



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 133

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 : LMC524,013 pour HARLEY-DAVIDSON

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l'égard de l'enregistrement n° LMC524,013 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 être employée en liaison avec de nombreux produits tels que des produits imprimés, des jouets, des bijoux, des sacs, des valises et des bagages ainsi que des produits de soins personnels. 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.

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 12 octobre 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 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, 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 12 octobre 2018 au 12 octobre 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 12 mai 2022, avec les Pièces AB-1 à AB-22.

[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} LMC640,988 pour la marque de commerce H-D et LMC455,834 pour la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON. Des décisions distinctes seront rendues pour ces enregistrements.

LA PREUVE

[9] M^{me} Brown affirme que l'activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, mais que ses activités s'étendent également à [TRADUCTION]

« une gamme de produits et de services connexes à la motocyclette tels que vêtements, bijoux, jouets, finances et assurance, tournée et entretien » [au para 9].

[10] Le Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous la marque de commerce soit directement, soit par l'intermédiaire de licenciés et de distributeurs. Au cours de la période pertinente, la Propriétaire avait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité des produits visés par l'enregistrement vendus en liaison avec la Marque de commerce [aux para 10 et 15].

[11] En ce qui concerne la chaîne de distribution de la Propriétaire, M^{me} Brown affirme que les produits sont commandés soit en ligne, soit par catalogue, par des clients directs et par des [TRADUCTION] « distributeurs ou concessionnaires ». Lorsque des produits sont commandés par des distributeurs ou des concessionnaires, ils sont ensuite vendus à des clients directs, par exemple par l'entremise de magasins Harley-Davidson [aux para 11 et 12].

[12] En ce qui concerne la preuve des transferts, M^{me} Brown fournit des chiffres de vente pour les [TRADUCTION] « ventes au détail et les ventes en gros » de produits visés par l'enregistrement arborant la Marque de commerce [au para 18]. Les chiffres de vente sont présentés sous forme de ventes cumulatives pendant toute la période pertinente et sont ventilés par catégories, désignées par M^{me} Brown comme suit :

- [TRADUCTION] « Produits d'impression (p. ex. livres, manuels, affiches, calendriers, autocollants, décalcomanies, papier d'emballage, cartes de vœux, etc.) »;
- [TRADUCTION] « Jouets et jeux (p. ex. jouets, cartes à jouer, véhicules jouets, poupées, tableaux de fléchettes, puzzles, fléchettes, balles, etc.) »;
- [TRADUCTION] « Bijoux (p. ex. colliers, boucles d'oreilles, bracelets de cheville, bracelets, breloques, épingles, anneaux, etc.) »;
- [TRADUCTION] « Montres et horloges »;
- [TRADUCTION] « Boucles de ceinture »;
- [TRADUCTION] « Sacs et bagages (p. ex. sacs à dos, bagages, valises, sacs polochons, sac à main, portefeuilles, pinces à billets, etc.) »;

- [TRADUCTION] « briquets et autres articles de fumeur »;
- [TRADUCTION] « Décorations pour la maison (p. ex. œuvres d'art, gravures, horloges, etc.) »;
- [TRADUCTION] « Décorations des Fêtes »;
- [TRADUCTION] « Autre ».

[13] Dans le paragraphe suivant de son affidavit, M^{me} Brown affirme qu'au [TRADUCTION] « moins une unité de chacun des [produits visés par l'enregistrement] susmentionnés arborant la Marque de commerce a été vendue dans la pratique normale du commerce, au Canada pendant la période pertinente » [au para 19].

[14] Pour ce qui est de la preuve directe des transferts, M^{me} Brown fournit des factures représentatives délivrées par les licenciées de la Propriétaire Citizen Watch Canada Ltd et MOD Jewelry Group, attestant la vente de bijoux pendant la période pertinente [au para 17, Pièce AB-22].

[15] À titre de pièces jointes à son affidavit, M^{me} Brown joint des copies d'extraits de catalogue et d'imprimés de pages Web montrant des exemples représentatifs de produits visés par l'enregistrement disponibles et vendus aux Canadiens pendant la période pertinente [Pièces AB-1 à AB-16 et AB-18 à AB-21]. À l'exception des pages Web imprimées à partir du site Web de Walmart situé à *walmart.ca* [Pièce AB-10], M^{me} Brown explique que les catalogues et les sites Web déposés en preuve sont ceux des licenciés et des sous-licenciés de la Propriétaire [au para 15].

[16] M^{me} Brown fournit également une [TRADUCTION] « capture d'écran d'une page Web canadienne illustrant le manuel du propriétaire Harley-Davidson de 2020 : Softail Models ». Alors que la page Web a été saisie en 2022, M^{me} Brown affirme que ce site Web a été accessible aux Canadiens pendant la période pertinente. La source de cette page Web n'est pas claire, bien que je note que l'en-tête de la page Web indique « H-D Service Information Portal » et le pied de page contient un avis de droit d'auteur, à savoir « © 2022 Harley-Davidson Motor Company Inc. » [au para 15q), Pièce AB-17].

[17] M^{me} Brown ne fournit pas de références précises aux produits décrits dans les pièces ni leur corrélation avec les produits visés par l'enregistrement. Toutefois, son affidavit comprend une [TRADUCTION] « liste non exhaustive des références aux [produits visés par l'enregistrement] qui se trouvent dans les Pièces » [au para 16]. La liste établit une corrélation entre certains des produits visés par l'enregistrement et les numéros de pièce; les produits décrits dans ces pièces seront examinés plus en détail dans la section d'analyse ci-dessous.

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

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



[19] 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)].

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

MOTIFS

[21] 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.

[22] 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 ». Par conséquent, le seuil de la preuve dont le propriétaire inscrit doit s'acquitter est plutôt faible : le propriétaire inscrit doit simplement établir un cas d'emploi *prima facie* au sens de l'article 4 de la Loi [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184].

[23] La Propriétaire fait valoir que la preuve ne suffit pas à démontrer l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement. Je ne suis pas d'accord. Bien qu'il n'y ait aucun type particulier de preuve qui doit être fourni dans une procédure en vertu de l'article 45 et que la preuve n'a pas à être parfaite, la preuve en l'espèce ne me permet pas de formuler une opinion sur l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec *chacun* des produits visés par l'enregistrement [voir *Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448].

[24] En outre, je ne suis pas convaincu par l'argument de la Propriétaire selon lequel l'état déclaratif des produits est groupé en catégories de produits qui sont [TRADUCTION] « étroitement liés », de sorte que l'emploi prouvé de la Marque de commerce en liaison avec certains des produits appartenant à chaque groupe est suffisant pour montrer l'emploi pour l'ensemble du groupe [par *Saks & Co c Canada (Registrar of Trade-marks)* (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1^{re} inst)].

[25] Bien que je convienne que certains groupes se composent de produits qui sont principalement liés, comme les produits (4) comprenant divers types de sacs, de valises et de bagages, je note certains groupes couvrent une gamme de produits apparemment sans rapport. Par exemple, je ne considère pas que les [TRADUCTION] « atlas routiers » sont étroitement liés aux [TRADUCTION] « serviettes en papier » dans les produits (1). De même, les [TRADUCTION] « bijoux » et les [TRADUCTION] « allumettes » dans les produits

(2) ne sont pas étroitement liés, pas plus que les [TRADUCTION] « poupées » et les [TRADUCTION] « cannes à pêche » dans les produits (3).

[26] Je vais maintenant me pencher sur chaque groupe de produits à tour de rôle.

Produits (1)

[27] Le premier groupe de produits est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Livres, autocollants pour pare-chocs, porte-chéquiers, cartes à jouer, calendriers, décalcomanies, albums à photos, affiches, atlas routiers, manuels de service pour motocyclettes, catalogues de pièces pour motocyclettes, catalogues et listes d'accessoires, livrets et manuels d'instructions, cartes de souhaits, bannières ayant trait au motocyclisme, papier brouillon, stylos et crayons, chapeaux de fête, dessus de table en papier, serviettes de table en papier, photographies, tableaux, sacs en papier ou en plastique pour envelopper et emballer.

[28] Les références aux pièces énumérées au paragraphe 16 de l'affidavit de M^{me} Brown me permettent de confirmer que bon nombre des produits qui sont précisés dans le premier groupe de produits sont également représentés dans les documents déposés en preuve. En particulier, je remarque ce qui suit :

- des autocollants pour pare-chocs et décalcomanies dans un catalogue de janvier 2020 de Global Products Inc. [Pièce AB-1];
- des cartes à jouer dans un catalogue de 2021 pour Game Gear de Dart World [Pièce AB-5];
- un calendrier mural et diverses affiches encadrées dans un catalogue de Trends International LLC [Pièce AB-9];
- un [TRADUCTION] « panneau de bois publicitaire d'une bannière Harley-Davidson ® Motorcycles » sur une page Web de la boutique en ligne du concessionnaire The Rock Harley-Davidson [Pièce AB-15];
- un imprimé de toile sur une page Web de la boutique en ligne du concessionnaire Pfaff Harley-Davidson [Pièce AB-16];

- des livres à couverture rigide des catalogues de 2020 et 2021 pour le Groupe Quattro [Pièce AB-18];
- des sacs-cadeaux dans un catalogue printemps de 2021 de produits de marque ACE [Pièce AB-19];
- des cartes de vœux, stylos, blocs-notes, journaux, panneaux publicitaires, panneaux LED, néons et décoration murale, y compris des imprimés de toile dans un catalogue de produits de marque ACE de l'automne 2020 [Pièce AB-19];
- un porte-chéquier en cuir dans un catalogue de 2020 de The Leather Accessory Source [Pièce AB-21].

[29] Les produits énumérés ci-dessus correspondent clairement aux produits visés par l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « Livres, autocollants pour pare-chocs, porte-chéquiers, cartes à jouer, calendriers, décalcomanies [...] affiches [...] cartes de souhaits, bannières ayant trait au motocyclisme, papier brouillon, stylos et crayons [...] photographies, tableaux, sacs en papier ou en plastique pour envelopper et emballer ». La Marque de commerce est affichée sur les produits eux-mêmes et dans tous les catalogues, y compris les pages couvertures des catalogues.

[30] À ce titre, compte tenu des chiffres de vente attestés pour les produits imprimés, les jeux et la décoration pour la maison, 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 les produits susmentionnés.

[31] En ce qui a trait aux produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « manuels d'instructions » et [TRADUCTION] « manuels de service pour motocyclettes » M^{me} Brown fait référence à la Pièce AB-17, à savoir la capture d'écran montrant un extrait du manuel du propriétaire pour les modèles Softail® Harley-Davidson® 2020 [au para 16a)]. Compte tenu du chiffre de vente pour les [TRADUCTION] « produits imprimés » qui, selon M^{me} Brown comprend des [TRADUCTION] « manuels », je suis donc convaincue que la Propriétaire s'est acquittée de fardeau *prima facie* de démontrer

l'emploi de la marque en liaison avec des [TRADUCTION] « manuels de service pour motocyclettes » au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[32] Toutefois, l'emploi attesté pour un produit donné ne peut servir en général à maintenir plusieurs produits dans un enregistrement – ayant distingué certains produits précis dans l'enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir des éléments de preuve à l'égard de chacun d'eux en conséquence [selon *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. Dans cet esprit, je ne suis pas convaincue que la preuve soit suffisante pour permettre de conclure également que le licencié a employé la marque en liaison avec des [TRADUCTION] « manuels d'instructions ». Comme la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance particulière qui justifierait le défaut d'emploi de la Marque, ces produits seront supprimés de l'état déclaratif des produits.

[33] En ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « catalogues de pièces pour motocyclettes » et [TRADUCTION] « catalogues et listes d'accessoires », la Propriétaire a confirmé à l'audience que ces documents n'étaient pas vendus, mais plutôt distribués aux consommateurs pour leur permettre de commander des pièces et des accessoires. À mon avis, une telle distribution est semblable à la distribution gratuite d'un produit dans le seul but de promouvoir sa propre marque ne constitue donc pas un transfert dans la pratique normale du commerce [voir, pour exemple, *Smart & Biggar c Sutter Hill Corp*, 2012 COMC 12; et *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Park Pontiac Buick GMC Ltd* (2005), 50 CPR (4th) 391 (COMC)].

[34] Pour que la distribution gratuite d'un produit puisse être considérée comme un transfert dans la pratique normale du commerce, la preuve doit démontrer que le produit a été livré, non pas simplement comme un moyen de promouvoir d'autres produits ou services, mais comme un objet commercial en soi, donnant lieu à une sorte de paiement ou d'échange pour ces produits ou en prévision de l'obtention de commandes futures de ces produits [voir, par exemple, *Bremont Watch Company Limited c Bremont Homes Corporation*, 2016 COMC 102].

[35] Étant donné que les documents n'ont pas été distribués comme objets de commerce, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les [TRADUCTION] « catalogues de pièces pour motocyclettes » et les [TRADUCTION] « catalogues et listes d'accessoires » au sens de la Loi. En l'absence de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi, ces produits seront supprimés de l'état déclaratif des produits.

[36] Enfin, en ce qui a trait aux autres produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « albums à photos [...] atlas routiers [...] chapeaux de fête, dessus de table en papier, serviettes de table en papier », la Propriétaire a confirmé à l'audience qu'elle n'était pas en mesure de trouver ces produits dans les pièces. En outre, les exemples énumérés par M^{me} Brown en ce qui concerne les chiffres de ventes attestés ne comprennent pas ces produits.

[37] Sans preuve plus précise concernant ces produits, je ne considère pas que l'affirmation générale de M^{me} Brown selon laquelle [TRADUCTION] « les ventes dans la pratique normale du commerce » d'au moins une unité de chacun des produits visés par l'enregistrement sont d'une grande utilité pour la Propriétaire, et je ne suis pas disposée à déduire les transferts du chiffre de vente global prévu pour les [TRADUCTION] « autres » produits. Je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec les autres produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque de commerce, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Produits (2)

[38] Le deuxième groupe de produits est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(2) Bijoux, bracelets à cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, fixe-cravates, épingles de revers décoratives, épinglettes, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de montres, pince à billets, bouts de cols, chaînes pour bottes,

épingles, assiettes en étain, figurines en métal précieux, étuis à cigarettes, briquets, supports de canettes de tabac à priser, cendriers non en métal précieux, porte-briquets, allumettes, filtres à cigarettes, et pochettes de papier à cigarettes.

[39] Comme pour les produits (1), bon nombre des produits énumérés ci-dessus sont représentés dans les documents déposés en preuve. Je note que les produits suivants arborent la Marque de commerce :

- des pinces à billets métalliques, des chaînes porte-clés, des épingles et des épingles de revers dans le catalogue de janvier 2020 de Global Products Inc. [Pièce AB-1];
- des bracelets, bracelets à cheville, boucles d'oreilles, colliers, anneaux, breloques et autres bijoux tels que les cloches de motocyclettes dans les catalogues d'automne-hiver 2020, printemps-été 2020 et été 2021 catalogues pour MOD Jewelry Group Inc. [Pièce AB-13];
- des horloges dans les catalogues printemps 2021 et automne 2021 de produits de marque ACE [Pièce AB-19];
- des pinces à billets en métal et des pinces à billets en cuir dans le catalogue de 2020 de The Leather Accessory Source [Pièce AB-21].

[40] Tout d'abord, compte tenu des chiffres de vente attestés pour les bijoux, la décoration de la maison, les sacs et les bagages, ainsi que des exemples donnés par M^{me} Brown pour ces catégories, 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 [TRADUCTION] « Bijoux, bracelets à cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers [...] épingles de revers décoratives [...] horloges [...] bagues, breloques, breloque porte-clés [...] pinces à billets ».

[41] Deuxièmement, en ce qui concerne les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « montres » et les [TRADUCTION] « bracelets de montres », je note que de nombreuses montres arborent la Marque de commerce figurant dans un catalogue de la collection Bulova Watch de l'automne 2020 [Pièce AB-8]. Pour ce qui est de la preuve des transferts, la Propriétaire fournit un chiffre de vente agrégé pour les [TRADUCTION]

« montres et bracelets de montres » ainsi que les factures délivrées par Citizen Watch Canada [Pièce AB-22].

[42] La Propriétaire a fait valoir à l'audience qu'elle vend des bracelets de montres comme composant de montres, et a confirmé que les documents déposés en preuve ne représentent pas des bracelets de montre séparément. Toutefois, après avoir fait la distinction entre les montres et les bracelets de montres dans l'enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir la preuve à l'égard des deux éléments [*John Labatt*, précité; pour des conclusions similaires concernant les éléments, 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].

[43] Par ailleurs, à la lumière de mon examen de la preuve, je constate que certaines factures de la Pièce AB-22 énumèrent les produits identifiés par les termes « strap » et « brasel », tels que STRAP M W ST BK et BRACEL M W BR BL. Cela étant dit, même si je devais accepter que ces éléments correspondent à des [TRADUCTION] « bracelets de montres », la Marque de commerce n'est associée à aucun produit figurant dans les factures, et il n'y a pas de preuve permettant de conclure raisonnablement que la Marque de commerce était associée à ces produits d'une autre manière.

[44] 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 des [TRADUCTION] « montres », mais non en liaison avec des [TRADUCTION] « bracelets de montres ».

[45] Troisièmement, en ce qui concerne les articles pour fumeurs, je note d'abord que la Propriétaire n'a pu localiser que les produits visés par l'enregistrement [TRADUCTION] « briquets » et [TRADUCTION] « porte-briquets » dans les documents déposés en preuve, à savoir les produits décrits dans un catalogue de 2020 de Zippo Manufacturing Company et identifiés comme [TRADUCTION] « briquets » et [TRADUCTION] « pochette pour briquet » [Pièce AB-7]. La Marque de commerce est affichée sur les deux. À ce titre, compte tenu des chiffres de vente attestés pour les [TRADUCTION] « briquets et autres articles de fumeur », 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 ces deux produits visés par l'enregistrement.

[46] Toutefois, étant donné que les articles pour fumeurs restants ne figurent nulle part la preuve, je ne suis pas disposée à accepter le chiffre de vente agrégé comme suffisant pour prouver les transferts pour les [TRADUCTION] « étuis à cigarettes [...] supports de canettes de tabac à priser, cendriers non en métal précieux [...] allumettes, filtres à cigarettes et pochettes de papier à cigarettes ».

[47] Quatrièmement, pour les autres produits (2), la Propriétaire a confirmé à l'audience qu'elle n'était pas en mesure de trouver les [TRADUCTION] « fixe-cravates [...] boucles de ceinture en métal précieux [...] bouts de col, chaînes pour bottes, épingles, assiettes en étain, figurines en métal précieux ». Encore une fois, les exemples donnés par M^{me} Brown en ce qui concerne les chiffres de ventes attestés ne comprennent pas ces produits.

[48] Compte tenu de tout ce qui précède, et en l'absence de preuve de circonstances particulières justifiant le défaut d'emploi de la Marque de commerce, l'enregistrement sera modifié pour supprimer les [TRADUCTION] « fixe-cravates [...] boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de montre [...] bouts de col, chaînes pour bottes, épingles, assiettes en étain, figurines en métal précieux » et les [TRADUCTION] « étuis à cigarettes [...] supports de canettes de tabac à priser, cendriers non en métal précieux [...] allumettes, filtres à cigarettes et pochettes de papier à cigarettes » de l'état déclaratif des produits.

Produits (3)

[49] Le troisième groupe de produits est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(3) Animaux en peluche, tirelires, maquettes à assembler, chevaux à bascule, fléchettes, cibles, camions jouets, véhicules télécommandés, véhicules-jouets, modèles à l'échelle de véhicules, de trains et d'avions, luges, trains en modèle réduit, maquettes à assembler de véhicules, ballons, casse-tête, tables de billard, billards électroniques, disques aériens, jouets gonflables, ornements pour

arbres de Noël, véhicules-jouets télécommandés, cannes et articles de pêche, poupées, vêtements pour poupées, jeux de société, et ballons pour jeux.

[50] Encore une fois, bon nombre des produits énumérés ci-dessus sont représentés dans les documents déposés en preuve. Je note en particulier que les produits suivants arborent la Marque de commerce :

- les animaux en peluches dans les catalogues de 2019 et 2020 pour le SGI Apparel Group [Pièce AB-12];
- des tirelires sur la page Web de la boutique en ligne du concessionnaire Pfaff Harley-Davidson et dans le catalogue printemps 2021 des Produits de marque ACE [Pièces AB-16 et AB-19];
- des fléchettes, cibles, cartes à jouer, casse-tête, jeux de domino, jeux de dés et balles de golf dans le catalogue 2021 de Game Gear de Dart World [Pièce AB-5];
- des motocyclettes et des voitures jouets télécommandés, ainsi que des motocyclettes, des voitures et des camions en modèle réduit dans un catalogue de l'été 2020 de Maisto International, Inc. [Pièce AB-20];
- des tables de billard et des boules de billard dans le catalogue printemps 2021 de produits de marque ACE [Pièce AB-19];
- un petit ornement en métal avec une corde tissée pour être accroché dans une page Web du magasin en ligne du concessionnaire Harley-Davidson de Clare de Niagara [Pièce AB-11];
- des poupées Barbie sur une page Web imprimée du site Web de Walmart [Pièce AB-10].

[51] Compte tenu des chiffres de vente attestés pour les jouets et les jeux, et des décorations des Fêtes, 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 des [TRADUCTION] « Animaux en peluche, tirelires [...] fléchettes, cibles, camions jouets [...] véhicules-jouets, modèles à l'échelle de véhicules [...] casse-tête, tables de billard [...] ornements pour arbres de Noël, véhicules-jouets télécommandés [...] jeux de société et ballons pour jeux ».

[52] En ce qui a trait aux poupées présentées sur le site de Walmart, la preuve est silencieuse quant à la relation entre Walmart et la Propriétaire. À cet égard, il est établi en droit que l'emploi d'une marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi doit être un emploi par le propriétaire inscrit de cette marque de commerce ou par une autre personne dont l'emploi profitait au propriétaire [*Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1981), 57 CPR (2d) 127 (CF 1re inst), aux p 131 et 132, inf pour d'autres motifs; *BCF SENCRL c Spirits International BV*, 2012 CAF 131, au para 7; *Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutala LLP*, 2020 CAF 120, au para 21]. En l'espèce, même si je devais accepter que des poupées ont été vendues par Walmart, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure qu'un tel emploi de la Marque de commerce a profité à la Propriétaire.

[53] Par ailleurs, à part une récitation des produits visés par l'enregistrement dans l'affidavit de M^{me} Brown, les autres produits ne sont nulle part illustrés ni expressément mentionnés dans la preuve. Je ne considère pas que les chiffres de vente attestés, tels que ceux relatifs aux [TRADUCTION] « jouets et jeux », suffisent à établir le transfert de ces autres produits et je ne suis donc pas convaincue que la Propriétaire ait démontré l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec ces produits au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

[54] Étant donné que je ne dispose d'aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque de commerce, l'enregistrement sera donc modifié pour supprimer [TRADUCTION] « maquettes à assembler, chevaux à bascule [...] véhicules télécommandés [...] modèles à l'échelle de véhicules, de trains et d'avions, luges, trains en modèle réduit, maquettes à assembler de véhicules, ballons [...] billards électroniques, disques aériens, jouets gonflables [...] cannes et articles de pêche, poupées, vêtements pour poupée ».

Produits (4)

[55] Le quatrième groupe de produits est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(4) Sellerie, sacs à main, sacoches, sacs à dos, sacs marins, sacoches de motocyclette, breloques porte-clés et porte-clés en cuir, sacs à vêtements, étuis porte-clés, valises, fourre-tout, porte-documents, mallettes à documents, pochettes de chéquier, bagages, sacs de voyage, porte-boissons en cuir; sacs à main, sacs banane, havresacs, cartables, sacs à dos, parapluies et parasols, valises, malles, petits sacs et blocs-notes adhésifs en cuir.

[56] Je note que les produits suivants arborent la Marque de commerce dans les documents déposés en preuve :

- des parapluies, des chaînes porte-clés et padfolio en vinyle noir avec bloc-notes dans le catalogue de janvier 2020 de Global Products Inc. [Pièce AB-1];
- sacs à dos, sacs banane, sacs de taille, fourre-tout, sacs à casque, sacs à dos de promenade, trousse de toilette, sacs polochons, housses à vêtements, bagages, dans les catalogues 2019, 2020 et 2021 d'Athalon Sportsgear, Inc. [Pièce AB-2];
- la collection « Premium Touring Luggage Collection », y compris divers articles de bagage tels que sacs à dos, sacs court-séjour, sacs tout usage, sacs à queue, sacs de messenger, sacoches [TRADUCTION] « sacs de voyage » et un refroidisseur de sacoches, dans un catalogue Harley-Davidson® Genuine Motor Parts + Accessoires [Pièce AB-3];
- un [TRADUCTION] « ensemble d'accessoires de bureau » comprenant un porte-billets et un flacon de boissons emballé en cuir dans le catalogue de produits de marque ACE de l'automne 2020 [Pièce AB-19];
- des sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de taille, pochettes à monnaie, sacoches, sacs à dos, fourre-tout, sacs de messenger, portefeuilles, porte-monnaie à trois pochettes avec compartiment pour chéquier et pochettes à clé en cuir dans le catalogue 2020 de The Leather Accessory Source [Pièce AB-21].

[57] Compte tenu des chiffres de vente attestés pour les sacs et les bagages, 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 (4).

Produits (5)

[58] Le cinquième groupe de produits est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(5) Ornaments pour cheveux et vêtements non en métal précieux, boucles de ceinture non en métal précieux, broderie, boutons, fermetures à glissière, épinglettes autres que bijoux, insignes et médaillons.

[59] Je note que les produits suivants arborent la Marque de commerce dans les documents déposés en preuve :

- des épingles, des épinglettes, des attaches à cheveux en ruban, des chouchous dans le catalogue de janvier de 2020 de Global Products Inc. [Pièce AB-1];
- des pièces de monnaie, plaque d'identité, aimants, épingles, insignes et appliques brodées dans un catalogue de SymbolesArts de 2021 [Pièce AB-4];
- des chaînes de porte-monnaie, rallonges de vestes et boucles de ceinture dans un catalogue automne/hiver 2020 pour Accessoires 5H [Pièce AB-6].

[60] À l'audience, la Propriétaire a confirmé que les [TRADUCTION] « boutons » et les [TRADUCTION] « fermetures à glissière » des produits visés par l'enregistrement ne sont pas représentés dans les documents déposés en preuve, ni précisément mentionnés dans l'affidavit de M^{me} Brown. La Propriétaire a également soutenu que les produits (5) sont compris dans le chiffre de vente agrégé pour les [TRADUCTION] « autres » produits.

[61] Je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau *prima facie* de démontrer l'emploi de la Marque de commerce au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits qui sont représentés dans les documents déposés en preuve, à savoir [TRADUCTION] « Ornaments pour cheveux et vêtements non en métal précieux, boucles de ceinture non en métal précieux, broderies » et [TRADUCTION] « épinglettes autres que bijoux, insignes et médaillons ».

[62] Toutefois, sans preuve plus précise concernant les [TRADUCTION] « boutons » et les [TRADUCTION] « fermetures à glissière », je ne suis pas disposée à déduire les

transferts de ces produits sur la base du chiffre de vente agrégé pour les [TRADUCTION] « autres » produits. En l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

Produits (6)

[63] Le dernier groupe de produits est rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(6) Lotions après-rasage et eau de Cologne, parfums et savon.

[64] À l'audience, la Propriétaire a indiqué que, bien que les produits de soins personnels ne soient pas présentés dans la preuve, le catalogue de la Pièce AB-3 « Harley-Davidson® Genuine Motor Parts + Accessories » contient une section sur les produits [TRADUCTION] « d'entretien des surfaces » pour motocyclettes, y compris le savon pour motocyclette. La Propriétaire a soutenu que les produits (6) sont compris dans le chiffre de vente agrégé pour les [TRADUCTION] « autres » produits.

[65] Comme c'était le cas pour les [TRADUCTION] « boutons » et les [TRADUCTION] « fermetures à glissière », je ne suis pas disposée à déduire les transferts des produits [TRADUCTION] « Lotions après-rasage et eau de Cologne, parfums et savon » sur la base du chiffre de vente agrégé pour les [TRADUCTION] « autres » produits. Cela dit, je conclus que la Propriétaire s'est acquittée de son fardeau *prima facie* de démontrer l'emploi de la Marque de commerce en liaison avec du [TRADUCTION] « savon ». En l'absence de circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi, l'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[66] 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 supprimer les produits suivants de l'enregistrement :

[TRADUCTION]

(1) [...] albums à photos [...] atlas routiers [...] catalogues de pièces pour motocyclettes, catalogues et listes d'accessoires, manuels d'instructions [...] chapeaux de fête, dessus de table en papier, serviettes de table en papier [...]

(2) [...] fixe-cravates [...] boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de montre [...] bouts de col, chaînes pour bottes, épingles, assiettes en étain, figurines en métal précieux, étuis à cigarettes [...] supports de canettes de tabac à priser, cendriers non en métal précieux [...] allumettes, filtres à cigarettes et pochettes de papier à cigarettes.

(3) [...] maquettes à assembler, chevaux à bascule [...] véhicules télécommandés [...] modèles à l'échelle de véhicules, de trains et d'avions, luges, trains en modèle réduit, maquettes à assembler de véhicules, ballons [...] billards électroniques, disques aériens, jouets gonflables [...] cannes et articles de pêche, poupées, vêtements pour poupée.

(5) [...] boutons, fermetures à glissière [...]

(6) Lotion après-rasage et eau de Cologne, parfums et [...]

[67] L'état déclaratif des produits est maintenant rédigé comme suit :

[TRADUCTION]

(1) Livres, autocollants pour pare-chocs, porte-chéquiers, cartes à jouer, calendriers, décalcomanies, affiches, manuels de service pour motocyclettes, cartes de souhaits, bannières ayant trait au motocyclisme, papier brouillon, stylos et crayons, photographies, tableaux, sacs en papier ou en plastique pour envelopper ou emballer.

(2) Bijoux, bracelets à cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, épingles de revers décoratives, horloges, montres, bagues, breloques, breloque porte-clés, briquets, porte-briquets.

(3) Animaux en peluche, tirelires, fléchettes, cibles, camions jouets, véhicules jouets, modèles réduits, casse-tête, tables de billard, ornements pour arbres de Noël, véhicules-jouets télécommandés, jeux de société et ballons pour jeux.

(4) Sellerie, sacs à main, sacoches, sacs à dos, sacs marins, sacoches de motocyclette, breloques porte-clés et porte-clés en cuir, sacs à vêtements, étuis porte-clés, valises, fourre-tout, porte-documents, mallettes à documents, pochettes de chéquier, bagages, sacs de voyage, porte-boissons en cuir; sacs à

main, sacs banane, havresacs, cartables, sacs à dos, parapluies et parasols, valises, malles, petits sacs et blocs-notes adhésifs en cuir.

(5) Ornements pour cheveux et vêtements non en métal précieux, boucles de ceinture non en métal précieux, broderies, épinglettes autres que bijoux, insignes et médaillons.

(6) Savon.

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.

ANNEXE A

PRODUITS

[TRADUCTION]

(1) Livres, autocollants pour pare-chocs, porte-chéquiers, cartes à jouer, calendriers, décalcomanies, albums à photos, affiches, atlas routiers, manuels de service pour motocyclettes, catalogues de pièces pour motocyclettes, catalogues et listes d'accessoires, livrets et manuels d'instructions, cartes de souhaits, bannières ayant trait au motocyclisme, papier brouillon, stylos et crayons, chapeaux de fête, dessus de table en papier, serviettes de table en papier, photographies, tableaux, sacs en papier ou en plastique pour envelopper et emballer.

(2) Bijoux, bracelets à cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, fixe-cravates, épingles de revers décoratives, épinglettes, horloges, montres, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de ceinture en métal précieux, bracelets de montres, pince à billets, bouts de cols, chaînes pour bottes, épingles, assiettes en étain, figurines en métal précieux, étuis à cigarettes, briquets, supports de canettes de tabac à priser, cendriers non en métal précieux, porte-briquets, allumettes, filtres à cigarettes, et pochettes de papier à cigarettes.

(3) Animaux en peluche, tirelires, maquettes à assembler, chevaux à bascule, fléchettes, cibles, camions jouets, véhicules télécommandés, véhicules-jouets, modèles à l'échelle de véhicules, de trains et d'avions, luges, trains en modèle réduit, maquettes à assembler de véhicules, ballons, casse-tête, tables de billard, billards électroniques, disques aériens, jouets gonflables, ornements pour arbres de Noël, véhicules-jouets télécommandés, cannes et articles de pêche, poupées, vêtements pour poupées, jeux de société, et ballons pour jeux.

(4) Sellerie, sacs à main, sacoches, sacs à dos, sacs marins, sacoches de motocyclette, breloques porte-clés et porte-clés en cuir, sacs à vêtements, étuis porte-clés, valises, fourre-tout, porte-documents, mallettes à documents, pochettes de chéquier, bagages, sacs de voyage, porte-boissons en cuir; sacs à main, sacs banane, havresacs, cartables, sacs à dos, parapluies et parasols, valises, malles, petits sacs et blocs-notes adhésifs en cuir.

(5) Ornements pour cheveux et vêtements non en métal précieux, boucles de ceinture non en métal précieux, broderie, boutons, fermetures à glissière, épinglettes autres que bijoux, insignes et médaillons.

(6) Lotions après-rasage et eau de Cologne, parfums et savon.

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