



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 135

Date de la décision : 2023-07-31

[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 : LMC455,834 pour HARLEY-DAVIDSON

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l'égard de l'enregistrement n° LMC455,834 pour la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON (la Marque de commerce), présentement en instance au nom de Harley-Davidson Motor Company, Inc. (la Propriétaire).

[2] La Marque de commerce est enregistrée pour emploi en liaison avec les [TRADUCTION] « Services de restaurant et de bar ».

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de maintenir l'enregistrement.

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 17 mai 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 cette entité en faveur de la Propriétaire, en raison d'une fusion en vigueur le 31 décembre 2022. Je suis convaincue que ce changement de titre n'est pas en litige dans la présente instance et, pour simplifier, je désignerai la Propriétaire et son prédécesseur en titre comme 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. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 17 mai 2018 au 17 mai 2021.

[6] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit d'Adraea M. Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe pour la Propriétaire, souscrit le 16 mai 2022, avec les Pièces 1 à 3. Comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, la Propriétaire se fonde sur l'affidavit de M^{me} Brown pour démontrer l'emploi de la Marque de commerce par sa licenciée, Clare's Harley-Davidson (la Licenciée).

[7] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était représentée à une audience.

[8] L'audience dans la présente procédure a eu lieu en même temps que les audiences dans les procédures de radiation sommaire en ce qui concerne les enregistrements n^{os} LMCA524,013 pour la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON et LMC640,988 pour la marque de commerce H-D. Des décisions distinctes seront rendues pour ces enregistrements.

REMARQUE PRÉLIMINAIRE

[9] À titre préliminaire, je constate que certaines des pièces jointes à l'affidavit Brown arborent la marque figurative reproduite ci-dessous (le « Logo Cycles ») :



[10] Je conclus que la Marque de commerce, affichée bien en vue au centre du dessin, se distingue des autres éléments de telle sorte que le public, sous le coup de la première impression, y verrait un emploi de la Marque de commerce en soi [*Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[11] Par conséquent, je considère que la présentation du Logo Cycles constitue la présentation de la Marque de commerce.

LA PREUVE

[12] M^{me} Brown affirme que la licenciée exploite une concession de motocyclettes à Niagara-on-the-Lake (Ontario). Dans le même établissement, elle exploite également un restaurant et un café-bar (également parfois évoqués par M^{me} Brown comme [TRADUCTION] « café », un terme que j'adopte dans la présente décision).

[13] M^{me} Brown fournit des imprimés de pages Web du site Web de la Licenciée à l'adresse suivante : www.clareharleydavidson.com [Pièce 1]. Une page Web décrit l'histoire du concessionnaire « Clare's Harley-Davidson® » ainsi que l'ouverture du café chez le concessionnaire.

[14] M^{me} Brown fournit des photographies montrant la Marque de commerce exposée au café, y compris à l'extérieur du bâtiment, sur des tables à l'intérieur du café et sur un mur derrière un comptoir [Pièce 2]. Elle confirme que les photographies représentent

fidèlement la façon dont la Marque de commerce est apparue et a été exposée au café pendant toute la période pertinente.

[15] Selon M^{me} Brown, à l'exception des fermetures liées à la pandémie de COVID-19 à partir de mars 2020, [TRADUCTION] « le restaurant et café-bar ont été ouverts tous les jours ouvrables et sont assez fréquentés ». En particulier, au cours de la période pertinente, il y avait [TRADUCTION] « de nombreux clients qui achetaient et qui mangeaient et buvaient sur place ou commandaient au bar chaque jour ouvrable où le café était ouvert » [au para 15].

[16] En plus d'offrir des services de restaurant et de bar, la Licenciée a également annoncé ses services par l'intermédiaire de ses comptes de médias sociaux. M^{me} Brown fournit un imprimé d'une publication Instagram du 28 juillet 2018 [Pièce 3]. M^{me} Brown confirme que la publication sur les médias sociaux déposée en preuve est représentative de la façon dont la Marque de commerce a été présentée dans la promotion des services de restaurant et de bar par la Licenciée pendant la période pertinente.

[17] Je note qu'à part le nom de compte « CLARE'S Harley-Davidson of Niagara » et le mot-clic « clasharleydavidson », la Marque de commerce n'est pas clairement visible dans la publication déposée en preuve. Cependant, une tasse à café illustrée dans la photo publiée semble arborer le Logo Cycles.

[18] Enfin, en ce qui concerne le contrôle, M^{me} Brown atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des [TRADUCTION] « services de restaurant et de bar » promus et rendus par sa Licenciée.

MOTIFS

[19] 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.

[20] Il est bien établi que le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». La preuve dans une procédure prévue à l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [selon *Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184, au para 9].

[21] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau léger dans cette affaire. En effet, à tout le moins, la preuve démontre que la Licenciée a exploité un café pendant la période pertinente et que la Marque de commerce était affichée à l'intérieur et à l'extérieur du café à l'époque. En outre, selon les déclarations sous serment de M^{me} Brown, j'accepte qu'au moins quelques [TRADUCTION] « clients acheteurs » aient été servis au café pendant cette période.

[22] Je suis donc convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les services visés par l'enregistrement.

DÉCISION

[23] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

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

Traduction certifiée conforme

Liette Girard
Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2023-06-06

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