



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

Référence : 2013 COMC 197
Date de la décision : 2013-11-25

TRADUCTION

**DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION
produite par Reg Technologies Inc. à
l'encontre de la demande n° 1,397,117
pour la marque REG au nom d'ORMAT
Technologies Inc.**

[1] Le 28 mai 2008, ORMAT Technologies Inc. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce REG (la Marque) fondée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec diverses marchandises. Par l'entremise d'une demande révisée, acceptée le 4 juillet 2012, la Requérante a modifié les marchandises revendiquées de sorte que la demande d'enregistrement de la Marque couvre maintenant les marchandises suivantes : centrales électriques à récupération thermique ainsi que pièces connexes (les Marchandises).

[2] La Requérante revendique une date de production prioritaire du 28 novembre 2007 fondée sur une demande produite aux États-Unis d'Amérique.

[3] La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 18 août 2010.

[4] Le 18 octobre 2010, Reg Technologies Inc. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition peuvent se résumer comme suit :

- En vertu des alinéas 38(2)(a) et 30(i) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 (la Loi), la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30(i), car

l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre avaient employé au Canada ou avaient fait connaître la marque de commerce REG au Canada avec des moteurs rotatifs et la mise au point de technologie de moteur rotatif;

- En vertu des alinéas 38(2)(a) et 30(e) de la Loi, la Requérente n'a pas et n'avait pas l'intention d'employer la Marque au Canada en liaison avec les marchandises identifiées comme des « générateurs électriques, des centrales électriques, nommément des centrales électriques à récupération d'énergie et des centrales électriques à récupération de chaleur ainsi que leurs pièces structurales;
- En vertu des alinéas 38(2)(a) et 16(3)(a) de la Loi, à la date de production de la demande au Canada ainsi qu'à la date de production prioritaire, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REG de l'Opposante, laquelle a déjà été employée ou réputée au Canada par l'Opposante ou ses prédécesseurs en titre bien avant la date de production au Canada et la date de production prioritaire;
- En vertu des alinéas 38(2)(c) et 16(3)(c) de la Loi, la Requérente n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque, puisqu'à la date de production canadienne et à la date de production prioritaire, ainsi qu'à toute autre date pertinente, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce REG TECHNOLOGIES INC. pour la technologie de moteur rotatif qui a été employée auparavant au Canada bien avant la date de production et la date de production prioritaire;
- En vertu de l'alinéa 38(2)(d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Marchandises et n'est pas adaptée, ni ne l'était, à distinguer les Marchandises de celles des autres, y compris de l'Opposante, au Canada.

[5] La Requérente a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante et en exige la preuve.

[6] Pour soutenir son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit de John Robertson.

[7] À l'appui de sa demande, la Requérente a produit les affidavits de Lucien Y. Bronicki et Gladys Tibbo Witt.

[8] Aucun des déposants n'a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[9] Seule la Requérente a produit des observations écrites et était représentée lors de l'audience.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[10] C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir *John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) page 298].

[11] Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés 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 CPR (3d) 469 à 475 (COMC) et *Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc* (1990), 28 CPR (3d) 428 à 432 (COMC)].
- Alinéas 38(2)(c)/16(3) – la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3) de la Loi; dans la présente affaire, la date est le 28 novembre 2007 en tenant compte de la date prioritaire revendiquée en vertu de l'article 34 de la Loi].
- Alinéa 38(2)(d)/article 2 – la date de soumission de l'opposition [voir *Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc* (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Question préliminaire

[12] Une audience a eu lieu le 19 novembre 2013. La Requérante avait demandé l'audience et confirmé sa présence. L'Opposante n'avait pas demandé d'audience ni répondu à l'avis déterminant l'heure, la date et le lieu de l'audience afin d'indiquer son intérêt à y participer.

[13] Au début de l'audience, l'agent de la Requérante m'a avisée qu'elle avait reçu un courriel la veille au soir de la part de l'agent de l'Opposante indiquant leur intérêt à participer à l'audience et m'avisant qu'un appel téléphonique avait été fait auprès de la Commission.

[14] J'ai ajourné l'audience et confirmé que la Commission n'avait reçu aucun appel téléphonique. On a tenté de communiquer avec l'agent de l'Opposante par téléphone, par

courtoisie. Il a été impossible de joindre la personne qui avait l'intention de produire des observations. Par conséquent, j'ai décidé de tenir l'audience en l'absence de l'agent de l'Opposante, compte tenu de leur défaut d'aviser correctement la Commission de leur intention d'y participer.

Motifs d'opposition fondés sur l'article 30

Non-conformité à l'alinéa 30(e) de la Loi

[15] Comme la demande comporte une déclaration selon laquelle la Requérante elle-même ou par l'entremise d'un licencié, a l'intention d'employer la Marque au Canada, elle est officiellement conforme à l'alinéa 30(e) de la Loi. Par conséquent, la question consiste à déterminer si la Requérante a substantiellement respecté l'alinéa 30(e) de la Loi. L'Opposante n'a pas réussi à fournir de preuve ou d'observations en appui à ce motif d'opposition et, par conséquent, le motif est rejeté puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Non-conformité à l'alinéa 30(i) de la Loi

[16] Lorsqu'une partie requérante produit la déclaration requise en vertu de l'[alinéa 30i\)](#) de la [Loi](#), ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part de la partie requérante [voir *Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co* (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) à la page 155]. La Requérante a produit la déclaration requise, et il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle; le motif invoqué en vertu de l'[alinéa 30i\)](#) est donc rejeté.

Motifs fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement – Alinéas 16(3)(a) et (c) de la Loi

[17] L'Opposante a le fardeau initial de prouver que la marque de commerce REG invoquée et le nom commercial REG TECHNOLOGIES INC. étaient employés ou réputés au Canada avant la date de production prioritaire du 28 novembre 2007 et n'avaient pas été abandonnés à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement de la Marque.

[18] Comme il est déclaré par la Requérante dans ses présentations écrites et orales, la date de la majeure partie de la preuve déposée par M. Robertson est postérieure à la date pertinente pour ces motifs d'opposition (c.-à-d., la date de production prioritaire du 28 novembre 2007). La seule preuve dont la date est antérieure à la date pertinente est une copie des dossiers d'entreprise montrant l'incorporation de l'Opposante et le changement de nom qui, comme il sera discuté plus loin, ne prouve pas l'emploi de la marque de commerce et du nom commercial allégués (pièces A et B).

[19] Dans son affidavit, M. Robertson affirme simplement que l'Opposante « emploie la marque de commerce et le nom commercial REG au Canada, en Europe et aux États-Unis en liaison avec des pompes, des compresseurs et des moteurs ainsi que leurs concepts ». Toutefois, aucune des preuves à l'appui ne suffit à établir cette simple assertion.

[20] Premièrement, bien que les dossiers d'entreprise de l'Opposante (pièces A et B) puissent prouver le fait que l'Opposante était incorporée et avait changé son nom pour Reg Technologies Inc. avant la date pertinente, cela en soi ne constitue pas une preuve d'emploi par l'Opposante de la marque de commerce REG ou du nom commercial REG TECHNOLOGIES INC; cela ne fournit pas non plus de renseignements sur la nature des marchandises, des services ou du commerce de l'Opposante en liaison avec ce nom commercial et/ou cette marque de commerce.

[21] Deuxièmement, les communiqués de presse mentionnant l'Opposante et ses services (pièce C) comportent tous des dates subséquentes à la date pertinente (13 mai, 9 mars, 28 mars 2011).

[22] Finalement, on ne peut que supposer que les copies imprimées de sites Web non datées (pièce D) comportent la même date que celle où l'affidavit a été souscrit (mai 2011) et donc, leur date est postérieure à la date pertinente.

[23] Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement et ils sont donc rejetés.

Motif fondé sur le caractère non distinctif – alinéa 38(2)(d) de la Loi

[24] Bien qu'il incombe à la Requérante de démontrer que la Marque distingue véritablement ses services de ceux d'autres entités au Canada, ou qu'elle est adaptée à les distinguer ainsi [voir *Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd* [reflex](#), (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe et établir les faits sur lesquels elle s'appuie pour soutenir le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif.

[25] Sur le fondement du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante est tenue de démontrer qu'à la date de production de la déclaration d'opposition, sa marque de commerce REG et son nom commercial REG TECHNOLOGIES INC. invoqués étaient devenus suffisamment connus pour annuler le caractère distinctif de la Marque [voir *Bojangles' International, LLC c. Bojangles Café Ltd* [reflex](#), (2004), 40 C.P.R. (4th) 553, confirmé [2006 CF 657 \(CanLII\)](#), (2006), 48 C.P.R. (4th) 427 (C.F.)].

[26] Comme il en a été question plus en détail précédemment dans l'analyse des motifs d'opposition fondés sur le droit à l'enregistrement, l'Opposante n'a produit aucune preuve d'emploi et de réputation pour la marque de commerce et le nom commercial invoqués dont la date précède la date pertinente pour ce motif d'opposition (c.-à-d., 18 octobre 2010). L'Opposante ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve et le motif d'opposition fondé sur le caractère non distinctif est rejeté.

Décision

[27] Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

Andrea Flewelling

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

Traduction certifiée conforme
Nathalie Côté, trad. a.