



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 232

Date de la décision : 2022-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Montréal Production Inc.

Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC

Enregistrement : LMC975,878 pour HARLEY

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l'égard de l'enregistrement n° LMC975,878 pour la marque de commerce HARLEY (la Marque de commerce).

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

(1) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces à cravate, épinglettes, épingles de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-

clés, bracelets de montre, pointes de cols, chaînes de bottes, épingles pour chapeaux, figurines de métal précieux.

(2) Montres, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, épinglettes (bijoux); bijoux, nommément boutons de manchette, pendentifs, breloques et perles pour faire des bijoux.

(3) Pincettes à billets.

(4) Plaques en étain.

(5) Boucles de ceinture en métal précieux.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être modifié.

LE DOSSIER

[4] À la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque de commerce a été employée en liaison avec ces derniers au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque de commerce a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Lorsque la Propriétaire n'établit pas l'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] L'avis a été envoyé à la Propriétaire le 13 août 2020, et la période pertinente pour démontrer l'emploi en l'espèce s'étend du 13 août 2017 au 13 août 2020.

[7] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a soumis la déclaration d'Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, déclarée solennellement le 2 mars 2021, à laquelle sont jointes les Pièces AB-1 à AB-5.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l'audience. À cet égard, il était prévu que la Partie requérante produise des observations, mais le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l'audience dans lequel elle indiquait qu'elle ne pouvait pas participer à l'audience en raison d'une urgence. Toutefois, étant donné que la Partie requérante n'a pas expliqué la nature de son urgence et qu'elle n'a pas demandé explicitement le report de l'audience ni tenté d'obtenir le consentement de la Propriétaire pour ce report, l'audience a eu lieu comme prévu [conformément à l'énoncé de pratique *Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45*].

[10] L'audience en l'espèce a eu lieu en même temps que les audiences tenues dans le cadre des procédures de radiation sommaire engagées à l'égard des enregistrements nos LMC294,796, LMC574,523, LMC649,923, LMC665,193, LMC669,509, LMC671,782 et LMC701,942 pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l'égard de ces enregistrements.

RÉSUMÉ DE LA PREUVE

[11] Dans sa déclaration, M^{me} Brown explique que l'activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, et que les activités de la Propriétaire s'étendent également à une [TRADUCTION] « vaste gamme de produits et services auxiliaires aux motocyclettes, comme les vêtements, les bijoux, les finances et les assurances, les tournées et l'entretien ».

[12] En ce qui concerne les licenciés, M^{me} Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous la Marque de commerce soit directement, soit par l'entremise de licenciés et de distributeurs. Elle affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur

la nature ou la qualité des produits et services visés par l'enregistrement liés à la Marque de commerce.

[13] Avant de continuer, je note ici que M^{me} Brown renvoie à [TRADUCTION] « la Marque de commerce » dans sa déclaration. Toutefois, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, presque tous les documents produits en preuve arborent des variations de la Marque de commerce, plutôt que HARLEY en soi. Il est donc clair que les nombreux renvois de M^{me} Brown à [TRADUCTION] « la Marque de commerce » ne renvoient pas nécessairement à la Marque de commerce telle qu'enregistrée.

[14] De plus, M^{me} Brown désigne les produits visés par l'enregistrement comme [TRADUCTION] « les Produits » et affirme [TRADUCTION] « [qu']au moins une unité » de chacun des Produits arborant la Marque de commerce a été vendue au Canada dans la pratique normale du commerce.

[15] En ce qui concerne les montres, M^{me} Brown joint des [TRADUCTION] « feuilles de vente » du printemps et de l'automne 2018 pour les montres [Pièce AB-2]. M^{me} Brown affirme que les feuilles de vente étaient [TRADUCTION] « disponibles et distribuées » au Canada pendant la période pertinente et [TRADUCTION] « utilisées [...] pour indiquer certaines des montres disponibles sous la Marque de commerce, et pour sélectionner et commander ces montres au Canada ». Les feuilles de vente arborent de façon bien visible la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON® dans leurs titres et décrivent divers modèles de montres pour hommes et pour femmes, ainsi que leurs codes de produits et leurs prix.

[16] M^{me} Brown affirme que les feuilles de vente produites en preuve sont [TRADUCTION] « représentatives de certaines montres vendues au Canada sous la Marque de commerce », mais elle ne donne aucun exemple précis indiquant comment la Marque de commerce était présentée en liaison avec ces montres. Bien que la qualité de l'image des feuilles de vente soit quelque peu mauvaise, je note que la grande majorité des montres décrites semblent arborer la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON, ou une forme stylisée de celle-ci, comme la marque de commerce reproduite ci-dessous (le Logo Cycles) :



[17] En ce qui concerne les feuilles de vente, M^{me} Brown explique que « Citizen Watch Canada Ltd. (“Bulova”) » était l’un des licenciés de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente en ce qui a trait aux montres, bien qu’il semble n’y avoir aucun renvoi à cette entreprise dans cette pièce.

[18] En ce qui concerne les autres Produits, M^{me} Brown joint les catalogues de bijoux de 2017 et de 2020 de MOD Jewelry Group, Inc. [Pièce AB-3]. En ce qui concerne les feuilles de vente, M^{me} Brown affirme que les catalogues étaient [TRADUCTION] « disponibles et distribués » au Canada pendant la période pertinente et [TRADUCTION] « utilisés [...] pour indiquer certains des Produits (autres que les montres) [disponibles], et pour choisir et commander ces Produits au Canada ». Elle ajoute que MOD Jewelry Group, Inc. était l’un des licenciés de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente en ce qui a trait à des Produits autres que des montres.

[19] Encore une fois, M^{me} Brown affirme que les catalogues sont [TRADUCTION] « représentatives de certaines montres vendues au Canada sous la Marque de commerce », mais ne donne aucun exemple de la présentation de la Marque de commerce en liaison avec ces produits. Bien qu’il semble que la grande majorité des bijoux présentés arborent la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON ou une forme stylisée de celle-ci, il est possible de discerner certains bijoux qui arborent la Marque de commerce telle qu’enregistrée. Je prends note d’une page de catalogue pour une gamme de produits HARLEY CURSIVE & OLD ENGLISH qui illustre des colliers, des boucles d’oreilles, des bracelets et des bagues arborant tous clairement la marque de commerce HARLEY en soi en caractères cursifs et en police de caractères de style ancien anglais; une autre page de catalogue, pour RALLY BRACELETS, affiche une breloque pour bracelet arborant la marque de commerce HARLEY en soi.

[20] Pour [TRADUCTION] « illustrer davantage certains des Produits vendus sous la Marque de commerce », M^{me} Brown joint des captures d'écran de pages de sites Web des licenciés de la Propriétaire et de concessionnaires autorisés [Pièce AB-4]. Elle affirme que, malgré la date à laquelle elles ont été saisies, les pages Web produites en preuve étaient [TRADUCTION] « accessibles et [ont été] consultées » et [TRADUCTION] « utilisées pour sélectionner et commander » des Produits au Canada pendant la période pertinente. De plus, M^{me} Brown affirme que la Marque de commerce était employée [TRADUCTION] « en liaison avec les Produits lorsqu'ils étaient livrés au Canada, soit grâce au marquage des Produits, de leur emballage, des documents publicitaires ou des factures connexes, ou les deux ».

[21] Comme pour les pièces précédentes, M^{me} Brown ne donne aucun exemple de présentation de la Marque de commerce sur les pages Web produites en preuve. Les pages Web offrent à la vente divers articles, y compris des montres, des bijoux, des chaussures, des accessoires comme des ceintures et des porte-clés, des vêtements et des figurines de nains de jardin. Bien que la qualité de l'image des captures d'écran soit mauvaise, la marque de commerce HARLEY en soi ne semble figurer nulle part, que ce soit sur les produits eux-mêmes ou sur les pages Web, sauf sur une boucle de ceinture figurant sur ce qui semble être une page Web d'un concessionnaire au Wisconsin à l'adresse *www.wisconsinharley.com*.

[22] À titre de preuve de transferts, M^{me} Brown joint des factures émises par les licenciés de la Propriétaire, Citizen Watch Canada Ltd., MOD Jewelry Group, Inc. et Harley-Davidson Canada LP, à des détaillants et à des concessionnaires autorisés au Canada [Pièce AB-5]. M^{me} Brown affirme que les factures sont représentatives des ventes de Produits réalisées [TRADUCTION] « au Canada, dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente en liaison avec la Marque de commerce ». Elle ajoute que les factures accompagnaient les Produits au moment du transfert. Les Produits spécifiés sur les factures seront examinés plus en détail dans l'analyse ci-dessous.

[23] Selon M^{me} Brown, pendant toute la période pertinente, les ventes au détail des Produits arborant la Marque de commerce n'ont pas été inférieures à 1,2 million de dollars pour les montres et les bracelets de montre, et à 1,5 million de dollars pour les Produits autres que les montres et les bracelets de montre.

ANALYSE

[24] Lors de l'audience, la Propriétaire a confirmé qu'elle ne revendique que l'emploi de HARLEY en soi. À cet égard, la Propriétaire a convenu que la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON n'est pas une variation mineure de la Marque de commerce et, par conséquent, que la présentation de la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON ne constitue pas une présentation de Marque de commerce telle qu'enregistrée. En effet, en appliquant les principes énoncés dans *Registraire des marques de commerce c CII Honeywell Bull*, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF), je conclus que ni la présentation de la marque nominale HARLEY-DAVIDSON, ni les versions stylisées de celle-ci produites en preuve, comme le Logo Cycles, ne constituent une présentation de la Marque de commerce en soi.

[25] Ainsi, la question à trancher en l'espèce est celle de savoir si la Propriétaire a produit une preuve suffisante pour établir l'emploi de la Marque de commerce *telle qu'enregistrée* en liaison avec *chacun* des produits énumérés dans l'enregistrement.

[26] En ce qui concerne l'emploi en liaison avec des « montres » et des « bracelets de montre », la Propriétaire renvoie aux factures émises par Citizen Watch Canada Ltd. Ces factures indiquent des ventes d'articles « Bulova » qui sont définis avec un code de produit, une description de produit et parfois la Marque de commerce, comme « HARLEY M W BR SL », « HARLEY M W ST PE » et « HARLEY M W BR BK ». Les codes de produit correspondent au format de code des montres spécifiés sur les feuilles de vente de la Pièce AB-2. Par exemple, une montre décrite comme une « HARLEY M W ST BK CAL » et définie par le code 76B178 sur une facture est également indiquée sur la feuille de vente du printemps 2018.

[27] Compte tenu de la déclaration de M^{me} Brown selon laquelle les factures accompagnaient les Produits, j'accepte que l'avis de liaison requis entre la Marque de

commerce et les montres spécifiées sur les factures a été donné au moment du transfert [voir *Iwasaki Electric Co c Hortilux Schreder BV*, 2012 CAF 321; et *Riches, McKenzie & Herbert c Pepper King Ltd* (2000), 8 CPR (4th) 471 (CF 1^{re} inst) concernant le principe selon lequel la présentation d'une marque de commerce sur une facture qui accompagne les produits au moment du transfert peut satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi].

[28] Les factures de Citizen Watch Canada Ltd. énumèrent également les produits définis par les termes « strap » et « brasel », comme « STRAP M W ST BK » et « BRACEL M W BR BL ». Même si j'acceptais que ces produits correspondent à des « bracelets de montre », la Marque de commerce n'est pas employée en liaison avec ces produits facturés et la preuve n'indique pas non plus de bracelets de montre arborant la Marque de commerce. De plus, étant donné que les renvois de M^{me} Brown à la Marque de commerce sont, au mieux, vagues et peuvent renvoyer à d'autres marques de commerce, les déclarations de M^{me} Brown à l'égard des ventes de Produits réalisées en liaison avec la Marque de commerce sont, à elles seules, insuffisantes pour établir que l'avis de liaison requis a été donné à l'égard de tout Produit.

[29] À l'audience, la Propriétaire a soutenu qu'elle vendait également des bracelets de montre comme élément de montres. En règle générale, l'emploi établi à l'égard d'un produit donné ne peut pas servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement; ayant distingué des produits particuliers dans l'enregistrement, la Propriétaire était tenue de produire une preuve à l'égard de chacun des produits énumérés en conséquence [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); pour des conclusions semblables concernant des éléments ou des ingrédients, voir *McMillan LLP c Orange Brand Services Limited*, 2016 COMC 111, aux para 72 et 73; *Vermillion Intellectual Property Corp c Vermillion Energy Inc*, 2017 COMC 24, au para 69]. Pour permettre à la Propriétaire de maintenir son enregistrement à l'égard des produits « bracelets de montre », elle devait démontrer le transfert et la vente de ces produits autrement que sous la forme d'éléments de « montres ».

[30] En ce qui concerne l'emploi en liaison avec des [TRADUCTION] « bijoux (et tous les produits sauf les montres et les bracelets de montre) », la Propriétaire renvoie aux factures de MOD Jewelry Group, Inc. qui indiquent des ventes de divers types de bijoux. Selon mon examen des factures présentées par la Propriétaire dans ses observations, je note que les produits facturés sont décrits comme un « Cursive Harley Bangle Bracelet », un « Rose Gold Cursive Harley Necklace » et un « Old English Harley Necklace », qui correspondent clairement aux produits « bracelets » et « colliers » visés par l'enregistrement.

[31] Je prends également note d'un produit facturé appelé « Harley Engine Ride Bell ». En ce qui concerne les différentes [TRADUCTION] « sonnettes pour moto » présentées dans le catalogue de bijoux produits en preuve, je suis disposée à accepter que les sonnettes facturées correspondent aux produits « bijoux » visés par l'enregistrement.

[32] Il y a une preuve très limitée de transferts des autres produits visés par l'enregistrement. Sur ce point, je ne suis pas disposée à accepter la déclaration de M^{me} Brown selon laquelle [TRADUCTION] « au moins une unité » de chacun des Produits a été vendue pendant la période pertinente comme étant une preuve suffisante de transfert des Produits. En effet, bien que cette déclaration soit accompagnée d'un chiffre de vente agrégé concernant des Produits autres que des montres et des bracelets de montre, ce chiffre n'est pas ventilé par article et pourrait donc être lié aux ventes, par exemple, de bracelets et de colliers seulement.

[33] De plus, bien que les factures de MOD Jewelry Group, Inc. produites en preuve indiquent des ventes de « earrings », « rings » et de « charms », ainsi que d'une « ride bead », rien n'indique que ces produits appartiennent à la gamme de produits HARLEY CURSIVE & OLD ENGLISH présentée dans le catalogue, ou que la Marque de commerce était autrement employée en liaison avec l'un de ces produits. En fait, leurs descriptions de produit suggèrent qu'elles étaient plutôt liées à des variations de la Marque de commerce figurant dans les catalogues de bijoux comme H-D, HARLEY-DAVIDSON, le Logo Cycles et d'autres versions stylisées de ces marques.

[34] Par conséquent, il n'y a aucune preuve établissant le transfert des autres produits visés par l'enregistrement en liaison avec la Marque de commerce, pendant la période pertinente ou à une autre date.

[35] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi, mais seulement en ce qui a trait aux « montres », aux « bracelets », aux « colliers » et aux « bijoux ». Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

[36] Avant de conclure, je note que l'enregistrement comprend un certain nombre de produits en double; toutefois, je suis convaincue qu'un tel dédoublement n'est pas en cause dans la présente instance.

DÉCISION

[37] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits suivants :

(1) [...] bracelets de cheville, [...] boucles d'oreilles, [...] pinces à cravate, épinglettes, épingles de cravate, horloges, [...] bagues, breloques, breloques porte-clés, bracelets de montre, pointes de cols, chaînes de bottes, épingles pour chapeaux, figurines de métal précieux.

(2) [...] bagues, [...] boucles d'oreilles, épinglettes (bijoux); bijoux, nommément boutons de manchette, pendentifs, breloques et perles pour faire des bijoux.

(3) Pinces à billets.

(4) Plaques en étain.

(5) Boucles de ceinture en métal précieux.

[38] L'état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

(1) Bijoux, bracelets, colliers, montres.

(2) Montres, bracelets, colliers.

Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 juillet 2022

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Personne n'a comparu

Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte McDonald

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent n'a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP