels : Aucune preuve n'établit que les manuels sont joints aux marchandises lors du transfert. Là encore, toutefois, les images des manuels montrent chacune des marques MASIMO apposée sur les marchandises mêmes.
- Étiquettes : Je suis en désaccord avec la prétention de la Requérante selon laquelle les étiquettes illustrées sur les première et deuxième pages montrent l'emploi du nom commercial de MASIMO et non l'emploi de la marque de commerce. La question de savoir s'il peut y avoir simultanément emploi à titre de marque de commerce et de nom commercial dépend des circonstances [voir *Road Runner Trailer Mfg. Ltd. c. Road Runner Trailer Co. Ltd.* (1984), 1 C.P.R. (3d) 443 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. J'accepte que la présentation de MASIMO sous forme de dessin, placée tout à côté du nom et de l'adresse de l'Opposante et en plus grand format, constitue un emploi de la marque de commerce.
- Emballage : La Requérante émet des doutes quant à savoir si les emballages ont déjà été utilisés dans le commerce, parce qu'ils semblent consister en des [TRADUCTION] « épreuves d'artiste ». Il est clair que l'Opposante a produit des impressions photographiques de l'emballage. Néanmoins, la Requérante aurait pu obtenir des éclaircissements sur l'emploi de ces emballages en procédant à un contre-interrogatoire, ce qu'elle a renoncé à faire.

[32] En fin de compte, je suis convaincue que la preuve soumise par l'Opposante établit l'emploi de chacune des marques MASIMO, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, depuis juin 1999. Les échantillons des factures établies par l'Opposante pour les années 1999, 2001 à

2003 et 2006 corroborent les assertions de M. Fleming quant à la vente au Canada, depuis 1999, de capteurs et moniteurs liés aux marques MASIMO. Il n'est pas nécessaire à mon avis de décider si ces factures peuvent aussi servir de preuve d'emploi des marques MASIMO, car j'estime que les documents inclus dans la pièce F démontrent l'emploi des marques MASIMO.

*Le genre de marchandises, de services ou d'entreprises; la nature du commerce*

[33] Pour l'évaluation de la probabilité de confusion au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, l'examen du genre de marchandises et de la nature du commerce des parties se fait en fonction de l'état déclaratif des marchandises dans la demande et de l'état déclaratif des marchandises dans les enregistrements [voir *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.* (1987), 19 C.P.R. (3d) 3 (C.A.F.); *Miss Universe, Inc. c. Bohna* (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)].

[34] Il convient de mentionner que chaque partie est qualifiée, dans la preuve, [TRADUCTION] d'« entreprise de pointe dans la technologie médicale » [affidavit de M. Fleming, au paragraphe 2; pièce L de l'affidavit de M. McDowall).

[35] J'estime qu'il y a clairement chevauchement entre le genre de marchandises énumérées respectivement dans la demande et dans les enregistrements, puisqu'elles consistent toutes en des dispositifs médicaux. En outre, comme l'a fait remarquer l'Opposante avec justesse, les marchandises des deux parties sont des dispositifs médicaux élaborés qui servent à prévenir et à détecter des situations où une vie humaine est en danger. Cet état de choses tend à confirmer la grande similitude dans le genre de marchandises.

[36] Je conviens avec la Requérente que les marchandises des parties sont différentes dans leur présentation et dans leur mode de fonctionnement. La preuve montre que les marchandises de la Requérente sont implantées dans des patients souffrant d'insuffisance cardiaque au moyen d'une intervention chirurgicale réalisée par des cardiologues, alors que les marchandises de l'Opposante sont portées extérieurement pour surveiller les signes vitaux. Je conviens aussi avec la Requérente qu'un professionnel de la médecine ne confondrait pas les marchandises. Toutefois, la question est de savoir s'il est probable que l'emploi de la Marque mène à conclure

que les marchandises liées à la Marque proviennent de la même source que les marchandises de l'Opposante. Autrement dit, les différences dans la présentation et dans le fonctionnement des marchandises ne prouvent pas que des professionnels de la santé ne penseraient pas que les marchandises des deux parties proviennent de la même source.

[37] L'industrie médicale est le marché principal tant pour les marchandises de la Requérante que pour celles de l'Opposante. M. McDowall déclare que les marchandises de la Requérante sont vendues exclusivement à des hôpitaux [paragraphe 2]. M. Fleming déclare pour sa part que les marchandises de l'Opposante sont vendues dans toute la communauté médicale, et notamment à des hôpitaux [paragraphe 5]. En conséquence, les marchandises des parties transiteraient par les mêmes voies de commercialisation.

*Le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent*

[38] Dans la plupart des cas, le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son ou dans les idées suggérées est le facteur prédominant, auquel se greffent d'autres facteurs qui jouent un rôle secondaire dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce [voir *Beverly Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstery Ltd.* (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, conf. par 60 C.P.R. (2d) 70 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

[39] Bien que le premier élément d'une marque soit souvent considéré comme revêtant une importance particulière pour les besoins du caractère distinctif, lorsque ce premier élément consiste en un mot commun, descriptif ou suggestif, son importance est amoindrie [voir *Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes* (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)]. Comme il a été souligné dans l'arrêt *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, à la page 263 (C.A.F.) :

Même s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public.

[40] L'Opposante fait valoir que les marques de commerce sont très semblables dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent. Elle soutient plus particulièrement que

INSYNC [TRADUCTION] « suggère ou décrit très visiblement les marchandises de la Requérante, de sorte que cet élément ne servirait pas à distinguer la source des produits même s'il est placé au début » de la Marque. L'Opposante fait observer que les mots MAXIMO et MASIMO, qui représentent la partie la plus distinctive des marques respectives des parties, [TRADUCTION] « présentent une grande similarité et sont extrêmement difficiles à distinguer ». La Requérante soutient en revanche que les marques de commerce ne partagent aucun élément identique. Elle prétend que les marques de commerce, examinées comme un tout, sont différentes dans la présentation, le son et les idées qu'elles suggèrent.

[41] La Requérante plaide que les mots MAXIMO et MASIMO [TRADUCTION] « diffèrent sur le plan phonétique, puisque le X est un son dur qui sépare nettement le mot MAXIMO en trois syllabes » alors que le S [TRADUCTION] « donne à MASIMO un son doux et fluide ». Je ne suis pas d'accord. À mon avis, l'inclusion de la lettre X en lieu et place de la lettre S ne change pas beaucoup la prononciation des mots. Plus précisément, elle ne modifie pas l'accent tonique des différentes syllabes lorsqu'on prononce les mots (soit MA-xi-mo et MA-si-mo). Selon moi, il existe des ressemblances substantielles dans le son et dans la présentation des mots MAXIMO et MASIMO.

[42] Par ailleurs, la Requérante avance que les mots MAXIMO et MASIMO suggèrent des idées fort différentes. Elle soutient en particulier que le mot MAXIMO [TRADUCTION] « évoque des sentiments de grandeur et d'effets, de forces, de capacités et de résultats maximaux » alors que le mot MASIMO [TRADUCTION] « évoque une sensibilité et un éclat européens ». Au soutien de ses observations quant à l'idée suggérée par le mot MASIMO, l'agent de la Requérante a fait remarquer dans sa plaidoirie que MASIMO [TRADUCTION] « a une consonance italienne ». Même si j'acceptais que le mot MASIMO a une consonance italienne, je ne suis pas disposée à conclure qu'il évoque une sensibilité et un éclat rappelant l'Europe occidentale. Par contre, le mot MASIMO ne fait pas penser au mot « maximum » comme le fait le mot MAXIMO.

[43] Je suis d'accord avec l'Opposante pour dire que la partie la plus distinctive de la Marque est MAXIMO. À mon avis, les ressemblances dans la présentation et le son entre les mots MAXIMO et MASIMO comptent davantage que toute différence dans les idées suggérées par la Marque et la marque de commerce MASIMO de l'Opposante, lorsqu'on examine ces marques

comme un tout. Je reconnais que les mots INSYNC et SET créent des différences dans le son et la présentation lorsqu'on examine la Marque et la marque de commerce MASIMO SET & Dessin de l'Opposante. Néanmoins, le mot MASIMO demeure la partie la plus distinctive de la marque de commerce de l'Opposante. Vu les ressemblances entre les mots MAXIMO et MASIMO, il subsiste une bonne ressemblance entre la Marque et la marque de commerce MASIMO SET & Dessin de l'Opposante lorsqu'on les examine respectivement comme un tout.

*Autres circonstances de l'espèce*

[44] Compte tenu du plaidoyer écrit et des observations orales des parties, les circonstances additionnelles suivantes requièrent un examen.

*La marque de commerce MAXIMO de la Requérante*

[45] La copie papier extraite de la Base de données sur les marques de commerce canadiennes et annexée comme pièce P à l'affidavit de M. McDowall montre que la marque de commerce MAXIMO a été enregistrée le 2 juin 2005 en liaison avec des « dispositifs médicaux, nommément défibrillateur interne à synchronisation automatique, pièces et accessoires connexes », à la suite de l'enregistrement d'une déclaration d'emploi, le 10 mai 2005. D'entrée de jeu, je ferai remarquer que le fait que la Requérante est propriétaire de l'enregistrement n° LMC641264 pour la marque de commerce MAXIMO ne lui donne pas un droit automatique à l'enregistrement de la Marque, même si les marques de commerce sont étroitement liées [voir *American Cyanamid Co. c. Stanley Pharmaceuticals Ltd.* (1996), 74 C.P.R. (3d) 571 (C.O.M.C.); *Ralston Purina Canada Inc. c. H.J. Heinz Co. of Canada* (2000), 6 C.P.R. (4th) 394 (C.O.M.C.)].

[46] Une partie importante de l'affidavit de M. McDowall porte sur l'emploi de la marque de commerce MAXIMO de la Requérante, notamment son emploi au Canada. De l'avis de la Requérante, la coexistence sur le marché canadien de sa marque de commerce MAXIMO et des marques MASIMO sans aucun incident de confusion constitue une circonstance étayant la conclusion d'absence de confusion entre la Marque et les marques MASIMO.



[47] M. McDowall déclare que les ventes de dispositifs liés à la marque de commerce MAXIMO [TRADUCTION] « ont été considérables » au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale [paragraphe 29]. Il précise le volume et la valeur des ventes de dispositifs MAXIMO de modèles MAXIMO VR et MAXIMO DR au Canada (762 appareils/14 373 000 \$US) depuis l'exercice 2004 jusqu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice 2007 [paragraphe 29 et 30]. Parmi les exemples d'utilisation annexés à l'affidavit de M. McDowall, se trouvent une photo de dispositifs médicaux arborant la marque de commerce MAXIMO [paragraphe 20, pièce Q] et des extraits de manuels de référence qui accompagnent la première commande d'un client [paragraphe 21 et 22, pièces S et T]. M. McDowall présente aussi des factures représentatives des ventes des dispositifs MAXIMO faites à des hôpitaux au Canada par la filiale canadienne de la Requérente, Medtronic of Canada Limited [pièce AA]. Il affirme que la Requérente [TRADUCTION] « a contrôlé, et continue de contrôler, la qualité et les caractéristiques » des dispositifs MAXIMO vendus pas sa filiale canadienne [paragraphe 32]. Je remarque que Medtronic of Canada Limited est l'une des multiples sociétés (vraisemblablement toutes des filiales de la Requérente) répertoriées à la dernière page des extraits des manuels de référence.

[48] Je suis en désaccord avec la prétention de la Requérente selon laquelle l'absence de preuve de confusion entre sa marque de commerce MAXIMO et les marques MASIMO constitue une circonstance importante en l'espèce. D'abord, bien que la valeur pécuniaire des ventes réalisées au Canada paraisse considérable, il me semble que le nombre d'unités vendues en trois ans (soit 762) n'est pas particulièrement élevé eu égard au fait que, si je comprends bien, les marchandises sont vendues à des hôpitaux dans tout le pays. De plus, le rôle joué par Medtronic of Canada Limited dans l'emploi de la marque de commerce MAXIMO est loin d'être clair. En fait, on ne sait pas si Medtronic of Canada Limited sert uniquement de distributeur canadien des marchandises de la Requérente ou si la société s'occupe de fabrication. Qui plus est, l'affirmation de M. McDowall portant que la Requérente contrôle la qualité et les caractéristiques des dispositifs MAXIMO vendus par Medtronic of Canada Limitée est ambiguë. Si je dois comprendre que la Requérente soutient que parce qu'elle emploie la marque de commerce MAXIMO au Canada, le consommateur moyen penserait probablement que la Marque est liée à la Requérente plutôt qu'à toute autre source, il me semble qu'il aurait pu être

avantageux de présenter une preuve visant à montrer que la Requérante pouvait profiter de cet emploi de la marque de commerce conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi [voir *MCI Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc.* (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (C.O.M.C.)]. En fin de compte, il se pourrait que l'on associe la marque de commerce MAXIMO à Medtronic of Canada Limited plutôt qu'à la Requérante.

[49] Je dois faire remarquer que l'absence de preuve de confusion entre la marque de commerce MAXIMO et les marques MASIMO au Canada ne relève pas la Requérante du fardeau de preuve qui lui incombe en la présente instance. Il appartient à la Requérante d'établir qu'il n'y a pas probabilité de confusion entre la Marque et les marques MASIMO. L'Opposante n'a pas à faire la preuve d'incidents de confusion. On peut tirer une conclusion défavorable de l'absence de preuve d'incidents de confusion dans le seul cas où les marques ont coexisté à grande échelle pendant une longue période [voir l'arrêt *Mattel, Inc.*, précité].

#### *Coexistence des marques de commerce des parties aux États-Unis*

[50] Je n'accorde aucune importance à l'argument de la Requérante selon lequel à la date de production de la déclaration d'opposition, la Marque et la marque de commerce MASIMO de l'Opposante coexistaient aux États-Unis depuis au moins un an et demi sans qu'aucun cas de confusion ait été rapporté. Je dirai simplement qu'il n'était pas nécessaire de prouver qu'il y a eu des incidents de confusion aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, toute absence de confusion aux États-Unis pourrait s'expliquer par des facteurs qui existent aux États-Unis mais qui n'existent pas ici, par exemple l'état du marché.

#### *Relation concédant-licencié entre les parties*

[51] De l'avis de l'Opposante, le fait que la Requérante détient une licence de la technologie MASIMO SET de l'Opposante est un facteur qui pèse lourd en sa faveur. En ce qui touche la preuve de l'existence d'une relation concédant-licencié, l'Opposante fait référence à un énoncé qui figure sur son site Web [deuxième page de la pièce C de l'affidavit de M. Fleming]. Elle souligne en outre, à la page 13 de son plaidoyer écrit :

[TRADUCTION]

Cette relation de concédant-licencié existait en 2006 [comme on peut le constater à la lecture du Orange County Business Journal, dans la pièce A de l'affidavit de M. Fleming]. La relation subsiste, comme l'indique la mention de Medtronic à titre de licenciée de la technologie de l'Opposante, sur le site Web de cette dernière (le site Web de l'Opposante comprend même un lien vers le site Web de la Requérante) [voir l'affidavit de M. Fleming, à la page 12].

[52] Je ferai observer qu'à l'audience, l'agent de la Requérante a semblé reconnaître l'existence d'une relation concédant-licencié entre les parties. Néanmoins, j'estime que les pièces jointes à l'affidavit de M. Fleming ne prouvent pas de façon fiable l'existence d'une telle relation entre les parties à quelque moment que ce soit. Partant, je conclus qu'il ne serait pas indiqué de donner un poids quelconque à la relation de licence alléguée par l'Opposante. De toute façon, compte tenu de mon analyse du genre de marchandises et de la nature du commerce, ma conclusion sur cette circonstance additionnelle n'a pas d'incidence sur le résultat global du motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

#### *Conclusion sur la probabilité de confusion*

[53] En appliquant le test en matière de confusion, j'ai tenu compte du fait qu'il est fonction de la première impression et du souvenir imparfait. Après avoir examiné toutes les circonstances de l'espèce, et plus particulièrement le caractère distinctif inhérent des marques de commerce, la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, le genre de marchandises, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques de commerce lorsqu'elles sont examinées comme un tout, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée de son fardeau d'établir qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des marques MASIMO. Comme je l'ai dit dans mon analyse, je ne crois pas qu'il soit indiqué d'accorder quelque importance que ce soit à l'emploi de la marque de commerce MAXIMO de la Requérante à titre de circonstance additionnelle. Même s'il convenait d'accorder un certain poids à l'emploi de la marque de commerce MAXIMO, ce poids à mon avis ne serait pas suffisamment important pour faire basculer la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante. En d'autres termes, même si j'avais tort de ne pas retenir l'emploi de la marque de commerce MAXIMO à titre de circonstance additionnelle, le résultat global en l'espèce serait le même.

[54] Compte tenu de ce qui précède, je fais droit au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 12(1)d) de la Loi.

#### Droit à l'enregistrement suivant les alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi

[55] Bien que le fardeau de preuve incombe à la Requérante, l'Opposante a le fardeau initial de prouver que ses marques MASIMO étaient en usage à la date pertinente, en l'occurrence à la date de priorité de la demande (le 16 décembre 2003), et qu'elles n'avaient pas été abandonnées à la date de l'annonce de la demande (le 26 octobre 2005) [paragraphe 16(5) de la Loi].

[56] Je suis d'avis que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de chacun des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement. La différence dans les dates pertinentes n'ayant pas d'incidence tangible sur l'analyse qui précède des circonstances de l'espèce au regard du motif d'opposition relatif au droit à l'enregistrement, je conclus que la Requérante n'a pas satisfait à son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'à la date pertinente, la Marque ne créait pas de confusion avec chacune des marques MASIMO de l'Opposante. En conséquence, je fais droit aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en application des alinéas 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi.

#### Autres motifs d'opposition

[57] Comme j'ai déjà conclu en faveur de l'Opposante relativement à plus d'un motif d'opposition, je ne crois pas nécessaire de traiter des motifs d'opposition fondés sur l'absence de caractère distinctif de la Marque et la non-conformité aux alinéas 30a) et 30i) de la Loi.

Décision

[58] Vu ce qui précède et conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

---

Céline Tremblay  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Édith Malo, LL.B.