



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 194

Date de la décision : 2025-09-25

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

Opposante : Align Communications, Inc.

Requérante : A-Lign Compliance and Security, Inc.

Demande : 1,980,818 pour A-LIGN

INTRODUCTION

[1] Align Communications, Inc. (l'Opposante) s'est opposée à l'enregistrement de la marque de commerce ALIGN (la Marque), qui fait l'objet de la demande n° 1,980,818 au nom de A-Lign Compliance and Security, Inc. (la Requérante).

[2] Le 8 juillet 2025, la Requérante a demandé une décision interlocutoire visant à radier chaque motif d'opposition de la déclaration d'opposition. La Requérante a également sollicité une prorogation de délai pour produire et signifier sa contre-déclaration.

[3] Par lettre du registraire en date du 9 juillet 2025, le registraire a invité l'Opposante à présenter ses observations sur la demande de la Requérante.

Aucune réponse à la lettre du registraire n'a été reçue de la part de l'Opposante.

LA PORTÉE DES DÉCISIONS INTERLOCUTOIRES

[4] La suffisance d'une déclaration d'opposition est régie par l'article 38 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi).

L'article 38(2) de la Loi donne une liste exhaustive des motifs sur lesquels une opposition peut être fondée. L'article 38(3)a) de la Loi exige que les motifs d'opposition soient rédigés avec des détails suffisants pour permettre à un requérant d'y répondre. Un motif d'opposition insuffisant correspondrait donc soit à un motif d'opposition inacceptable, soit ne contiendrait pas suffisamment de faits essentiels pour permettre à un requérant d'y répondre.

[5] Une plaidoirie convenable expose les faits essentiels et non les preuves que la partie se propose de produire pour établir ces faits [voir *Pepsico Inc et Pepsi-Cola Canada Ltd c Registraire des marques de commerce* (1975), 22 CPR (2d) 62 (CF 1^{re} inst)]. En outre, l'objet d'une décision interlocutoire n'est pas de déterminer si un motif d'opposition valable est susceptible d'être accueilli, mais plutôt d'établir s'il contient suffisamment de faits essentiels.

[6] L'article 38(6) confère au registraire la capacité de faire radier tout ou partie de la déclaration d'opposition.

DÉCISION

[7] L'Opposante plaide quatre motifs d'opposition soulevés en vertu des articles 38(2)a.1), 38(2)c), 38(2)d) et 38(2)f) de la Loi. Chaque motif d'opposition est fondé sur les allégations de confusion entre la Marque et les quatre mêmes marques de commerce de l'Opposante, y compris

[TRADUCTION] « ALIGN et dessin », alléguées avoir été employées au Canada

par l'Opposante en liaison avec divers produits ou services. Il n'y a aucune allégation que l'une des quatre marques de commerce de l'Opposante est enregistrée ou visée par une demande d'enregistrement.

[8] J'aborderai d'abord la demande de la Requérante que la marque de commerce ALIGN et dessin alléguée de l'Opposante, ainsi que certains des produits et services allégués de l'Opposante, soit radiée des quatre motifs d'opposition. J'aborderai par après la demande de la Requérante de radier chaque motif d'opposition dans leur entièreté.

La marque de commerce ALIGN et dessin de l'Opposante et les produits et services visés par une objection

Marque de commerce ALIGN et dessin

[9] L'Opposante n'a fourni aucune représentation visuelle de sa marque de commerce ALIGN et dessin alléguée. De plus, il ne s'agit pas d'une affaire où la Requérante peut faire référence à un enregistrement de marque de commerce ou demande d'enregistrement pour obtenir une représentation visuelle de la marque de commerce alléguée. Par conséquent, je suis d'accord avec la Requérante qu'il n'existe pas suffisamment de détails pour répondre à une quelconque allégation fondée sur cette marque de commerce.

[10] Par conséquent, la référence à la marque de commerce ALIGN et dessin, reproduite ci-dessous, est radiée de chaque motif d'opposition.

[TRADUCTION]

3) ALIGN et dessin, employée au Canada en liaison avec l'installation, le retrait et la réinstallation d'équipement de télécommunication et de matériel informatique; des services de soutien technique, nommément le dépannage du genre de la réparation de matériel informatique; et des services informatiques, nommément fournir un système Web et un portail en ligne pour permettre aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler à distance les appareils informatiques, les données et les logiciels de leurs utilisateurs finaux; des services de soutien de technologie informatique, nommément des services de bureau d'aide; des services de

surveillance technique des réseaux d'ordinateurs et d'entretien de logiciels;
des services de gestion des correctifs logiciels pour ordinateur à distance;
des services de soutien technique, notamment le dépannage de problèmes
de logiciels.

Produits et services visés par une objection

[11] La Requérante indique dans sa demande certaines descriptions de produits et de services qui à son avis sont trop vagues pour

[TRADUCTION] « savoir avec quels produits ou services particuliers l'Opposante emploie présumément ses marques au Canada ». La Requérante demande que ces produits ou services soient radiés de chaque motif d'opposition.

[12] Puisque la référence à la marque de commerce ALIGN et dessin a été radiée, les services visés par l'objection associés à cette marque de commerce ne sont pas en question.

[13] En tenant compte des plaidoyers dans leur ensemble, la Requérante ne m'a pas convaincue que plus de détails, comme la fonction des produits visés par l'objection et le domaine, le type ou le genre des services visés par l'objection, sont requis pour permettre à la Requérante de répondre.

[14] J'estime que la Requérante recherche un niveau de spécificité qui serait requis dans le contexte de l'examen d'une demande, puisque le processus d'enregistrement accorde un droit exclusif à un requérant. Dans le contexte d'une opposition, la spécificité de la description des produits ou des services est requise afin qu'un requérant soit en mesure de comprendre les revendications de l'opposante et l'argument qu'il doit présenter.

[15] En l'espèce, je suis convaincue que les produits et les services visés par l'objection sont décrits de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Requérante de comprendre l'argument qu'elle doit présenter et ainsi répondre aux allégations.

[16] Par conséquent, je refuse la demande de la Requérante de radier certains des produits et services de l'Opposante de chacun des motifs d'opposition, dans leur version modifiée par cette décision.

Motif fondé sur l'article 38(2)a.1) – Mauvaise foi

[17] La partie pertinente du plaidoyer est libellée comme suit :

[TRADUCTION]

La demande a été produite de mauvaise foi puisque la Requérante connaissait l'emploi par l'Opposante de la marque au Canada, et dans le monde, et ne pouvait pas être convaincue qu'elle avait le droit d'enregistrer sa marque. La marque de commerce visée par la demande crée de la confusion avec les marques de commerce suivantes de l'Opposante employées au Canada [...].

[18] J'accepte la demande de la Requérante de radier le motif d'opposition.

[19] En effet, le motif tel qu'il est plaidé ne contient aucun fait essentiel à l'appui d'une conclusion de mauvaise foi, à l'exception du fait que la Requérante connaissait l'existence de la marque de l'Opposante, ce qui est insuffisant [*Blossman Gas, Inc. c Alliance Autopropane Inc*, 2022 CF 1794, aux para 119 à 129; voir aussi *Norsteel Building Systems Ltd c Toti Holdings Inc*, 2021 CF 927, aux para 64 à 75, où il est suggéré que le fait que le requérant connaisse l'existence de la marque de commerce d'une autre partie au moment de la production de sa demande n'est pas suffisant en soi pour démontrer la mauvaise foi dans le contexte de l'article 18(1)e) de la Loi, même s'il est conclu que les marques de commerce créent autrement de la confusion].

[20] Par conséquent, le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)a.1) est radié.

Motif d'opposition fondé sur les articles 38(2)c) et 16(1)a) – Absence de droit à l'enregistrement

[21] Pour déterminer si un requérant a le droit d'enregistrer une marque de commerce en vertu de l'article 16(1)a) de la Loi, la confusion est évaluée à la date de production de la demande ou la date de premier emploi de la marque de commerce visée par la demande au Canada, la première des deux.

[22] La Requérante fait valoir que, puisque l'Opposante n'a pas indiqué depuis quand elle emploie ses marques de commerce alléguées, le motif d'opposition soulevée n'est pas plaidé de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Requérante d'y répondre. Je ne suis pas d'accord.

[23] Je suis convaincue que ce motif a été plaidé avec des détails suffisants pour permettre à la Requérante d'y répondre. L'Opposante a allégué que ses marques de commerce ont été précédemment employées au Canada et a indiqué les produits et services connexes. De plus, j'estime qu'il est implicite dans le motif d'opposition que l'Opposante allègue que l'emploi antérieur de ses marques de commerce a eu lieu avant la date pertinente qui reste à déterminer. Autrement dit, la date de premier emploi des marques de commerce en question sera une question de preuve.

[24] Par conséquent, je refuse de radier le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)c), dans sa version modifiée par cette décision.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)d) – Absence de caractère distinctif

[25] De nouveau, dans ce cas-ci, la Requérante fait valoir que, puisque l'Opposante n'a pas indiqué depuis quand elle emploie ses marques de commerce alléguées, le motif d'opposition n'est pas plaidé de façon suffisamment détaillée pour permettre à la Requérante d'y répondre. Je ne suis pas d'accord.

[26] Le motif d'opposition est fondé sur des allégations de confusion entre la Marque et les marques de commerce de l'Opposante. Le plaidoyer indique les marques de commerce présumément employées par l'Opposante et les produits et services connexes. Ainsi, je suis convaincue que ce motif a été plaidé avec des détails suffisants pour permettre à la Requérante d'y répondre.

[27] Par conséquent, je refuse de radier le motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)d), dans sa version modifiée par cette décision.

Motif d'opposition fondé sur l'article 38(2)f) – Absence de droit à l'emploi

[28] L'article 38(2)f) de la Loi porte sur le droit légitime d'un requérant d'employer la marque de commerce faisant l'objet de la demande.

[29] Le motif d'opposition est libellé, en partie, comme suit :

[TRADUCTION]

La requérante n'a pas le droit d'employer la marque de commerce au Canada pour les raisons suivantes :

La Requérante n'a pas le droit d'employer la marque A-LIGN au Canada, puisqu'un tel emploi diminue la valeur de l'achalandage accordé aux marques de commerce de l'Opposante établies ci-dessous, lesquelles sont employées au Canada, et contrevient à l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* :

[...]

De plus, un tel emploi par la Requérante contrevient à l'article 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, puisque tout emploi par la Requérante tourne ou tournerait directement l'attention du public vers ses produits de manière à créer ou à probablement créer de la confusion au Canada. [...]. Ainsi, le consommateur moyen qui voit la marque de la Requérante supposera probablement qu'elle est associée à la marque de l'Opposante et que la Requérante est affiliée et associée à l'Opposante.

[30] Pour les raisons établies ci-dessous, j'accepte de radier la référence à l'article 22 de la Loi du plaidoyer, mais je refuse de radier la référence à l'article 7b) de la Loi.

Emploi contraire à l'article 22 de la Loi

[31] L'article 22 de la Loi fait référence particulièrement à l'emploi « [d']une marque de commerce déposée par une autre personne ». Puisque l'Opposante n'a invoqué aucune marque de commerce déposée, la référence à l'article 22 de la Loi dans le plaidoyer est nécessairement invalide.

[32] Par conséquent, le motif d'opposition est donc modifié pour radier la référence à l'article 22 de la Loi du plaidoyer, comme il est indiqué par la partie biffée ci-dessous :

[TRADUCTION]

[...] La Requérante n'a pas le droit d'employer la marque A-LIGN au Canada, puisqu'un tel emploi diminue la valeur de l'achalandage accordé aux marques de commerce de l'Opposante établies ci-dessous, lesquelles sont employées au Canada, ~~et contrevient à l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce~~ : [...].

Emploi contraire à l'article 7b) de la Loi

[33] Les plaidoyers recevables fondés sur ce motif devraient comprendre des faits essentiels qui, s'ils sont démontrés, établiraient les trois éléments décrits par la Cour fédérale dans *Diageo Canada Inc c Heaven Hill Distilleries Inc*, 2017 CF 571, nommément, l'achalandage, la tromperie du public due à une fausse déclaration, et des dommages réels ou possibles.

[34] J'estime que le motif fondé sur les articles 38(2)f) et 7b) de la Loi, dans leur version modifiée par cette décision, est suffisamment détaillé. En effet, l'Opposante a allégué l'existence d'un achalandage associé à ses marques de commerce ainsi qu'un risque de confusion qui, s'il était établi, satisferait à l'élément de fausse déclaration requis du critère [*Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2016 CAF 69, au para 21]. Enfin, compte tenu de ces faits allégués, je considère qu'une allégation de dommages réels ou possibles causés à l'Opposant est implicite.

[35] En conséquence, je refuse de radier la partie du motif d'opposition, dans sa version modifiée par cette décision, se rapportant à l'article 7b) de la Loi.

DATE LIMITE DE LA REQUÉRANTE POUR PRODUIRE SA CONTRE-DÉCLARATION

[36] Conformément à sa demande, la Requérante se voit accorder par la présente un mois à compter de la date de la présente décision interlocutoire pour produire et signifier sa contre-déclaration.

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

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Hamza Essamir

Agents inscrits au dossier

Pour l'Opposante : Moffat & Co.

Pour la Requérante : Deeth Williams Wall LLP