

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45 MARQUE DE COMMERCE : HARLEY ENREGISTREMENT N° LMC 294,796

Le 12 décembre 2003, sur demande du MPH Group Inc., le registraire a envoyé un avis prévu à l'article 45 à H-D Michigan, Inc., propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

La marque de commerce HARLEY est enregistrée en vue de l'emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[TRADUCTION] « Motocyclettes et pièces de motocyclettes. »

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l'espèce va du 12 décembre 2000 au 12 décembre 2003.

En réponse à l'avis, on a fourni l'affidavit de Linda A. Heban, accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Seule la titulaire de l'enregistrement a été représentée à

l'audience.

M^{me} Heban est la vice-présidente et avocate chef en marques de commerce auprès de la société titulaire de l'enregistrement. Elle déclare qu'elle participe aux divers aspects des activités juridiques et commerciales de la propriétaire inscrite, notamment à la protection et aux poursuites relatives au portefeuille des droits de marques de commerce de la société et qu'elle a une connaissance personnelle des faits exposés dans son affidavit ou que ces faits sont tirés des dossiers de la propriétaire inscrite de l'enregistrement ou de sa filiale en propriété exclusive, Harley-Davidson Motor Company Group Inc., auxquels elle a accès. Elle indique que la titulaire de l'enregistrement est la propriétaire des marques de commerce réputées HARLEY et HARLEY-DAVIDSON et qu'elle est la société mère de la filiale en propriété exclusive, Harley-Davidson Motor Company Group, Inc. Elle déclare ensuite que la titulaire de l'enregistrement et la filiale en propriété exclusive sont désignées ensemble dans son affidavit par « Harley-Davidson » ou [TRADUCTION] « ma société ». Elle explique que les motocyclettes Harley-Davidson sont produites et vendues de manière ininterrompue depuis plus de 100 ans; que dès 1912, Harley-Davidson avait constitué un réseau de plus de 200 concessionnaires aux États-Unis; qu'en 1914, une première concession Harley-Davidson a été ouverte au Canada et que dès 1920, Harley-Davidson est devenu le plus grand producteur de motocyclettes au monde, comptant plus de 2 000 concessionnaires dans 67 pays.

Elle poursuit en affirmant qu'au cours de la longue histoire de la société et au cours de la période pertinente, les motocyclettes et les pièces de motocyclettes ont été vendues au Canada par

l'entremise d'un réseau de concessionnaires agréés Harley-Davidson, qui achètent les motocyclettes et leurs pièces pour les revendre aux consommateurs canadiens. Elle ajoute que les motocyclettes et les pièces de motocyclettes HARLEY-DAVIDSON sont couramment désignées par la société, la presse et le public par la marque de commerce HARLEY et à titre d'exemple, elle fournit en pièce A un extrait du site Web d'Harley-Davidson qui présente un pavé publicitaire de la marque de commerce HARLEY.

Elle précise que la titulaire de l'enregistrement a accordé une licence écrite à Harley-Davidson Motor Company Group, Inc., autorisant celle-ci à faire l'utilisation et attribuer en sous-licence l'usage des marques de commerce de la titulaire de l'enregistrement, notamment les marques de commerce déposées HARLEY et HARLEY-DAVIDSON, pour un emploi en liaison avec, entre autres, des motocyclettes et des pièces de motocyclettes. Sous l'autorité de la propriétaire inscrite de l'enregistrement, la licenciée a ensuite accordé en sous-licence l'usage des marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON à Harley-Davidson Motor Company Operations, Inc. (désignée ci-après Harley-Davidson MCOI) pour un emploi en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement. Elle indique que conformément à ces licences, la titulaire de l'enregistrement veille à ce que les motocyclettes et les pièces de motocyclettes produites par Harley-Davidson MCOI respectent les normes de contrôle de qualité rigoureuses de la titulaire de l'enregistrement. Elle ajoute qu'en vertu de ces licences, la titulaire de l'enregistrement exerce un contrôle, directement et par sa représentante licenciée Harley-Davidson Motor Company Group, Inc., sur les caractéristiques et la qualité des motocyclettes et des pièces de motocyclettes de fabrication Harley-Davidson MCOI. Elle confirme que ces licences ont effet depuis une période

beaucoup plus longue que la période pertinente.

Elle fournit le nombre de motocyclettes vendues au Canada au cours de la période allant de 1999 à 2002. Elle indique clairement que chacune des motocyclettes a été expédiée et vendue au Canada dans un colis sur lequel était apposée de manière très visible la marque de commerce HARLEY et elle fournit des photographies d'un colis représentatif à titre de pièces B et C.

En outre, dans chacune des années 2001, 2002 et 2003, la société a expédié et vendu au Canada des pièces de motocyclettes pour une valeur de plus de 10 000 000 \$CAN dans la pratique normale du commerce. Elle confirme que toutes ces pièces de motocyclettes affichaient de manière très visible la marque de commerce HARLEY sur l'emballage et elle fournit à titre de pièces D et E des échantillons représentatifs de la manière dont la marque de commerce était apposée sur l'emballage des pièces de motocyclettes.

La partie à la demande de qui l'avis a été envoyé a soulevé divers arguments concernant les éléments de preuve fournis, mais je n'en trouve aucun qui mérite d'être accueilli.

À mon avis, l'affidavit Heban établit clairement l'emploi de la marque de commerce HARLEY au Canada en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement de la titulaire de l'enregistrement ou un emploi revenant à la titulaire de l'enregistrement en vertu de l'article 50 de la *Loi sur les marques de commerce*.

S'agissant de l'auteur de l'affidavit, je conviens avec la titulaire de l'enregistrement que M^{me} Heban, comme responsable des affaires de marques de commerce de la titulaire de l'enregistrement et comme elle a déclaré qu'elle avait sur les faits exposés dans son affidavit une connaissance personnelle ou tirée de son accès aux dossiers, est une auteure d'affidavit correcte.

S'agissant de l'emploi de la marque de commerce par la licenciée, je conclus que des faits suffisants ont été fournis pour me permettre de conclure que cet emploi de la marque de commerce revient à la titulaire de l'enregistrement en vertu du paragraphe 50(1) de la *Loi*.

La preuve établit que les marchandises sont fabriquées par Harley-Davidson MCOI, entité titulaire d'une sous-licence d'emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises. Comme M^{me} Heban a déclaré sous serment que la titulaire de l'enregistrement veille à ce que les motocyclettes et les pièces de motocyclettes produites par Harley-Davidson MCOI répondent aux normes de contrôle de qualité rigoureuses de la titulaire de l'enregistrement, que ce contrôle est exercé par la titulaire de l'enregistrement et par sa représentante licenciée Harley-Davidson MCOI, et comme l'auteur de l'affidavit a indiqué que les accords de licence ont effet depuis beaucoup plus longtemps que la période pertinente, je suis persuadée qu'au cours de la période pertinente, la titulaire de l'enregistrement a exercé un contrôle direct et indirect sur les caractéristiques et la qualité des marchandises. Comme l'a souligné la titulaire de l'enregistrement, il est bien établi que pour l'application de l'article 45, les faits allégués sous affidavit sont suffisants pour conclure qu'un emploi sous licence est un emploi qui revient à la titulaire de l'enregistrement en vertu du paragraphe 50(1) de la *Loi* (voir

les décisions *Gowling Strathy & Henderson c. Samsonite Corp.*, 66 C.P.R.(3d) 560 et *Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc.*, 64 C.P.R.(3d) 354).

La preuve établit également que les marchandises ont été expédiées et vendues au Canada au cours de la période pertinente et que la marque de commerce était liée aux marchandises d'une manière qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 4(1) de la *Loi*.

Comme j'ai conclu, au vu des éléments de preuve produits, que la marque de commerce était employée au cours de la période pertinente en liaison avec les marchandises visées par l'enregistrement et que cet emploi revenait à la propriétaire, je conclus que l'enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

L'enregistrement n° 294,796 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 SEPTEMBRE 2006.

D. Savard
Agente d'audience principale
Section de l'article 45