

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 235

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 : LMC665,193 pour HARLEY

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC665,193 pour la marque de commerce HARLEY (la Marque de commerce).

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

Prolongement de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit, cartes de crédit et cartes de débit, services financiers, notamment émission de prêts et fourniture de financement pour achats, fourniture de plans de services prolongés et plans de protection d'achats; assurance commerciale, assurance de groupe à polices

individuelles, crédit de détail, crédit de gros, courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes, concessions de motocyclettes et événements spéciaux pour concessions de motocyclettes et clubs de motocyclistes.

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

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 services spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque de commerce a été employée 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 3 août 2020, et la période pertinente pour démontrer l'emploi en l'espèce est du 3 août 2017 au 3 août 2020.

[7] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(2) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a déposé une première déclaration d'Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, déclarée solennellement le 8 février 2021, à laquelle sont jointes les Pièces AB-1 à AB-7 (la Première déclaration), ainsi qu'une deuxième déclaration de M^{me} Brown, déclarée solennellement le 5 février 2021, à laquelle sont jointes les Pièces AB-8 et AB-9 (la Deuxième déclaration).

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l'audience. À cet égard, alors qu'il était prévu que la Partie requérante présente ses observations, le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l'audience indiquant qu'elle ne pouvait pas participer à l'audience en raison d'une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n'a pas expliqué la nature de son urgence et n'a pas demandé explicitement un report de l'audience ni tenté d'obtenir le consentement de la Propriétaire à un tel report, l'audience s'est déroulée comme prévu [selon 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 n^{os} LMC294,796, LMC574,523, LMC649,923, LMC669,509, LMC671,782, LMC701,942 et LMC975,8 78 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 ses déclarations, 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 atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services visés par l'enregistrement liés à [TRADUCTION] « la Marque de commerce ».

[13] Avant de continuer, je note ici que M^{me} Brown renvoie à [TRADUCTION] « la Marque de commerce » dans ses déclarations. 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.

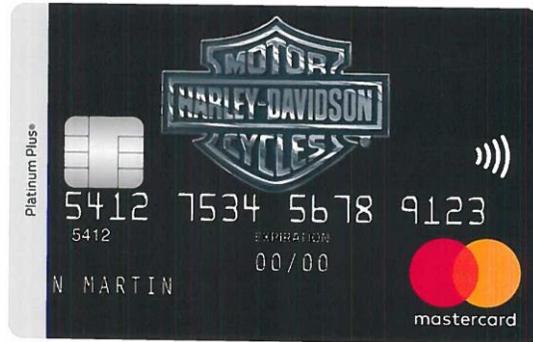
[14] En ce qui concerne les services « Prolongement de crédit à la consommation au moyen de cartes de crédit, cartes de crédit et cartes de débit » visés par l'enregistrement, M^{me} Brown affirme que ces services ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce est affichée dans l'exécution et l'annonce de ces services [Première déclaration, au para 10].

[15] À l'appui, elle joint la Pièce AB-2, qui comprend des imprimés de pages de sites Web exploités par des licenciés de la Propriétaire. Les pages Web produites en preuve renvoient à des cartes de crédit comme une « Harley-Davidson® Mastercard® » et une « Harley-Davidson® Platinum Plus® credit card », ainsi qu'à des points de récompense de carte de crédit qui peuvent être échangés contre de « l'Argent Harley Chrome® que vous pouvez [...] [é]chang[er] [...] contre des vêtements MotorClothes®, des accessoires Genuine Motor, de l'entretien et plus ». Les pages Web font aussi la promotion d'un [TRADUCTION] « concours trimestriel » pour gagner une motocyclette : [TRADUCTION] « Tous les trois mois, vous courez la chance de gagner* une moto Harley-Davidson® ».

[16] L'un des imprimés de la Pièce AB-2 affiche un avis de marque de commerce, en petits caractères au bas de la page. L'avis indique que les marques de commerce comme « HARLEY-DAVIDSON », « H-D », « le logo Bar and Shield » et « HARLEY » « font partie des marques de commerce de [la Propriétaire] ».

[17] En ce qui concerne les cartes de crédit réellement émises au Canada, M^{me} Brown affirme que, pendant la période pertinente, il n'y a jamais eu moins de 30 000 détenteurs de cartes de crédit au Canada et que la Marque de commerce figurait sur les cartes de crédit elles-mêmes [Première déclaration, au para 10]. Selon mon examen des pièces, la seule carte de crédit indiquée dans la preuve est une « Platinum Plus Mastercard » dans la Pièce AB-2. La Marque de commerce, telle que

reproduite ci-dessous, ne figure que dans le dessin-marque Harley-Davidson Motor Cycles (le Logo Cycles) :



[18] En ce qui concerne les services « services financiers, notamment émission de prêts et fourniture de financement pour achats, fourniture de plans de services prolongés et plans de protection d'achats » visés par l'enregistrement, M^{me} Brown affirme que ces services ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période pertinente et que la Marque de commerce a été affichée dans l'exécution et l'annonce de ces services [Première déclaration, aux para 11 et 12].

[19] À l'appui, elle joint la Pièce AB-3, qui comprend des imprimés de pages Web et des captures d'écran de sites Web exploités par des concessionnaires autorisés par la Propriétaire, ainsi qu'une demande de crédit de Harley-Davidson Financial Services Canada, Inc., qui est également un licencié de la Propriétaire.

[20] Le Logo Cycles figure dans les coins supérieur gauche et inférieur gauche de la première page de la demande de crédit. En ce qui concerne les pages Web, celles-ci font la promotion du « Harley-Davidson® Financing » et des « Harley-Davidson® Financial Services », ainsi que d'un « Harley-Davidson® Extended Service Plan » et d'une « Harley-Davidson® Tire & Wheel Protection ».

[21] Je note que la Marque de commerce en soi est affichée dans cette pièce, bien que, comme il en est discuté ci-dessous, uniquement en faisant renvoi à des motocyclettes, notamment dans les énoncés suivants : [TRADUCTION] « protégez votre

nouvelle motocyclette Harley® ou votre motocyclette Harley® d'occasion » et [TRADUCTION] « Parlez à Trev Deeley Motorcycles au sujet du financement de votre Harley® avec crédit, et prenez la route dès aujourd'hui! »

[22] De plus, M^{me} Brown joint la Pièce AB-9 à sa deuxième déclaration, qui comprend des factures indiquant des ventes de motocyclettes entre deux des licenciés de la Propriétaire, soit Harley-Davidson Motor Company et Harley-Davidson Canada LP, ainsi que des factures indiquant la vente subséquente de ces motocyclettes par Harley-Davidson Canada LP à divers concessionnaires au Canada. Les factures sont datées de la période pertinente et arborent le dessin-marque reproduit ci-dessous (le Logo de l'entreprise), qui ressemble à la Marque de commerce, bien que le mot COMPANY remplace le mot CYCLES :



[23] En ce qui concerne les services « assurance commerciale, assurance de groupe à polices individuelles [...] [et] courtage en assurances dans le domaine des motocyclettes » visés par l'enregistrement, M^{me} Brown joint la Pièce AB-4, qui comprend un imprimé d'une page Web de « Harley-Davidson® Insurance » pour les [TRADUCTION] « conducteurs canadiens de motocyclettes Harley-Davidson® », ainsi qu'une capture d'écran du site Web de Prairie Harley-Davidson faisant la promotion d'un « Extended Service Plan ». Les pages Web font la promotion de prestations d'assurance comme la couverture des interruptions de voyage, le choix d'atelier de réparation et des pièces de rechange authentiques.

[24] M^{me} Brown explique que, en raison de préoccupations liées à la confidentialité, elle ne peut pas divulguer les documents faisant état d'une assurance de groupe à polices individuelles, mais elle affirme que ces services ont été offerts

[TRADUCTION] « sous la Marque de commerce » aux concessionnaires autorisés de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente [Première déclaration, au para 14].

[25] De plus, M^{me} Brown joint la Pièce AB-8 à sa deuxième déclaration, qui comprend des brochures qui, comme elle l'explique, ont été publiées par Harley-Davidson Financial Services Canada [Deuxième déclaration, au para 10]. Les brochures annoncent divers types d'assurance, ainsi que des plans de protection comme « Harley-Davidson® Extended Service Plan », « H-D® Tire & Wheel Protection », « Harley-Davidson® Theft Protection » et « H-D™ Gap Maintenance ». Les avis de marques de commerce comme celui susmentionné figurent dans ces brochures.

[26] Dans sa deuxième déclaration, M^{me} Brown indique également le nombre approximatif de régimes d'assurance et de plans de protection qui étaient en vigueur pendant la période pertinente. Par exemple, elle atteste qu'il y avait au moins 30 000 [TRADUCTION] « plans de protection étendue (ESP) », 175 [TRADUCTION] « plans de protection des pneus et des roues », 2 500 [TRADUCTION] « régimes d'assurance contre le vol » et 13 000 [TRADUCTION] « plans GAP » en vigueur au Canada pendant la période pertinente [Deuxième déclaration, au para 11].

[27] En ce qui concerne les services « crédit de détail » et « crédit de gros » visés par l'enregistrement, M^{me} Brown affirme que le « crédit » est une forme de financement ou de prêt, et, par conséquent, elle invoque les documents de la Pièce AB-3 à l'appui de l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services « crédit de détail » et « crédit de gros » visés par l'enregistrement [Première déclaration, au para 14].

[28] Encore une fois, M^{me} Brown explique que, en raison de préoccupations liées à la confidentialité, elle ne peut pas divulguer les documents indiquant un crédit de gros, mais elle affirme que ces services ont été offerts en liaison avec la Marque de commerce aux concessionnaires autorisés de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente [Première déclaration, au para 14].

[29] En ce qui concerne les services « concessions de motocyclettes » visés par l'enregistrement, M^{me} Brown atteste que, [TRADUCTION] « à tout moment pendant la Période pertinente, [la Propriétaire] possédait, au Canada, au moins 68 concessionnaires autorisés exploités sous la Marque de commerce » [Première déclaration, au para 16].

[30] À l'appui, elle joint la Pièce AB-5, qui comprend divers documents et photographies concernant le réseau de concessionnaires de la Propriétaire. Plus particulièrement, je prends note de photographies illustrant la vitrine de deux licenciés de la Propriétaire, à savoir les concessionnaires de motocyclettes Gabriel Harley-Davidson Montréal et Leo Harley-Davidson à Brossard, ainsi que d'imprimés de pages du site Web exploité par ce dernier concessionnaire. Des affiches arborant le Logo Cycles sont visibles dans les deux photographies produites en preuve, avec des enseignes indiquant que les deux concessionnaires sont « HARLEY-DAVIDSON MONTREAL » et « LEO HARLEY-DAVIDSON », respectivement. Bien que la qualité de l'image de la page Web de Leo Harley-Davidson soit mauvaise, je note la présence du Logo Cycles et de plusieurs renvois à Harley-Davidson®.

[31] À titre de Pièce AB-5, M^{me} Brown joint également des documents à l'intention des concessionnaires éventuels et des nouveaux concessionnaires, à savoir un imprimé de la page Web du site *www.harley-davidson.com* qui fournit des renseignements sur la façon de « Deven[ir] un concessionnaire Harley-Davidson® », une copie d'un formulaire de « Demande de renseignements de la part d'un concessionnaire potentiel » et une copie d'une « Politique de propriété ». Ces documents arborent le Logo Company et renvoient aux « concessionnaires Harley-Davidson® », aux « concessions Harley-Davidson® » et à la [TRADUCTION] « culture Harley-Davidson® ».

[32] Enfin, M^{me} Brown atteste que des services de « soutien d'activités spéciales pour concessionnaires de motocyclette et clubs de motocyclistes, notamment rallyes et journées portes ouvertes » ont été offerts et exécutés au Canada pendant la période

pertinente et que la Marque de commerce était affichée dans l'exécution et l'annonce de ces services [Première déclaration, au para 17].

[33] À l'appui, elle joint la Pièce AB-6, qui comprend deux extraits de pages Web. Le premier est un imprimé d'une publication sur la page Facebook de « Barrie Harley-Davidson », datée du 15 août 2019, qui fournit des détails sur un rallye « BIKE NIGHT » organisé par le concessionnaire et qui a eu lieu plus tard ce jour-là. M^{me} Brown explique que Barrie Harley-Davidson est l'un des licenciés de la Propriétaire en Ontario. La Marque de commerce est affichée dans une série de mot-clics compris dans la publication : « #harley #hd #motorcycle #event #rain #move #inside #exciting #fun #staydry #august #2019 #instagood ».

[34] Le deuxième extrait est une capture d'écran d'une page d'événement Facebook, qui fournit des détails sur l'événement portes-ouvertes « Trev Deely's Fall Open House », qui a eu lieu en septembre 2018. M^{me} Brown explique que Trev Deely Harley-Davidson est l'un des licenciés de la Propriétaire en Colombie-Britannique et que cet événement était une journée portes ouvertes mettant en vedette les modèles de motocyclette de l'année. Le Logo Cycles figure sur cette page d'événement et la description de l'événement renvoie à la Marque de commerce : [TRADUCTION] « Venez découvrir quelques-uns de nos nouveaux modèles 2019, trouvez une clinique pour satisfaire votre soif de tout ce qui est Harley [...]. En après-midi, arrivez tôt (11 h à 14 h) pour ressentir la vive émotion d'une Harley [...] ».

[35] Je note que la Pièce AB-7 est également jointe à la première déclaration, laquelle n'est ni identifiée, ni expliquée par M^{me} Brown dans sa déclaration, ni dûment souscrite. À l'audience, la Propriétaire a confirmé que cette pièce n'aurait pas dû être comprise dans la preuve. Par conséquent, cette pièce sera ignorée.

ANALYSE

[36] Lors de l'audience, la Propriétaire a confirmé qu'elle n'affirme 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 le Logo Cycles, ni le Logo de l'entreprise ne constituent une présentation de la Marque de commerce en soi.

[37] Pour établir l'emploi de la Marque de commerce telle qu'enregistrée, la Propriétaire s'appuie d'abord sur la présentation de la Marque de commerce dans les avis de marque de commerce figurant dans les documents produits en preuve. La Propriétaire s'appuie également sur des renvois à une « Harley » en parlant de [TRADUCTION] « ressentir la vive émotion d'une Harley » [Pièce AB-6], ainsi que du [TRADUCTION] « finance[ment de] votre Harley® à l'aide d'un crédit » et de la [TRADUCTION] « prot[ection de] votre nouvelle ou ancienne motocyclette Harley® » [Pièce AB-3].

[38] La Propriétaire a également attiré l'attention sur certains cas où la Marque de commerce était présentée avec des documents supplémentaires, comme « Harley Chrome® Cash » [Pièce AB-2] et le mot-clic « Harley » [Pièce AB-6].

[39] Premièrement, je conclus que la présentation de Harley en soi dans les documents produits en preuve est insuffisante pour établir l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec l'un des services visés par l'enregistrement. Par exemple, les renvois à [TRADUCTION] « une Harley » et à [TRADUCTION] « votre Harley » renvoient aux motocyclettes elles-mêmes en tant que produit ou bien, plutôt qu'à un service particulier. De même, le lien entre la Marque de commerce mentionnée dans les notes de bas de page de l'avis de marque de commerce et l'un ou l'autre des services spécifiés dans l'enregistrement en question est, au mieux, vague [pour une conclusion semblable dans le contexte de marques de commerce figurant dans des noms de domaine, voir *McMillan LLP c SportsLine.com, Inc*, 2014 COMC 51].

[40] Deuxièmement, je ne conclus pas que la présentation de la Marque de commerce conjointement à d'autres éléments constitue des variations mineures de la Marque de commerce. Lorsqu'une marque de commerce est employée conjointement

avec d'autres mots ou caractéristiques, l'emploi sera examiné lorsque le public perçoit, comme première impression, que la marque de commerce en soi est employée. Il s'agit là d'une question de fait qui dépend de la question de savoir si la marque de commerce se démarque des éléments supplémentaires, comme par l'emploi de lettres différentes ou de tailles de caractères différents, ou si les éléments supplémentaires seraient perçus comme un élément clairement descriptif ou comme une marque de commerce ou un nom commercial distinct [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC); voir également *88766 Canada Inc c National Cheese Co* (2002), 24 CPR (4th) 410 (COMC)]. Bien que cela ne soit pas nécessairement déterminant, le placement de symboles de marque ou de symboles d'enregistrement peut également être un facteur pertinent à prendre en compte [voir *Rogers, Bereskin & Parr c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1986), 9 CPR (3d) 260 (CF 1^{re} inst)].

[41] En appliquant les principes énoncés ci-dessus, je conclus que la Marque de commerce employée comme mot-clic ne se démarque pas des autres documents. En fait, « #harley » figure dans une série d'autres mot-clics comme « #motorcycle », « #fun » et « #summer ». Le mot-clic Harley n'est pas présenté d'une façon différente des autres mot-clics de cette série; chacun des mot-clics est présenté dans les mêmes lettres et tailles, de sorte qu'aucun d'entre eux ne se démarque des autres.

[42] De même, dans le cas de « Harley Chrome® Cash », la Marque de commerce est immédiatement suivie du mot « Chrome », dans des lettres et tailles identiques. Par conséquent, rien ne permet de distinguer l'élément supplémentaire de la Marque de commerce telle qu'enregistrée. En fait, le placement du symbole d'enregistrement renforce la perception que la marque de commerce affichée est HARLEY CHROME, plutôt que la Marque de commerce.

[43] Cela étant dit, même si j'estimais que « Harley Chrome® Cash » équivalait à la présentation de la Marque de commerce en soi, le lien entre cette marque de commerce et l'un des services visés par l'enregistrement n'est pas clair.

[44] Compte tenu de tout ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les services visés par l'enregistrement au sens des articles 4(2) et 45 de la Loi.

DÉCISION

[45] Étant donné qu'il n'y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant l'absence d'emploi de la Marque de commerce, 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 radié.

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 MacDonald

AGENTS AU DOSSIER

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

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP