



# Office de la propriété intellectuelle du Canada

## **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2023 COMC 210

**Date de la décision** : 2023-12-11

**[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]**

## **DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45**

**Partie requérante** : Montréal Production inc.

**Propriétaire inscrite** : Harley-Davidson Motor Company, Inc.

**Enregistrement** : LMC324,987 pour HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY  
et DESSIN

### **INTRODUCTION**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC324,987 pour la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES & DESSIN, reproduite ci-dessous (la Marque de commerce), appartenant actuellement à Harley-Davidson Motor Company, Inc. (la Propriétaire).



[2] La Marque de commerce est enregistrée en liaison avec de nombreuses pièces de motos. L'état déclaratif des produits est reproduit intégralement à l'annexe A de la présente décision.

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

#### **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) le 6 janvier 2022 à H-D U.S.A., LLC, l'ancienne propriétaire de l'enregistrement en cause. Le 5 mai 2023, le registraire a enregistré un changement de titre de propriété de cette entité à la Propriétaire, en raison d'une fusion prenant effet le 31 décembre 2022. Je suis convaincue que ce changement de titre n'est pas en cause dans la présente procédure et, par souci de simplicité, j'appellerai la Propriétaire et son prédécesseur en titre 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 au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu'elle précise 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.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce 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.

[7] La période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 6 janvier 2019 au 6 janvier 2022.

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Adraea M. Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, souscrit le 19 juillet 2022, accompagné des Pièces AB-1 à AB-16.

[9] Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience. L'audience dans la présente procédure a été tenue en même temps que les audiences dans le cadre de procédures de radiation sommaire à l'égard des marques de commerce déposées H-D (LMC665,101) et HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES et DESSIN (LMC980,318). Des décisions distinctes seront rendues pour ces enregistrements.

#### **PREUVE**

[10] Dans son affidavit, M<sup>me</sup> Brown explique que l'activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motos, et que les activités de la Propriétaire s'étendent également à une [TRADUCTION] « gamme de produits et de services accessoires à la moto comme des pièces de moto, des vêtements, des bijoux, des jouets, les finances et l'assurance, les voyages et l'entretien » [au para 9].

[11] M<sup>me</sup> Brown définit les produits visés par l'enregistrement, collectivement, comme les [TRADUCTION] « Produits » et affirme que, pendant la période pertinente, [TRADUCTION] « au moins une unité » de chacun des Produits arborant la Marque de commerce a été vendue au Canada dans la pratique normale du commerce [au para 23].

[12] M<sup>me</sup> Brown explique que les Produits sont vendus par la Propriétaire ainsi que par ses licenciés autorisés. Elle affirme en outre que la Propriétaire exerçait, et continue d'exercer, un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des Produits

vendus par ses licenciés. Compte tenu de l'ensemble de la preuve à la lumière de cette déclaration, je suis convaincue que l'emploi de la Marque de commerce attestée dans l'affidavit Brown profite à la Propriétaire en vertu de l'article 50 de la Loi [selon *Empresa Cubana Del Tobacco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen*, 2011 CF 102, au para 84, conf par 2011 CAF 340].

[13] M<sup>me</sup> Brown affirme également que, pendant la période pertinente, la Marque de commerce était apposée sur les Produits eux-mêmes, sur leur emballage, sur les factures accompagnant les Produits et sur les affiches chez les concessionnaires qui vendaient les Produits. À titre d'exemples montrant la façon dont la Marque de commerce était présentée en liaison avec les Produits, M<sup>me</sup> Brown joint les pièces suivantes à son affidavit :

- des captures de pages Web tirées des sites Web des concessionnaires Clare's HARLEY-DAVIDSON de Niagara et The Rock HARLEY-DAVIDSON, tous deux licenciés de la Propriétaire, et des captures de pages de médias sociaux pour ces concessionnaires [Pièce AB-1 et Pièce AB-2];
- un catalogue HARLEY-DAVIDSON<sup>MD</sup> GENUINE MOTOR PARTS & ACCESSORIES de 2020 auquel M<sup>me</sup> Brown fait référence comme étant le [TRADUCTION] « Grand Livre 2020 » [Pièce AB-3];
- des imprimés de pages Web tirés de [traduction] « la page canadienne du site Web de Harley-Davidson, Inc. (<https://www.harley-davidson.com/>) » [Pièce AB-4]. M<sup>me</sup> Brown affirme que Harley-Davidson, Inc. est la licenciée de la Propriétaire.

[14] M<sup>me</sup> Brown affirme que le Grand livre 2020 [traduction] « a été utilisé pendant la Période pertinente pour indiquer les pièces et les accessoires disponibles et a également été utilisé pour sélectionner et commander ces pièces de motocyclette au Canada » [au para 18]. Le catalogue de près de 900 pages présente et décrit un grand éventail de pièces de motocycles. La table des matières énumère, par exemple, les pare-brise, les sièges, les appuie-dos et les supports, les pédales de contrôle, les commandes manuelles, les protecteurs de moteur, les garnitures de châssis,

l'alimentation et la recharge auxiliaires, les transmissions, les miroirs, les poignées, les câbles, les jauges, les bouchons et les médaillons, les accessoires de changement d'huile, l'huile, les lubrifiants et les produits antifuite, les produits de soins de surface, les peintures, la navigation GPS, les housses de motocyclettes, les batteries, les outils, les filtres à air, les serrures et les systèmes de sécurité, les bougies d'allumage, les phares et l'éclairage auxiliaire, pour n'en nommer que quelques-uns.

[15] En ce qui concerne les captures et les imprimés du site Web et des pages de médias sociaux, M<sup>me</sup> Brown affirme que, bien que ces pages aient été recueillies en juillet 2022, les Canadiens y avaient accès pendant la période pertinente. Les imprimés de la Pièce AB-4 du site Web de Harley-Davidson, Inc. illustrent diverses pièces de motocyclettes comme des jauges de transmission et d'huile, des housses et des garnitures, des poignées, des repose-pieds, des régulateurs de tension, des jauges de température, des régulateurs de vitesse, des fils de bougie, des trousse de montage, des trousse de conversion et des trousse d'éclairage.

[16] Bien que la résolution de nombreuses images soit relativement faible, la Marque de commerce en tant que telle ne semble pas apparaître dans les documents produits en preuve décrits ci-dessus. Les documents arborent plutôt la marque figurative reproduite ci-dessous (le Logo Cycles), qui est semblable à la Marque de commerce, bien que le mot CYCLES remplace le mot COMPANYY.



[17] Je note, par exemple, que le Logo Cycles est apposé sur l'emballage de la « collection Empire<sup>MD</sup> – Footboards » et sur le bandeau au haut de la page Web du concessionnaire de Niagara HARLEY-DAVIDSON de Clare.

[18] M<sup>me</sup> Brown ne fournit pas de références précises aux produits illustrés dans les pièces et à leur corrélation avec les produits visés par l'enregistrement. Toutefois, son

affidavit comprend une [TRADUCTION] « liste non exhaustive de références aux Produits tels qu'ils sont situés dans les Pièces AB-3 et AB-4 » [au para 20]. La liste établit une corrélation entre bon nombre des produits visés par l'enregistrement et les numéros de pièces et les pages.

[19] En ce qui concerne la preuve des transferts, M<sup>me</sup> Brown fournit des chiffres sur les ventes au détail du propriétaire au Canada. Les chiffres de vente sont présentés sous forme de ventes cumulatives pour toute la période pertinente; les chiffres sont ventilés par catégories désignées par M<sup>me</sup> Brown comme suit :

- Audio et instrumentation
- Appuie-dos et supports
- Sacs, bagages et voyage
- Roulements, joints et matériel
- Freins et suspension
- Pièces Buell/divers
- Châssis et composants
- Décoration et garniture
- Électricité
- Moteur, transmission et éléments primaires
- Pédales de contrôle
- Commandes manuelles et miroirs
- Poignées, câbles et lignes
- Apport, échappement et gestion du carburant
- Éclairage
- Entretien et outils
- Huile et liquides
- Peinture et débosselage
- Sièges, appuie-dos et support à bagages
- Sécurité et stockage
- Pneus
- Roues, barbotins et rotors

- Pare-brise et déflecteurs d'air

[20] Les ventes varient entre environ 25 000 \$ pour la catégorie [TRADUCTION] « Appuie-dos et supports » et plusieurs millions de dollars pour de nombreuses autres catégories dont [TRADUCTION] « Roulements, joints et matériel », [TRADUCTION] « Freins et suspension » et [TRADUCTION] « Moteur, transmission et éléments primaires ». Les ventes combinées pour l'ensemble des catégories totalisent plus de 170 millions de dollars.

[21] En ce qui concerne la preuve directe des transferts, M<sup>me</sup> Brown fournit des factures représentatives pour diverses pièces de motocyclette vendues au cours de la période pertinente aux concessionnaires autorisés de la Propriétaire au Canada [Pièce AB-5]. M<sup>me</sup> Brown ne fournit pas de corrélations entre les produits facturés et les Produits. Toutefois, elle atteste que des factures comme celles-ci accompagnaient des Produits livrés au Canada. La Marque de commerce est apposée dans le coin supérieur gauche de chaque facture.

### **MOTIFS**

[22] À l'audience, la Propriétaire a reconnu qu'elle n'avait pas fourni d'exemples d'emploi de marque de commerce et de factures pour chacun des Produits vendus au cours de la période pertinente, mais, s'appuyant sur *Saks et Co c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1<sup>re</sup> inst), elle a soutenu qu'elle n'était pas tenue de le faire.

[23] Je conviens avec la Propriétaire qu'il n'est pas nécessaire de fournir une preuve directe ou documentaire à l'égard de chacun des produits énumérés dans un enregistrement. Il n'est pas nécessaire que la preuve dans une procédure en vertu de l'article 45 soit parfaite, et il est bien établi qu'un propriétaire inscrit n'a qu'à établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9]. Cependant, il faut tout de même fournir une preuve suffisante pour permettre au registraire de se faire une opinion ou de déduire logiquement qu'il y a eu emploi au sens de l'article 4 de la Loi en liaison avec chacun des produits en cause [voir *Guido Berlucchi & C Srl c Brouillette Kosie Prince*,

2007 CF 245, au para 18]. Par conséquent, la question de savoir si le principe énoncé dans *Saks* s'applique à un cas particulier dépend du degré de détail fourni par le propriétaire inscrit et de la clarté avec laquelle il explique la preuve représentative.

[24] En l'espèce, j'estime que la Propriétaire a fourni une preuve suffisamment claire et détaillée pour me permettre de conclure que chacun des Produits a été vendu dans la pratique normale du commerce pendant la période pertinente. Mis à part les affirmations claires de M<sup>me</sup> Brown, les chiffres de vente fournis par la Propriétaire sont substantiels, et ventilés par M<sup>me</sup> Brown en catégories de produits bien indiquées qui couvrent la gamme de pièces de motocyclettes énumérées dans l'enregistrement. La gamme de produits vendus par la Propriétaire est également représentée dans les documents produits en preuve, comme le Grand livre 2020 et les imprimés de sites Web.

[25] La question qu'il reste à trancher est donc celle de savoir si la Marque de commerce était liée à chacun des Produits au sens de la Loi. À cet égard, il n'est pas clair que la Marque de commerce était apposée directement sur les pièces de motocyclette produites en preuve. En effet, malgré les références de M<sup>me</sup> Brown à des [TRADUCTION] « Produits arborant la Marque de commerce » dans son affidavit, aucun de ces produits n'est représenté dans la preuve. De plus, les exemples de produits, d'emballages et d'enseignes présentés par la Propriétaire montrent le Logo Cycles, plutôt que la Marque de commerce [représentations écrites de la Propriétaire au paragraphe 18].

[26] Lorsque j'ai questionné la Propriétaire à ce sujet à l'audience, celle-ci a confirmé sa position selon laquelle le Logo Cycles est une variante mineure de la Marque de commerce de sorte que la présentation de ce logo constitue une présentation de la Marque de commerce. Cela étant dit, la Propriétaire a également attiré mon attention sur les factures de la Pièce AB-5, qui arborent la Marque de commerce en soi.

[27] L'affichage d'une marque de commerce au haut d'une facture qui accompagne des produits au moment du transfert dans la pratique normale du commerce peut, dans certaines circonstances, donner l'avis de liaison requis entre cette marque de



commerce et les produits énumérés dans la facture [voir *Hortilux Schreder BV c Iwasaki Electric Co*, 2012 CAF 321]. Les facteurs pertinents à prendre en considération pour déterminer si l'emploi d'une marque de commerce au haut de la facture établit l'emploi en liaison avec des produits énumérés comprennent la question de savoir si la marque de commerce se distingue des autres éléments de la facture, si les produits de plus d'un fabricant sont énumérés dans la facture et si d'autres marques de commerce figurent sur la facture.

[28] En l'espèce, la Marque de commerce figure bien en vue dans le coin supérieur gauche des factures produites en preuve, séparément de l'adresse de l'entreprise. La Marque de commerce se démarque du reste du document et aucune autre marque de commerce n'est apposée sur la facture. Par conséquent, je conclus que l'avis de liaison entre la Marque de commerce et les produits facturés, plutôt que simplement l'entreprise, est clair.

[29] Étant donné que les factures accompagnaient les produits au moment de leur transfert, je suis convaincue que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau *prima facie* de démontrer l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[30] Enfin, je souligne que, compte tenu de ma conclusion ci-dessus, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'aborder la question de la dérogation en ce qui concerne le Logo Cycles.

### **DÉCISION**

[31] 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 maintenu.

---

Eve Heafey  
Membre  
Commission d'opposition des marques  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Liette Girard

## **ANNEXE A**

### Produits

[TRADUCTION]

(1) Jauges de motocyclettes, pièces de systèmes électriques et d'allumage, trousse de mise au point de motocyclettes, articles décoratifs pour motocyclettes, pièces de moteurs de motocyclettes, cadres, transmissions, systèmes de refroidissement, systèmes d'échappement, démarreurs, supports, repose-pieds et freins.

(2) Pièces de motocyclette en métal, notamment goujons, goupilles fendues, colliers de serrage, écrous, boulons, vis, supports, contacts, cales d'épaisseur, rondelles, contacts, rondelles de blocage, dispositifs de retenue, ressorts, plaques de montage et coussinets; pièces du système électrique des motocyclettes, notamment bougies d'allumage, fils d'allumage, plots de contact, condensateurs, générateurs d'étincelles, bobines et interrupteurs d'allumage; jauges de moteurs de motocyclettes, odotachymètres, thermomètres, thermostats, radios, pièces de systèmes électriques de motocyclettes, notamment batteries, fils électriques et harnais de câblage, chargeurs de batteries, bornes de fils électriques, câbles de batteries et de mise à la terre, lentilles, aimants, armatures, coupe-circuits, interrupteurs, feux et indicateurs de signalisation, raccords, régulateurs de tension, contacts à fiche pour systèmes d'allumage, clavettes à fiche, clavettes à fiche unique, colliers de serrage de systèmes d'allumage, courroies de mise à la terre; pièces de motocyclettes, notamment réflecteurs et tableaux de bord, interrupteurs de feux de freinage; pièces de motocyclettes, notamment balais de moteurs de démarrage, moteurs de démarrage, klaxons et démarreurs, cylindres, culasses de cylindres, soupapes, taquets, tiges, culbuteurs, volants de moteurs, pignons, arbres de pignons, arbres de transmissions, couvre-culbuteurs, arbres de transmissions, couvre-tiges-poussoirs, couvre-carters de moteurs, carters de moteurs, couvre-pompes à huile, couvre-bobines, couvre-moteurs de démarrage, couvre-câbles, couvre-cylindres principaux, couvre-bâtis latéraux, amortisseurs, couvre-instruments, solénoïdes, dispositifs de retenue et colliers de ressorts de soupapes, rouleaux de manetons de manivelles, bagues d'arrêt, coussinets, transmissions, engrenages, roues, fourches, volants de moteurs, manetons de manivelles de volants de moteurs, palastres d'arbres de transmissions, rouleaux et dispositifs de retenue de coussinets, bouchons de carters de moteurs, fiches d'huile, fiches de pompes à huile, cales de paliers de moteurs, cames, galets de cames, leviers de commande des freins, jauges de freins, goupilles de démarreurs et goupilles cylindriques, manetons de manivelles, boutons de pivots de leviers de changement de vitesses, fiches d'instruments de moteurs, plaques de montage de barres d'appui, plaques de montage de repose-pied, chapeaux de moyeux, bouchons de réservoirs d'huile, bouchons de réservoirs d'essence, engrenages de transmissions, engrenages de moteurs d'entraînement de motocyclettes, engrenages de démarreurs, tuyaux d'échappement, pompes, poids pour les roues, leviers de changement de vitesses, montages de carburateurs, bâtis d'arbres de démarreurs, bâtis de transmissions, bâtis de phares, bâtis de chaînes, cliquets de leviers d'engrenages, moyeux d'embrayages, plateaux d'entraînement d'embrayages, écrous de réglage, coussinets de roues, leviers de vitesses d'engrenages de démarrage, leviers de changement de vitesses de transmissions, leviers de changements de vitesse, leviers

d'étrangleurs, maillons, essieux, disques de freins, plaquettes de freins, étriers de freins, cylindres principaux de freins, raccords hydrauliques de conduites de liquides, pédales de freins, chapeaux de moyeux, arbres de fourches, repose-pieds, cadres, supports, selles, amortisseurs, guidons, poignées de guidons, câbles d'embrayages, câbles d'étrangleurs, pare-brise, profilages, miroirs, garde-boue, couvre-chaînes, réservoirs d'essence, filtres à huile et à air, courroies de retenue, silencieux, tuyaux d'échappement, pare-boue, béquilles pour autoroutes, porte-bagages, filtres à air, garnitures, déflecteurs, refroidisseurs d'huile, dossiers, cordes pour fixer les bagages.

# Comparutions et agents inscrits au dossier

**DATE DE L'AUDIENCE :** 2023-10-19

## **COMPARUTIONS**

**Pour la partie requérante :** Aucune comparution

**Pour la Propriétaire inscrite :** Charlotte MacDonald

## **AGENTS AU DOSSIER**

**Pour la Partie requérante :** Aucun agent nommé

**Pour la Propriétaire inscrite :** Gowling WLG (Canada) LLP