



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 211

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 : LMC980 318 pour HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES &
DESSIN

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l'égard de l'enregistrement n° LMC980,318 pour la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON MOTORCYCLES & DESSIN, reproduite ci-dessous (la Marque), appartenant actuellement à Harley-Davidson Motor Company, Inc. (la Propriétaire).



[2] La marque est enregistrée en liaison avec des motos, des pièces et accessoires de motos et de nombreux produits de consommation, notamment des bijoux et des vêtements. 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 modifié.

LA PROCÉDURE

[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 T13 (la Loi) le 20 décembre 2021 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. La période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend donc du 20 décembre 2018 au 20 décembre 2021.

[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] Il ressort clairement de la jurisprudence que le fardeau de preuve qui incombe au propriétaire inscrit d'une marque de commerce de démontrer l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 n'est pas exigeant; le propriétaire ne doit fournir que les faits à partir desquels une conclusion d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9]. Toutefois, lorsque le Propriétaire n'a pas démontré l'emploi, l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins qu'il n'existe des circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi.

[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-5.

[9] La Propriétaire a produit des représentations écrites et était représentée à l'audience. La Partie requérante a également produit de très brèves représentations écrites, mais n'a fourni aucune indication que celles-ci avaient été signifiées à la Propriétaire comme l'exige l'article 73 du *Règlement sur les marques de commerce*. La Partie requérante n'a pas répondu aux lettres du registraire datées du 14 octobre 2022 et du 25 novembre 2022, pour l'informer que des représentations écrites ne peuvent être déposées au dossier à moins qu'elles ne soient signifiées, et demander des renseignements concernant leur signification à la Propriétaire. Cela dit, si j'avais tenu compte des observations de la Partie requérante, celles-ci n'auraient pas eu d'incidence sur l'issue de la procédure.

[10] L'audience dans la présente instance 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 HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY & DESSIN

(LMC324 987) et H-D (LMC665,101). Des décisions distinctes seront rendues pour ces enregistrements.

APERÇU DE LA PREUVE

[11] Dans son affidavit, M^{me} 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].

[12] M^{me} Brown définit les produits visés par l'enregistrement, collectivement, comme étant les [TRADUCTION] « Produits » et atteste 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 49].

[13] M^{me} 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 bénéficie 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].

[14] La preuve particulière à chaque produit sera examinée plus en détail dans les parties applicables de la section d'analyse ci-dessous. L'affidavit de M^{me} Brown est divisé en sept sections, chacune correspondant à des catégories de Produits, nommément [TRADUCTION] « motos », [TRADUCTION] « pièces de moto », [TRADUCTION] « casques de moto », [TRADUCTION] « bijoux, montres et articles connexes », [TRADUCTION] « ceintures », [TRADUCTION] « vêtements, couvre-chefs et articles chaussants », et [TRADUCTION] « autres produits ». Mon analyse sera guidée par ces sept catégories.

MOTIFS

Casques de moto

[15] M^{me} Brown affirme que, pendant la période pertinente, des casques de moto arborant la Marque de commerce ont été vendus par la Propriétaire ou ses licenciés au Canada. Dans le corps de son affidavit, M^{me} Brown reproduit une image d'un [TRADUCTION] « demi-casque ultraléger sur lequel est apposé un crâne » arborant la Marque de commerce, et confirme que ce casque a été vendu au Canada pendant la période pertinente.

[16] En ce qui concerne la preuve de transferts, M^{me} Brown atteste que plus de 500 casques arborant la Marque de commerce ont été vendus au Canada pendant la période pertinente.

[17] À la lumière de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire s'est acquittée de son léger fardeau de démontrer l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les produits (1), nommément les [TRADUCTION] « casques de moto », au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Motos

[18] M^{me} Brown affirme que, pendant la période pertinente, les motos arborant la Marque de commerce ont été vendues et expédiées à des [TRADUCTION] « distributeurs/concessionnaires » et à des consommateurs directs au Canada. Dans le corps de son affidavit, elle reproduit des photographies représentant les caisses dans lesquelles les motos ont été expédiées; la Marque de commerce est apposée sur ces caisses.

[19] M^{me} Brown produit des factures représentatives attestant la vente de motos pendant la période pertinente. Les factures ont été envoyées à Harley-Davidson Canada LP, Barnes Harley-Davidson et Barnes Harley-Davidson Victoria, tous trois situés au Canada [Pièce AB-2].

[20] M^{me} Brown fournit également le nombre de [TRADUCTION] « motos vendues au Canada arborant la Marque de commerce » pour les périodes allant du

20 décembre 2018 au 31 décembre 2018, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019, du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020 et du 1^{er} janvier au 19 décembre 2021. Au total, plus de 23 000 motos ont été vendues au cours de ces trois années.

[21] Je suis donc convaincue que la Propriétaire a également démontré l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits (2), nommément des [TRADUCTION] « motos ».

Pièces de moto

[22] L'état déclaratif des produits couvre les pièces de moto, nommément les produits visés par l'enregistrement suivants :

[TRADUCTION]

(2) [Motos et] parties constituantes connexes.

(3) Pièces et accessoires de moto, nommément trappes d'embrayage, carters de distribution, pièces rapportées pour filtres à air, nommément couvercles, médaillons pour bouchons de réservoir à carburant, doublures d'aile, portes de console pour réservoirs à carburant, capuchons de valve, fixations pour plaques d'immatriculation, pièces rapportées pour repose-pieds, patins de pédale de frein, repose-pieds, embouts de sélecteur, repose-talons, panneaux pour réservoirs à carburant, poignées de guidon.

[23] Dans son affidavit, M^{me} Brown énumère chacune des pièces de moto énumérées ci-dessus, et affirme que chacune d'elles, arborant la Marque de commerce, a été vendue par la Propriétaire ou ses licenciés au Canada. M^{me} Brown atteste également que plus de 2 000 unités de pièces de moto ont été vendues au Canada pendant cette période.

[24] M^{me} Brown joint des extraits d'un catalogue HARLEY- DAVIDSON^{MD} GENUINE MOTOR PARTS & ACCESSORIES de 2020, auquel M^{me} Brown fait référence comme étant le [TRADUCTION] « Grand livre 2020 » [au para 20, Pièce AB-3]. M^{me} 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 moto au Canada » [au para 20]. Le catalogue de près de 900 pages présente et décrit un grand éventail de pièces de moto. La table

des matières de ce catalogue 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, les miroirs, les guidons, les casquettes et les médaillons, pour n'en nommer que quelques-uns.

[25] À titre d'exemples représentatifs de la manière dont la Marque de commerce est apposée sur les pièces de moto, M^{me} Brown reproduit des images extraites du Grand livre 2020 dans le corps de son affidavit. Les images représentent la plupart des pièces de moto énumérées dans l'enregistrement; elles arborent toutes la Marque de commerce.

[26] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les pièces de moto énumérées dans l'enregistrement et reproduites au premier paragraphe de la présente section.

Bijoux, montres et articles connexes

[27] L'état déclaratif des produits comprend des bijoux, des montres et des articles connexes, à savoir les produits visés par l'enregistrement suivants :

[TRADUCTION]

(4) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épingles de cravates [...] montres, bagues, breloques [...] bracelets de montres [...] pointes de col [...] épingles à chapeau [...]

(5) Montres, bagues (bijoux), bracelets, colliers, boucles d'oreilles [...]

(6) [...]épinglettes (bijoux), épinglettes décoratives [...]

(10) Ornements pour cheveux et vêtements autres qu'en métal précieux [...]

[28] M^{me} Brown affirme que, pendant la période pertinente, chacun des produits énumérés ci-dessus, arborant tous la Marque de commerce, a été vendu par la Propriétaire ou ses licenciés au Canada.

[29] En ce qui concerne la preuve des transferts, M^{me} Brown définit tous les produits énumérés ci-dessus (à l'exception des [TRADUCTION] « montres » et des [TRADUCTION] « bracelets de montre ») comme étant des [TRADUCTION] « bijoux » et atteste que les ventes de bijoux arborant la Marque de commerce étaient supérieures à un million de dollars. Elle atteste également que les ventes de [TRADUCTION] « montres et de bracelets de montre » arborant la Marque de commerce étaient supérieures à 1,2 million de dollars. Les chiffres ne sont pas limités à une période donnée.

[30] À l'appui, M^{me} Brown joint les catalogues 2020 et 2021 des licenciés de la Propriétaire, nommément MOD Jewelry Group, Inc., Bulova, SymbolArts et Global Products [Pièces AB-5, AB-6, AB-7 et AB-8, respectivement], et les captures d'écran des magasins en ligne pour les concessionnaires Harley-Davidson, nommément Pfaff Harley-Davidson et The Rock Harley-Davidson [Pièces AB-9 et AB-10, respectivement]. En ce qui concerne les magasins en ligne produits en preuve, M^{me} Brown affirme que, bien que les pages Web aient été saisies en juin 2022, ces sites Web [TRADUCTION] « étaient accessibles et ont été consultés par des Canadiens pendant la Période pertinente et montrent la Marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les Produits et les Produits eux-mêmes » [au para 28].

[31] À titre d'exemples représentatifs de la manière dont la Marque de commerce est présentée sur les produits pertinents, M^{me} Brown reproduit des images extraites des documents produits en preuve. Les images reproduites dans l'affidavit de M^{me} Brown illustrent une montre (indiquée ci-dessous), une breloque, une épingle, un bracelet, un collier et une bague, qui arborent tous la Marque de commerce.



[32] En outre, M^{me} Brown mentionne des pages précises des catalogues et des magasins en ligne produits en preuve qui illustrent également des bijoux comme des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, des breloques, des colliers et une épinglette. M^{me} Brown désigne également une page du catalogue Bulova (Pièce AB7) à titre d'exemple des produits [TRADUCTION] « bracelets de montre/montres »; cette page représente la montre mentionnée précédemment et indiquée ci-dessus.

[33] Comme je l'ai mentionné, et contrairement aux chiffres de vente fournis ailleurs dans l'affidavit, M^{me} Brown ne précise pas que les chiffres relatifs aux bijoux, aux montres et aux bracelets de montre correspondent aux ventes effectuées au cours de la période pertinente. Néanmoins, j'estime que, d'après une interprétation raisonnable de la preuve, il est raisonnable d'inférer que l'affidavit de M^{me} Brown se limite en fait à la période pertinente.

[34] Notamment, le paragraphe introductif de la section intitulée [TRADUCTION] « Bijoux, montres et articles connexes » contient une affirmation de ventes au cours de la période pertinente. Dans le paragraphe suivant, M^{me} Brown décrit ensuite les documents produits en preuve joints à son affidavit comme [TRADUCTION] « des exemples représentatifs des bijoux, des montres et des articles connexes susmentionnés qui étaient disponibles et vendus au Canada dans la pratique normale du commerce pendant la Période pertinente » [au para 28]. Ces documents comprennent des catalogues pour 2020 et 2021, des collections de bijoux et de montres. J'admets donc que les chiffres des ventes de [TRADUCTION] « Bijoux » et de

[TRADUCTION] « montres et bracelets de montre » se limitent également à la période pertinente.

[35] Par conséquent, compte tenu des chiffres de vente et des nombreux articles de bijouterie illustrés dans les documents produits en preuve, arborant tous la Marque de commerce, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi, en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement que M^{me} Brown définit comme étant des [TRADUCTION] « bijoux ».

[36] Enfin, en ce qui concerne les deux autres produits, à savoir les [TRADUCTION] « montres » et les [TRADUCTION] « bracelets de montre », je suis uniquement convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec des montres. En effet, bien que j'accepte que le produit montré dans le catalogue Bulova et reproduit dans l'affidavit de M^{me} Brown corresponde à une montre et que des montres comme celle-ci ont été vendues pendant la période pertinente, aucune preuve claire ne démontre que des bracelets de montre – et encore moins des bracelets de montre arborant la Marque – ont été vendus par la Propriétaire en tant que produit distinct.

[37] À cet égard, je note que la déclaration de M^{me} Brown concernant les chiffres de vente fait référence aux [TRADUCTION] « montres et bracelets de montre », collectivement. Je souligne en outre que M^{me} Brown ne désigne qu'une page des documents produits en preuve comme exemple de [TRADUCTION] « bracelets de montres/montres », et que cette page illustre la montre Bulova tirée de la Pièce AB-7. Rien dans cette preuve ne me permet d'inférer raisonnablement que des bracelets de montre ont été vendus ou même offerts comme produit distinct. Par conséquent, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que M^{me} Brown mentionne les bracelets de montre simplement comme des éléments constitutifs de montres.

[38] Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45, il est néanmoins bien établi que l'emploi attesté à l'égard d'un produit précis ne peut servir à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co*

(1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); pour des conclusions similaires concernant des éléments constitutifs, voir *McMillan LLP c Orange Brand Services Ltd*, 2016 COMC 111, aux para 72 et 73; *Vermillion Intellectual Property Corp c Vermillion Energy Inc*, 2017 COMC 24, au para 69].

[39] Compte tenu de ce qui précède, bien que je sois convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec des [TRADUCTION] « montres », je ne suis pas convaincue que la preuve est suffisante pour conclure également que la Propriétaire a employé la Marque de commerce en liaison avec des [TRADUCTION] « bracelets de montre ». Étant donné que la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi de la Marque de commerce, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Ceintures (et boucles de ceinture)

[40] L'état déclaratif des produits couvre les [TRADUCTION] « boucles de ceinture en métal précieux », les [TRADUCTION] « boucles de ceinture autres qu'en métal précieux » et les [TRADUCTION] « ceintures ».

[41] M^{me} Brown atteste que des [TRADUCTION] « ceintures et boucles de ceinture arborant la Marque de commerce » ont été vendues par la Propriétaire ou ses licenciés au Canada pendant la période pertinente, et que les ventes de ces produits pendant cette période ont été supérieures à 3 500 \$. Dans le corps de son affidavit, M^{me} Brown reproduit une image d'une [TRADUCTION] « ceinture mondiale de Willie » arborant la Marque de commerce, à titre d'exemple représentatif de la manière dont la Marque de commerce est présentée sur ces produits.

[42] Comme c'était le cas pour les bracelets de montre qui sont des éléments constitutifs des montres, on peut soutenir que les boucles de ceinture sont des éléments constitutifs des ceintures. Toutefois, contrairement aux bracelets de montre, il existe des éléments de preuve montrant que des boucles de ceinture sont offertes en vente comme produit distinct, y compris par l'intermédiaire du magasin en ligne du concessionnaire Pfaff Harley-Davidson [Pièce AB-9] et dans un catalogue de produits

de l'automne-hiver 2020 produit en preuve, soit les accessoires 5H du licencié de la Propriétaire [Pièce AB-11].

[43] Par conséquent, j'estime que les éléments de preuve sont suffisants pour établir l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les ceintures et les boucles de ceinture. Étant donné que la Propriétaire a reconnu à l'audience qu'aucune des boucles de ceinture produite en preuve n'est en métal précieux, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi, mais seulement en liaison avec des [TRADUCTION] « ceintures » et des [TRADUCTION] « boucles de ceinture autres qu'en métal précieux ». En l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi de la Marque de commerce, les produits [TRADUCTION] « ceintures en métal précieux » seront supprimés de l'état déclaratif des produits.

Vêtements, couvre-chefs et articles chaussants

[44] L'état déclaratif des produits couvre les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants, nommément les produits visés par l'enregistrement suivants :

[TRADUCTION]

(4) [...] chaînes pour bottes,

(8) Chandails, bretelles, foulards, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas [...] serre-poignets, combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, imperméables, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément bouts rapportés pour bottes, plaques de semelle, talonnières.

(9) Vestes, manteaux, gants, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; chapeaux en tricot [...] cravates, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, gants en cuir, articles chaussants, nommément bottes, et attaches pour gilets.

(10) [...] sangles de bottes décoratives.

[45] M^{me} Brown affirme que, pendant la période pertinente, chacun des produits énumérés ci-dessus a été vendu par la Propriétaire ou ses licenciés au Canada, et fournit des chiffres de ventes ventilés par catégorie qu'elle définit comme suit :

- [TRADUCTION] « vêtements » : tabliers, bavoirs, protège pantalons, combinaisons, corsages bain-de-soleil, bonneterie, jeans, jambières, lingerie, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, bretelles, pantalons d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, pantalons, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, attaches pour gilets, serre-poignets,
- [TRADUCTION] « vêtements d'extérieur » : vestes, manteaux, imperméables, ensembles imperméables,
- [TRADUCTION] « cuir » : vêtements de cuir, vestes de cuir,
- [TRADUCTION] « gants » : gants en cuir, gants,
- [TRADUCTION] « couvre-chefs » : bandanas, casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en tricot,
- [TRADUCTION] « articles chaussants » : chaussures et bottes,
- [TRADUCTION] « parties d'articles chaussants » : pouts rapportés pour bottes, plaques de semelles, talonnières, chaînes pour bottes, attaches pour bottes, sangles de bottes décoratives.

[46] Les chiffres produits en preuve totalisent des ventes de plus de 5,5 millions de dollars, variant de plus de 3 millions de dollars pour les [TRADUCTION] « vêtements », à plus de 1 000 \$ pour les [TRADUCTION] « articles chaussants ». Comme c'était le cas pour les bijoux, les montres et les bracelets de montre, je note que M^{me} Brown ne précise pas que les chiffres susmentionnés correspondent aux ventes effectuées au cours de la période pertinente. Néanmoins, compte tenu de ma conclusion précédente selon laquelle la totalité de l'affidavit de M^{me} Brown se limite à la période pertinente, j'admets que ces chiffres produits en preuve sont suffisants pour établir les transferts des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants énumérés ci-dessus au sens de la Loi.

[47] En plus de certains des documents produits en preuve précédemment décrits dans la présente décision, M^{me} Brown joint un catalogue de 2020 du licencié de la Propriétaire, Leather Accessory Source, et le catalogue de marchandises générales 2021 de la Propriétaire [Pièces AB-12 et AB-13, respectivement], et des captures d'écran du magasin en ligne Harley-Davidson Footwear, exploité par le licencié de la Propriétaire, Wolverine World Wide, Inc. [Pièce AB-14], qui, affirme-t-elle, [TRADUCTION] « étaient accessible et ont été consultés par des Canadiens pendant la Période pertinente et montrent la Marque de commerce telle qu'elle est employée en liaison avec les Produits et les Produits eux-mêmes » [au para 39].

[48] À titre d'exemples représentatifs de la manière dont la Marque de commerce est apposée sur les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants, M^{me} Brown reproduit des images extraites des documents produits en preuve. Les images reproduites dans l'affidavit de M^{me} Brown illustrent un manteau, des gants, une veste, une veste de cuir, une chemise, un chandail, un pull d'entraînement, des débardeurs, des tee-shirts, un gilet, une casquette, un chapeau, un bandeau, des attaches pour gilets, des souliers, des sangles de bottes et des bottes, tous arborant la Marque de commerce. En outre, M^{me} Brown désigne des pages précises des catalogues et du magasin en ligne produits en preuve qui représentent des produits similaires.

[49] Par conséquent, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les vêtements, les couvre-chefs et les articles chaussants énumérés dans l'enregistrement et reproduits au premier paragraphe de la présente section.

Autres produits

[50] Dans son affidavit, M^{me} Brown regroupe les autres produits visés par l'enregistrement, énumérés ci-dessous, comme [TRADUCTION] « autres produits » :

[TRADUCTION]

(4) [...] horloges [...] breloques porte-clés [...] pinces à billets [...] plaques en étain, figurines en métal précieux.

(6) Horloges [...] chaînes pour portefeuilles.

(7) Chaînettes de portefeuille.

(10) [...] broderie, boutons, fermeture à glissière, épingles autres que des bijoux, insignes, médaillons, appliques brodés [...]

[51] M^{me} Brown affirme que chacun de ces produits, arborant la Marque de commerce, a été vendu par la Propriétaire ou ses licenciés au Canada, et atteste que les ventes au détail de ces produits étaient [TRADUCTION] « supérieures à 5 500 \$ » [au para 47]. Encore une fois, bien que le chiffre produit en preuve ne soit pas explicitement désigné comme correspondant aux ventes réalisées au cours de la période pertinente, pour les raisons exposées ci-dessus, j'estime qu'il est raisonnable d'inférer que les ventes ont eu lieu au cours de la période pertinente.

[52] En plus de certains des documents produits en pièce précédemment décrits dans la présente décision, M^{me} Brown joint un catalogue de 2018 du licencié ACE Branded Products [Pièce AB-15]. M^{me} Brown affirme que ce catalogue [TRADUCTION] « a été utilisé pendant la Période pertinente pour indiquer les horloges et autres articles disponibles et a également été utilisé pour choisir et commander ces produits » [au para 44].

[53] À titre d'exemples représentatifs de la manière dont la Marque de commerce est apposée sur les produits pertinents, M^{me} Brown reproduit des images extraites de documents produits en preuve. Les images reproduites dans l'affidavit de M^{me} Brown montrent un insigne, une horloge, une applique brodée, un médaillon, une breloque porte-clés et une pince à billets, tous arborant la Marque de commerce. En outre, M^{me} Brown désigne des pages précises des documents produits en preuve qui représentent des produits similaires.

[54] Par conséquent, 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 en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement reproduits au premier paragraphe de la présente section.

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

DÉCISION

[56] 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 radier les [TRADUCTION] « bracelets de montre » des produits (4) et les [TRADUCTION] « boucles de ceinture en métal précieux » des produits (4) et (5).

[57] L'état déclaratif des produits sera désormais rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Casques de moto.

(2) Motos et pièces constituantes connexes.

(3) Pièces et accessoires de moto, nommément trappes d'embrayage, carters de distribution, pièces rapportées pour filtres à air, nommément couvercles, médaillons pour bouchons de réservoir à carburant, doublures d'aile, portes de console pour réservoirs à carburant, capuchons de valve, fixations pour plaques d'immatriculation, pièces rapportées pour repose-pieds, patins de pédale de frein, repose-pieds, embouts de sélecteur, repose-talons, panneaux pour réservoirs à carburant, poignées de guidon.

(4) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, punaises à cravate, épinglettes ornementales, épinglettes, horloges, montres, bagues, breloques, porte-clés, pinces à billets, embouts de col, chaînes à bottes, épingles à chapeau, assiettes en étain, figurines en métaux précieux.

(5) Montres, bagues (bijoux), bracelets, colliers, boucles d'oreilles.

(6) Horloges, épinglettes (bijoux), épinglettes décoratives, chaînes pour portefeuilles.

(7) Chaînettes de portefeuille.

(8) Chandails, bretelles, foulards, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; ceintures, serre-poignets, combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles

impermeables, imperméables, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément bouts rapportés pour bottes, plaques de semelle, talonnières.

(9) Vestes, manteaux, gants, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; chapeaux en tricot, ceintures, cravates, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, gants en cuir, articles chaussants, nommément bottes, et attaches pour gilets.

(10) Ornements pour cheveux et vêtements autres qu'en métal précieux, boucles de ceinture autres qu'en métal précieux, broderie, boutons, fermetures à glissière, épingles autres que des bijoux, insignes, médaillons, appliques brodées, sangles de bottes décoratives.

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

Traduction certifiée conforme
Liette Girard

ANNEXE A

Des marchandises

[TRADUCTION]

(1) Casques de moto.

(2) Motos et pièces constituantes connexes.

(3) Pièces et accessoires de moto, nommément trappes d'embrayage, carters de distribution, pièces rapportées pour filtres à air, nommément couvercles, médaillons pour bouchons de réservoir à carburant, doublures d'aile, portes de console pour réservoirs à carburant, capuchons de valve, fixations pour plaques d'immatriculation, pièces rapportées pour repose-pieds, patins de pédale de frein, repose-pieds, embouts de sélecteur, repose-talons, panneaux pour réservoirs à carburant, poignées de guidon.

(4) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, épingles de cravate, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de montre, pinces à billets, pointes de col, chaînes pour bottes, épingles à chapeau, plaques en étain, figurines en métal précieux.

(5) Montres, bagues (bijoux), bracelets, colliers, boucles d'oreilles, boucles de ceinture en métal précieux.

(6) Horloges, épinglettes (bijoux), épinglettes décoratives, chaînes pour portefeuilles.

(7) Chaînettes de portefeuille.

(8) Chandails, bretelles, foulards, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; ceintures, serre-poignets, combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, imperméables, chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, lingerie, vêtements en cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs; articles chaussants, nommément chaussures et bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément bouts rapportés pour bottes, plaques de semelle, talonnières.

(9) Vestes, manteaux, gants, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; chapeaux en tricot, ceintures, cravates, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, vêtements en cuir, nommément vestes de cuir, gants en cuir, articles chaussants, nommément bottes, et attaches pour gilets.

(10) Ornaments pour cheveux et vêtements autres qu'en métal précieux, boucles de ceinture autres qu'en métal précieux, broderie, boutons, fermetures à glissière, épingles autres que des bijoux, insignes, médaillons, appliques brodées, sangles de bottes décoratives.

Comparutions et mandataires du dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-10-19

APPARENCES

Pour la partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte MacDonald

AGENTS DE RÉFÉRENCE

Pour la partie requérante : Aucun mandataire nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L