

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20231220

**Dossiers : T-348-23
T-349-23**

Référence : 2023 CF 1727

[TRADUCTION]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2023

En présence de madame la juge Tsimberis

ENTRE :

**HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY,
INC. (FORMERLY H-D U.S.A., LLC)**

demanderesse

et

MONTRÉAL PRODUCTION INC.

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les deux présentes instances font partie d'une série d'instances introduites en vertu de l'article 45 dans le cadre desquelles les parties s'affrontent devant la Commission des oppositions de marques de commerce [la COMC] et la Cour fédérale au sujet de diverses

marques de commerce HARLEY et formant la marque HARLEY. Les deux instances ont été entendues en même temps.

[2] Dans l'instance T-348-23, la demanderesse, la Harley-Davidson Motor Company, Inc. [la HDMC] (anciennement la H-D U.S.A., LLC) interjette appel de la décision, datée du 29 novembre 2022 [la décision H-D], que le registraire des marques de commerce [le registraire] a rendue en vertu de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c T-13 [la Loi] afin de modifier l'enregistrement TMA649,923 [l'enregistrement H-D] relatif à la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON.

[3] Dans l'instance T-349-23, la HDMC interjette appel de la décision, datée du 29 novembre 2022, [la décision H], que le registraire a rendue en vertu de l'article 45 de la Loi afin de modifier l'enregistrement LMC294,796 [l'enregistrement H] relatif à la marque de commerce HARLEY.

[4] Pour sa part, la défenderesse, Montréal Production Inc. [la MP], a engagé la procédure d'annulation sommaire devant le registraire et a pris part à cette procédure.

[5] J'ai pris en considération les nouveaux éléments de preuve substantielle de la HDMC et les arguments qu'elle a fait valoir devant notre Cour et j'ai conclu qu'il convenait d'accueillir en partie l'appel interjeté dans l'instance T-348-23 relativement à la plupart des produits dont le registraire avait ordonné la radiation et d'accueillir en entier l'appel interjeté dans l'instance T-349-23. La décision H-D du registraire dans laquelle ce dernier modifiait

l'enregistrement H-D relatif à la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON est annulée et l'enregistrement H-D est maintenu, mais modifié pour les motifs et selon les modalités qui suivent. La décision H du registraire de modifier l'enregistrement H relatif à la marque de commerce HARLEY est annulée et l'enregistrement H est maintenu pour l'ensemble des produits enregistrés.

II. Contexte

[6] Le 7 septembre 1984, l'enregistrement H relatif à HARLEY a été accordé au prédécesseur en titre de la demanderesse pour fins d'emploi en liaison avec des motocyclettes et des pièces de motocyclettes.

[7] Le 6 octobre 2005, l'enregistrement H-D relatif à HARLEY-DAVIDSON a été accordé au prédécesseur en titre de la demanderesse pour fins d'emploi en liaison avec plusieurs produits, notamment des motocyclettes, diverses pièces et divers accessoires de motocyclettes et d'autres produits divers, et en liaison avec le service de [TRADUCTION] « réparation et d'entretien de motocyclettes ».

[8] Le 7 juillet 2020, à la demande de la MP, le registraire a émis un avis en vertu de l'article 45 prévu à la Loi [l'avis H-D] enjoignant au propriétaire d'établir si la marque HARLEY-DAVIDSON avait été employée au Canada en liaison avec chacun des produits et services visés par l'enregistrement à un quelconque moment au cours de la période de trois années précédant immédiatement la date de l'avis H-D (entre les 7 juillet 2017 et 7 juillet 2020) [la période pertinente relative à H-D] et, dans la négative, la date à laquelle la marque a été

employée pour la dernière fois, et d'expliquer pourquoi la marque n'avait pas été employée depuis cette date. Pendant toute la durée de la période pertinente relative à H-D, la marque HARLEY-DAVIDSON appartenait à la H-D USA, LLC.

[9] Le 13 août 2020, le registraire a émis un avis similaire à la demande de la MP relativement à la marque HARLEY [l'avis H], de telle sorte que la période pertinente quant à l'établissement de l'emploi de la marque HARLEY débutait le 13 août 2017 et se terminait le 13 août 2020 [la période pertinente relative à H]. Pendant toute la durée de la période pertinente relative à H, la marque HARLEY-DAVIDSON appartenait à la H-D USA, LLC.

[10] En réponse à l'avis H-D, la HDMC a déposé une déclaration assermentée, datée du 8 février 2021, de M^{me} Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la H-D USA, LLC, en même temps que les pièces AB-1 à AB-7 [l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H-D]. En réponse à l'avis H, la HDMC a déposé une déclaration assermentée de M^{me} Brown, datée du 8 février 2021, en même temps que les pièces AB-1 à AB-7 [l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H].

[11] La HDMC et la MP ont déposé des observations écrites devant la COMC, mais seule la HDMC était représentée à l'audience.

[12] Dans la décision H-D, le registraire a conclu, entre autres choses, qu'il [TRADUCTION] « n'était pas convaincu qu'il avait été établi que la marque de commerce a été employée en liaison avec les divers produits identifiés par le propriétaire, lesquels ne

correspondent pas à des pièces de motocyclettes et ne font pas partie du catalogue » de la HDMC intitulé 2020 Big Book (pièce AB-4), et que l'enregistrement H-D relatif à HARLEY-DAVIDSON serait modifié afin de radier les produits que l'annexe B de cette décision indiquait comme étant [TRADUCTION] « barrés ».

[13] Dans la décision H, le registraire a conclu que l'emploi du mot servant de marque HARLEY-DAVIDSON ou du LOGO « COMPANY » (reproduit ci-après) ne constituait pas un emploi de la marque HARLEY. Il a également conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve établissant que la marque HARLEY avait été employée en liaison avec des motocyclettes vendues au Canada au cours de la période pertinente relative à H. Le registraire a enfin conclu que l'enregistrement H relatif à HARLEY serait modifié afin de radier les motocyclettes de la liste des produits enregistrés.



[14] Dans l'instance T-348-23, la demanderesse sollicite une ordonnance faisant droit à l'appel interjeté à l'égard de la décision H-D et annulant cette dernière dans la mesure où elle modifiait l'enregistrement H-D afin de radier les produits suivants :

[TRADUCTION]

- générateurs de motocyclette et pièces de tels générateurs;

- casques protecteurs;
- lunettes de soleil et autres articles de lunetterie, à savoir des lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes à coques protectrices et des lunettes à coques de motocyclette;
- tentes à lit et protecteurs de matelas;
- enseignes au néon, enseignes électriques et enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques;
- heurtoirs;
- crochets;
- coffres-forts, chambres fortes;
- boîtes à musique;
- boîtes en fer blanc;
- tapis de souris;
- chaînes porte-clés et bagues;
- couteaux, fourreaux, couteaux pliants et de sport et étuis à couteau.

(les « produits divers »)

[15] Dans l'instance T-349-23, la demanderesse sollicite une ordonnance faisant droit à l'appel interjeté à l'égard de la décision H et annulant cette dernière dans la mesure où elle modifiait l'enregistrement H afin de radier la mention des [TRADUCTION] « motocyclettes ».

[16] La défenderesse n'a pas déposé d'appel incident. Elle a déposé un avis de comparution dans l'une et l'autre instance, mais elle n'a pas déposé de dossier en réponse et n'a pas présenté d'observations à la Cour.

III. Question en litige

[17] La question en litige que soulèvent les présents appels est celle de savoir si la demanderesse a déposé suffisamment d'éléments de preuve pour établir que, au cours de la période pertinente, il y a eu emploi au sens des articles 2 et 4 de la Loi de sorte que l'enregistrement H-D relatif à la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON employée en liaison avec les produits divers radiés par le registraire devrait être maintenu et que

l'enregistrement H relatif à la marque de commerce HARLEY employée en liaison avec la mention des motocyclettes radiée par le registraire devrait lui aussi être maintenu.

IV. Analyse

[18] La demanderesse a présenté de nouveaux éléments de preuve dans le cadre des deux appels. En ce qui concerne l'appel interjeté à l'égard de la décision H-D, M^{me} Brown a signé un autre affidavit, daté du 19 avril 2023 [l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D], auquel les pièces 1 à 12 étaient jointes. Pour ce qui est de l'appel interjeté à l'égard de la décision H, M^{me} Brown a signé un autre affidavit, daté du 19 avril 2023 [l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H], auquel les pièces 1 et 2 étaient jointes.

[19] Le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit qu'en tranchant un appel interjeté à l'égard d'une décision du registraire, la Cour peut tenir compte de tout élément de preuve supplémentaire dont le registraire ne disposait pas, et qu'elle peut exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire était investi. Dans le contexte d'une instance introduite en vertu de l'article 45 de la Loi, en cas de dépôt d'éléments de preuve supplémentaires, la Cour peut tirer sa propre conclusion dans le cas où les nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence importante sur les conclusions auxquelles ce dernier est parvenu compte tenu de l'ensemble de la preuve dont il disposait (*The Clorox Company of Canada, Ltd. c Chloretec S.E.C.*, 2020 CAF 76 [*Clorox*] au para 21).

[20] Les nouveaux éléments de preuve seront jugés « pertinents » s'ils sont « suffisamment importants » et ont une « valeur probante » (*Clorox*, au para 21, citant *Vivat*

Holdings Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 au para 27 et *Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition 'L Inc*, 2006 CF 858 au para 58). Les nouveaux éléments de preuve seront jugés particulièrement pertinents s'ils portent sur des questions sur lesquelles le registraire s'est penché (*Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda*, 2016 CF 20 au para 20, citant *Chypre (Commerces et Industries) c Les Producteurs Laitiers du Canada*, 2010 CF 719 au para 28 et *Brasseries Molson c John Labatt Ltée*, 2000 CanLII 17105 (CAF), [2000] 3 CF 145 (CA) au para 51).

[21] L'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D et les pièces 1 à 12 qui l'étaient sont plus complets que l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H-D et, lus conjointement avec certaines des pièces accompagnant l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H-D (notamment les pièces AB-6 et AB-7), ils contribuent à donner une image plus claire de l'emploi de la marque HARLEY-DAVIDSON en liaison avec plusieurs des produits divers dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente relative à H-D. Je suis convaincue que l'ensemble de ces nouveaux éléments de preuve, à l'exception des éléments mentionnés plus loin, ont une valeur probante et auraient eu une incidence importante sur les conclusions auxquelles le registraire est parvenu relativement à plusieurs des produits divers qu'il a radiés dans la décision H-D.

[22] De même, l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H et les pièces 1 et 2 qui l'étaient sont plus complets que l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H et, lus conjointement avec les pièces AB-6 et AB-7 accompagnant l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H-D, ils contribuent à donner une image plus claire de l'emploi de la marque HARLEY en liaison avec les

motocyclettes dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente relative à H. Je suis convaincue que ces nouveaux éléments de preuve ont une valeur probante et auraient eu une incidence importante sur les conclusions auxquelles le registraire est parvenu relativement aux motocyclettes, qu'il a radiés dans la décision H.

[23] Par conséquent, la Cour tranchera les deux affaires en appel après les avoir examinées *de novo*.

[24] Dans le cadre d'une instance introduite en vertu de l'article 45 de la Loi, le fardeau qui incombe au propriétaire d'une marque de commerce enregistrée n'est pas très lourd. En effet, ce dernier n'est pas tenu de présenter une multitude d'éléments de preuve pour établir que la marque de commerce a été employée (*Spirits International B.V. c BCF S.E.N.C.R.L.*, 2012 CAF 131 [*Spirits International*] au para 8, citant *Eclipse International Fashions Canada Inc c Cohen*, 2005 CAF 64 au para 6, *Vêtements corporatifs Multi-Formes Inc. c Riches, McKenzie & Herbert LLP*, 2008 CF 1237 au para 20).

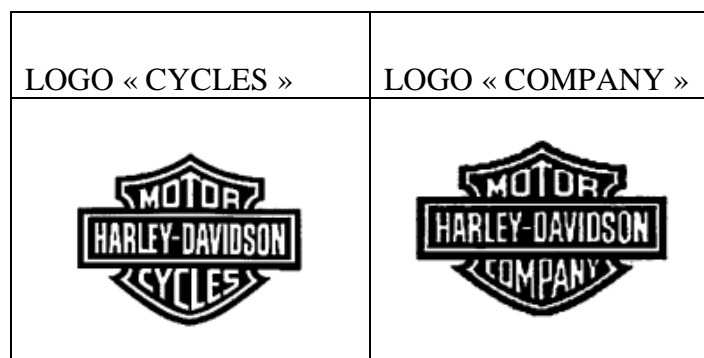
[25] Il ressort clairement de la loi et de la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale que pour maintenir l'enregistrement de sa marque de commerce canadienne, le propriétaire de celle-ci doit présenter des assertions de fait démontrant l'emploi; il ne peut se contenter de présenter de simples assertions selon lesquelles il employait la marque de commerce (paragraphe 45(1) de la Loi; *Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc.*, 1980 CanLII 2739 (CAF), [1981] 1 CF 679 [*Plough*]) :

Paragraphe 45(1) de la Loi	Arrêt <i>Plough</i> de la CAF
<p>[...] enjoignant [au propriétaire inscrit] de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l'égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement ou que l'avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis [...]</p>	<p>[10] Le paragraphe 44(1) exige qu'il soit fourni au registraire un affidavit ou une déclaration statutaire « indiquant », et non simplement énonçant, si la marque de commerce est employée, c'est-à-dire décrivant l'emploi de cette marque de commerce au sens de la définition de l'expression « marque de commerce » à l'article 2 et de l'expression « emploi » à l'article 4 [...]</p> <p>[12] [...] Toutefois, <u>ni la Cour ni le registraire ne sont liés par l'opinion ou la conclusion du signataire</u>, selon laquelle l'emploi qu'il fait de la marque de commerce est conforme à ce que la Loi prévoit à ce chapitre. <u>Celle-ci exige que soient précisés certains faits; il appartient ensuite au registraire et, le cas échéant, à la Cour, de décider si ces précisions sont révélatrices d'un emploi de la marque.</u></p>

A. *Appel T-348-23 relatif à HARLEY-DAVIDSON*

[26] La marque de commerce visée par l'enregistrement H-D est le mot servant de marque HARLEY-DAVIDSON. Or, le propriétaire d'un mot servant de marque a le droit d'employer le mot dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix (*Master Saddles Inc. c Moffat & Co.*, 2023 CF 179 au para 20, citant *FFAUF S.A. c Industria di Diseno Textil, S.A.*, 2020 CF 521 aux para 54, 57 et 60). Selon le registraire, la marque HARLEY-DAVIDSON, qui se trouve au centre des dessins-marques affichant respectivement les LOGO « CYCLES » et LOGO « COMPANY » (voir ci-après) l'emporte sur les autres éléments des dessins-marques de telle sorte qu'à première vue, l'attention des membres du public est portée sur la marque HARLEY-DAVIDSON elle-même (décision H-D, au para 32, citant *Nightingale Interloc Ltd. v Prodesign Ltd* (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)). Je souscris au point de vue du registraire selon

lequel l'emploi que fait la demanderesse des LOGO « CYCLES » et LOGO « COMPANY » revient dans les deux cas à utiliser le mot servant de marque.



[27] Il ressort de l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D que les marques de commerce LOGO « CYCLES » et LOGO « COMPANY » et/ou la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON (collectivement désignés sous le nom de marque HARLEY-DAVIDSON) ont été employées en liaison avec un certain nombre de produits, y compris les produits divers. Les pièces 2 à 10 contiennent des images de plusieurs des produits divers portant la marque HARLEY-DAVIDSON. La pièce 11 présente un rapport de la HDMC sur les redevances de licenciés relativement au troisième trimestre de 2017 et au quatrième trimestre de 2018 tiré des dossiers d'affaires de cette dernière datant de 2018 générés par un programme permettant aux licenciés de suivre les ventes de leurs produits. Le tableau de la pièce 11 fournit des détails au sujet des ventes au Canada (volume et montant), par le licencié identifié de la HDMC en question, de plusieurs des produits divers portant la marque HARLEY-DAVIDSON, notamment les redevances, les devises dans lesquelles les ventes ont été faites, le réseau par lequel elles ont été faites (p. ex. les concessionnaires, franchisés et licenciés de Harley-Davidson au Canada), et le territoire dans lequel elles ont eu lieu relativement aux trimestres pertinents. La pièce 12 contient des captures d'écran du système de suivi des ventes de la HDMC (le SSV) relativement aux casques de motocyclettes.

[28] Ayant pris connaissance de l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D, des pièces 11 et 12 jointes à cet affidavit, de l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H-D et des pièces AB-6 et AB-7 jointes à cet affidavit, je suis convaincue que suffisamment d'éléments de preuve ont été déposés pour démontrer que les générateurs de motocyclettes et les pièces de tels générateurs, les casques protecteurs, les lunettes de soleil, les autres articles de lunetterie (à savoir des lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes à coques protectrices et des lunettes à coques de motocyclette), les enseignes au néon, les enseignes électriques, les enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques, les heurtoirs, les crochets, les boîtes à musique, les boîtes en fer blanc, les tapis de souris, les chaînes porte-clés et les bagues, les couteaux, les fourreaux, les couteaux pliants et de sport et les étuis à couteau qui portent la marque HARLEY-DAVIDSON (sur les produits eux-mêmes ou sur l'emballage dans lequel ils étaient distribués) ont été vendus à des concessionnaires Harley-Davidson au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Pour les motifs qui suivent, j'estime que cela constitue un emploi de la marque HARLEY-DAVIDSON en liaison avec ces produits au cours de la période pertinente relative à H-D.

(1) **Générateurs de motocyclettes et pièces de tels générateurs**

[29] Les images ci-après montrent un générateur de motocyclette et des pièces d'un tel générateur dont l'emballage porte la marque du LOGO « CYCLES » contient la mention [TRADUCTION] « ensemble de stator pour générateur-alternateur (pièce no 30734-01K) » :



[30] La pièce AB-7 jointe à l'affidavit de 2021 de Brown relatif à H-D contient une facture fournie par la HDMC faisant état de la vente, datée du 4 juillet 2017, d'un [TRADUCTION] « ensemble de stator, pièce 29965-81C » par Harley-Davidson Canada LP, un licencié du propriétaire HD USA, LCC, à un concessionnaire autorisé, « Barnes Harley-Davidson Kamloops ». Or, la vente de produits portant la marque de commerce par son propriétaire ou un licencié à un distributeur ou un détaillant agissant à titre d'intermédiaire constitue un emploi de la marque HARLEY-DAVIDSON dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4 de la Loi, et en liaison avec des générateurs de motocyclettes (*Manhattan Industries Inc v Princeton Manufacturing Ltd*, (1971), 4 CPR (2d) 6 (CFPI) aux para 39 à 43). Bien que la date de la facture, à savoir le 4 juillet 2017, ne fasse pas partie de la période pertinente relative à H-D – elle tombe seulement trois jours avant le début de la période pertinente relative à H-D –, il ressort clairement de l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D que les factures n'ont été fournies qu'à titre d'exemples de factures établies lors de ventes. En outre, M^{me} Brown a examiné attentivement les données relatives aux ventes et elle a déclaré

qu'au moins soixante (60) générateurs de motocyclettes et pièces de tels générateurs ont été vendus au cours de la période pertinente relative à H-D. Or, la défenderesse n'a pas contesté cet élément preuve et ne l'a pas soulevé à l'étape du contre-interrogatoire. J'estime que, compte tenu du témoignage sous serment relatif aux ventes de générateurs de motocyclettes et de pièces de tels générateurs au cours de la période pertinente relative à H-D et de la facture susmentionnée établissant la vente d'un [TRADUCTION] « ensemble de stator, pièce 29965-81C » seulement trois jours avant le début de cette période, la HDMC a rempli le fardeau qui lui incombait de démontrer un emploi de la marque HARLEY-DAVIDSON en liaison avec des générateurs de motocyclettes et de pièces de tels générateurs au cours de la période pertinente relative à H-D.

(2) Casques protecteurs

[31] L'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D fournit des captures d'écran faites à partir de la page canadienne du site Web de la HDMC qui montrent des exemples de casques de motocyclettes, notamment le demi-casque Overdrive Low Profile (pièce n° 98335-15VM), qui, comme le montre la photo ci-après, porte la marque HARLEY-DAVIDSON. Cet affidavit fournit également des captures d'écran de la base de données du SSV qui démontrent que Prémont Harley-Davidson Laval a commandé ce demi-casque le 5 juin 2000 et qu'une facture a été établie à cet égard le 19 juin 2020. Selon l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D, plus de 25 000 casques d'une valeur totale de plus de 4 000 000 \$ ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Cela constitue un emploi de la marque HARLEY-DAVIDSON en liaison avec des casques protecteurs au cours de la période pertinente relative à H-D.



(3) **Lunettes de soleil et autres articles de lunetterie, à savoir des lunettes, des lunettes de soleil, des lunettes à coques protectrices et des lunettes à coques de motocyclette**

[32] L'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D mentionne des lunettes de soleil et des lunettes à coques portant la marque HARLEY-DAVIDSON en rapport avec la période pertinente relative à H-D et il mentionne que Wiley X, Inc. [Wiley] était le licencié qui vendait ces lunettes au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Or, étant donné que Wiley ne vend que des lunettes de soleil et des lunettes à coques (voir la pièce 3), j'estime qu'il est raisonnable d'en déduire que les articles de lunetterie mentionnés en rapport avec Wiley dans la pièce 11 jointe à l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D qui ne sont pas des lunettes à coques sont bel et bien des lunettes de soleil (voir l'arrêt *Spirits International* au para 8). Plus précisément, trois cent vingt-neuf (329) paires de lunettes à monture ordinaire sans mousse portant la marque HARLEY-DAVIDSON ont été vendues au Canada par Wiley à des concessionnaires Harley-Davidson au Canada durant le troisième trimestre de 2017. Compte tenu de la preuve, je suis convaincue que des lunettes de soleil et d'autres articles de lunetterie portant la marque HARLEY-DAVIDSON ont été vendues au Canada par Wiley, pour le compte du propriétaire

H-D USA, LLC, et que cette marque a donc été employée au cours de la période pertinente relative à H-D.



(4) Enseignes au néon, enseignes électriques, enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques, heurtoirs, crochets, boîtes à musique et boîtes en fer blanc

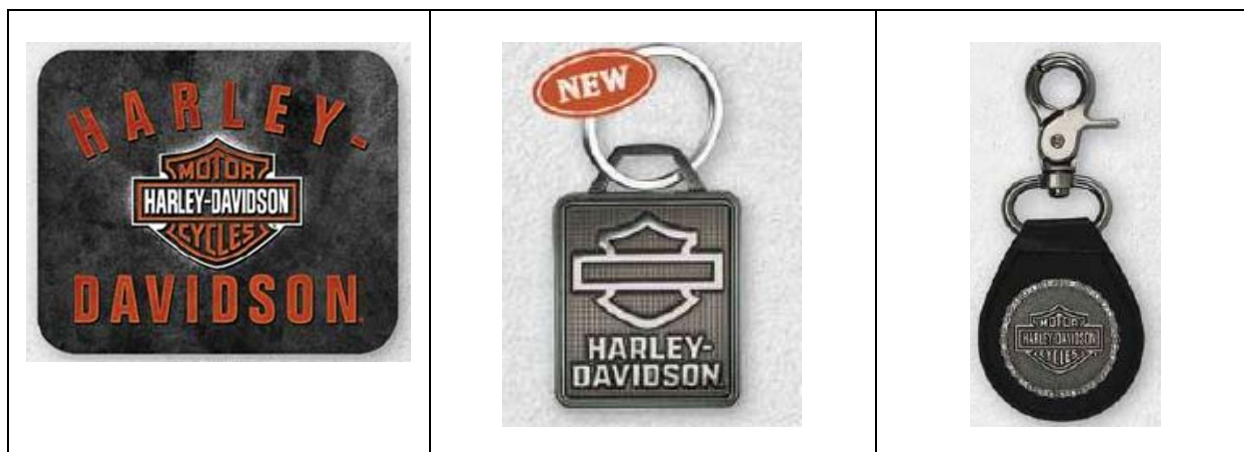
[33] L'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D mentionne des enseignes au néon portant la marque HARLEY-DAVIDSON, des enseignes électriques, des enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques portant la marque de commerce du LOGO « CYCLES », des heurtoirs portant la marque HARLEY-DAVIDSON, des crochets portant la marque de commerce du LOGO « CYCLES » et des boîtes à musique et des boîtes en fer blanc portant la marque HARLEY-DAVIDSON en rapport avec la période pertinente relative à H-D et il mentionne que le Ace Product Management Group [ACE] était le licencié qui vendait ces produits au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Il ressort de la pièce 11 jointe à cet affidavit que cent cinquante-sept (157) enseignes de pub, quatre-vingt-sept (87) enseignes en métal, quinze (15) enseignes au néon, deux cent quatre-vingt-dix-sept (297) enseignes en fer blanc, vingt-six (26) heurtoirs, deux cent quatre-vingt-trois (283) crochets à

manteau, une boîte de musique et cent soixante-trois (163) boîtes d'entreposage (je peux raisonnablement déduire de la preuve que ces boîtes sont faites de fer blanc) ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Il ressort de la pièce 11 que plusieurs exemplaires de chacun de ces produits ont été vendus au Canada par le licencié ACE à des concessionnaires Harley-Davidson au Canada, des boutiques de cadeaux, des boutiques d'articles de billard et de jeux et des distributeurs durant divers trimestres au cours la période pertinente relative à H-D. Compte tenu de la preuve, je suis convaincue que des enseignes au néon, des enseignes électriques, des enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques, des heurtoirs, des crochets, des boîtes à musique et des boîtes en fer blanc portant la marque HARLEY-DAVIDSON ont été vendus au Canada par ACE, pour le compte du propriétaire H-D USA, LLC, et que cette marque a donc été employée au cours de la période pertinente relative à H-D.



(5) **Tapis de souris, chaînes porte-clés et bagues**

[34] La pièce 9 jointe à l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D montre des tapis de souris, des chaînes porte-clés et des bagues portant la marque HARLEY-DAVIDSON et la marque du LOGO « CYCLES » en rapport avec la période pertinente relative à H-D et il ressort de la pièce 11 que « Global » était le licencié qui vendait ces produits au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Par ailleurs, selon la pièce 11 jointe à cet affidavit, quatre cent soixante-deux (462) tapis de souris et mille trois cent quarante-et-une (1 341) chaînes porte-clés ont été vendus au Canada au cours de cette période. La pièce 11 mentionne également que plusieurs exemplaires de chacun de ces produits ont été vendus au Canada par le licencié Global à des concessionnaires Harley-Davidson au Canada durant divers trimestres au cours de la période pertinente relative à H-D. Compte tenu de la preuve, je suis convaincue que des tapis de souris, des chaînes porte-clés et des bagues portant la marque HARLEY-DAVIDSON ont été vendus au Canada par Global, pour le compte du propriétaire H-D USA, LLC, et que cette marque a donc été employée au cours de la période pertinente relative à H-D.



(6) **Couteaux, fourreaux, couteaux pliants et de sport et étuis à couteau**

[35] La pièce 10 jointe à l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D montre des couteaux, des fourreaux, des couteaux pliants et de sport et des étuis à couteau portant la marque HARLEY-DAVIDSON en rapport avec la période pertinente relative à H-D et mentionne que la « W.R. Case & Sons Cutlery Company » [W.R. Case] était le licencié qui vendait ces produits au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Par ailleurs, selon la pièce 11 jointe à cet affidavit, quarante (40) couteaux à lame fixe, six cent soixante-huit (668) couteaux pliants, quatre (4) ensembles de couteaux, vingt-et-un (21) fourreaux, un (1) couteau à multiples usages et neuf (9) couteaux de poche ont été vendus au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. La pièce 11 mentionne également que plusieurs exemplaires de chacun de ces produits ont été vendus par le licencié à des concessionnaires Harley-Davidson et des détaillants de W.R. Case au Canada durant divers trimestres au cours de la période pertinente relative à H-D. Compte tenu de la preuve, je suis convaincue que des couteaux, des fourreaux, des couteaux pliants et de sport et des étuis à couteau portant la marque HARLEY-DAVIDSON ont été vendus au Canada par W.R. Case, pour le compte du propriétaire H-D USA, LLC, et que cette marque a donc été employée au cours de la période pertinente relative à H-D.





(7) Tentes à lit et protecteurs de matelas

[36] Selon l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D, des tentes à lit et des protecteurs de matelas portant la marque de commerce en question ont été vendus au Canada par la HDMC elle-même ou par l'entremise de son licencié ACE au cours de la période pertinente relative à H-D, et il ressort des pièces 5 et 6 que la marque de commerce a été employée en liaison avec ces produits au cours de cette période. Cependant, il ressort de la preuve présentée à la Cour que ce sont plutôt des tentes de camping et des sacs de couchage portant la marque HARLEY-DAVIDSON qui ont été vendus par ACE en tant que licencié de la HDMC au cours de la période pertinente relative à H-D. Or, la demanderesse n'a présenté aucune preuve établissant que les tentes à lit sont des tentes de camping et que les protecteurs de matelas sont des sacs de couchage. Je crois comprendre qu'une tente de lit est une tente qui repose sur le lit ou le matelas ou qui y est fixée et qu'un protecteur de matelas est un article qui sert à empêcher les objets de glisser sur le lit et/ou à protéger le lit ou la surface sous-jacente.

[37] À l'audience, l'avocate de la demanderesse a soutenu, citant la décision *Aird & Berlis LLP c Levi Strauss & Co*, 2006 CF 654 [*Levi Strauss*] au paragraphe 17, que la Cour doit se garder d'examiner « avec un soin méticuleux » le langage utilisé dans un état déclaratif des

marchandises. Or, dans la décision *Levi Strauss*, la Cour a expliqué cette déclaration en donnant un exemple dans lequel la question de savoir si la tomate est un fruit n'a pas besoin d'être résolue sur le plan des marques de commerce : l'emploi d'une marque pour des tomates peut justifier un enregistrement relatif à un fruit. La présente catégorie de produits ne soulève pas ce type d'ambiguïté. Les produits en cause ne servent pas respectivement aux mêmes emplois. En effet, la tente vendue par la HDMC est une tente de camping, un produit complètement différent d'un produit qui repose sur un lit ou y est fixé. De même, un sac de couchage n'est pas un produit qui empêche les choses de glisser sur un lit ou qui sert à protéger ce dernier.

[38] Vu l'absence d'une preuve quelconque établissant le transfert de tentes de lit ou de protecteurs de matelas portant la marque HARLEY-DAVIDSON dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente relative à H-D, je ne suis pas convaincue que la marque HARLEY-DAVIDSON a été employée en liaison avec des tentes de lit et des protecteurs de matelas au cours de la période pertinente relative à H-D. Il convient donc de radier ces produits de l'enregistrement H-D.

(8) **Coffres-forts et chambres fortes**

[39] En ce qui concerne les coffres-forts et les chambres fortes, selon l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D, il ressort d'un examen des ventes et des dossiers d'affaires de la HDMC que [TRADUCTION] « au moins un coffre-fort/une chambre forte portant la marque de commerce a été vendu au Canada au cours de la période pertinente » et que [TRADUCTION] « des factures qui démontrent le type de factures qui auraient accompagné les coffres-forts et les chambres fortes se trouvent ci-jointes ». Cependant, les déclarations de M^{me} Brown n'indiquent pas

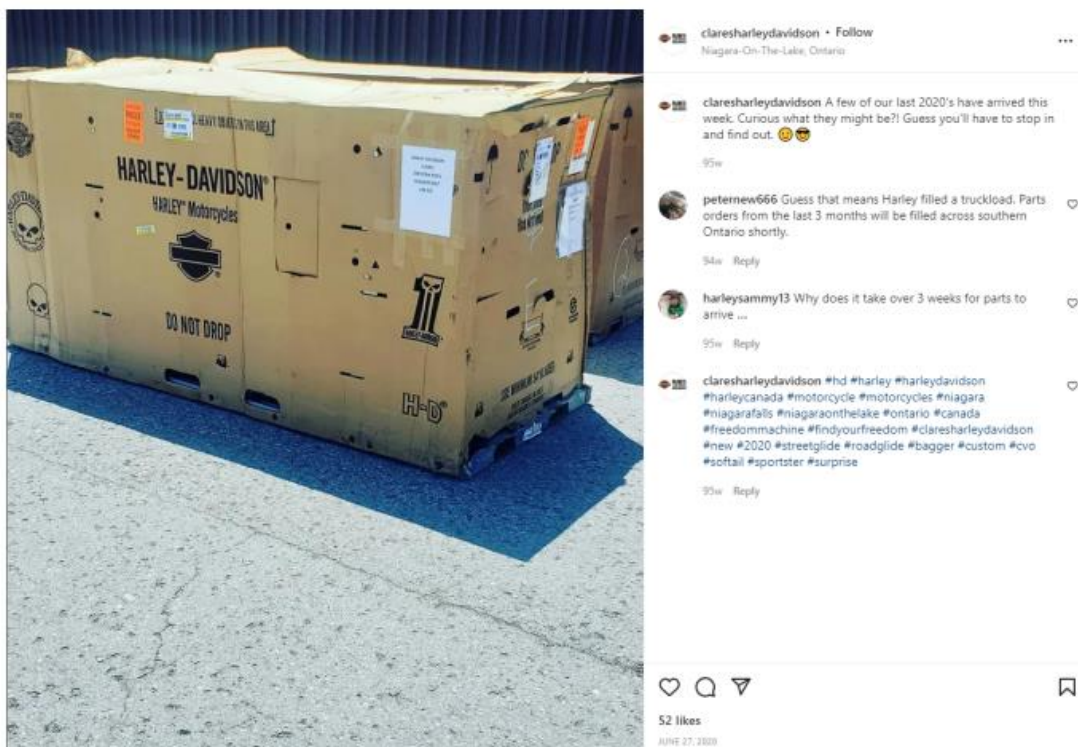
clairement quel produit exactement (le coffre-fort ou la chambre forte) a été vendu, aucune preuve quelconque montrant un coffre-fort ou une chambre forte portant la marque HARLEY-DAVIDSON n'a été présentée à la Cour et aucune preuve quelconque n'a été présentée à la Cour pour établir tout transfert d'un tel coffre-fort ou d'une telle chambre forte dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente relative à H-D. La demanderesse a invité la Cour à prendre connaissance du [TRADUCTION] « module de rangement en métal » qui figure dans le catalogue des produits de la HDMC à la pièce 3 jointe à l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H-D, à savoir un casier de rangement sans dispositif de verrouillage intégré semblable à un casier d'écolier. Or, je crois comprendre que les coffres-forts et les chambres fortes sont sécuritaires parce qu'ils sont munis d'un dispositif de verrouillage intégré.

[40] La demanderesse n'a pas présenté de preuve établissant que les casiers de rangement sans dispositif de verrouillage intégré sont considérés comme étant des coffres-forts ou des chambres fortes. Vu l'absence d'une preuve quelconque démontrant le transfert de coffres-forts et de chambres fortes portant la marque HARLEY-DAVIDSON dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente relative à H-D, je ne suis pas convaincue que la marque HARLEY-DAVIDSON a été employée en liaison avec des coffres-forts ou des chambres fortes au cours de la période pertinente relative à H-D. Il convient donc de radier ces produits de l'enregistrement H-D.

B. *Appel T-349-23 relatif à HARLEY*

[41] Il ressort de l'affidavit de 2023 de Brown relatif à H que la marque de commerce HARLEY a été employée sur l'emballage (voir la photo des caisses d'expédition ci-après) de

motocyclettes vendues au Canada dans la pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. La pièce 2 jointe à cet affidavit reproduit des messages envoyés sur Instagram qui montrent que la marque de commerce HARLEY était apposée sur les caisses d'expédition de motocyclettes livrées à des concessionnaires au Canada au cours de la période pertinente relative à H-D. Il ressort de ces messages envoyés sur Instagram que les caisses d'expédition sur lesquelles la marque HARLEY était apposée ont servi à mousser les ventes de motocyclettes par le concessionnaire Clare's Harley-Davidson à Niagara-on-the-Lake, en Ontario, le 27 juin 2020. L'affidavit de 2021 de Brown relatif à H indique que plus de 19 000 motocyclettes ont été vendues au Canada au cours de la période pertinente et la pièce AB-6 jointe à cet affidavit contient des factures qui font état de ventes de motocyclettes de la HDMC à Harley-Davidson Canada LP et de cette dernière à des concessionnaires au Canada au cours de la période pertinente relative à H.



[42] Compte tenu de cette nouvelle preuve, je suis convaincue que suffisamment d'éléments de preuve ont été présentés pour établir que des motocyclettes ont été vendues dans des emballages sur lesquels la marque HARLEY était apposée à des concessionnaires Harley-Davidson au Canada au cours de la période pertinente relative à H, ce qui constitue un emploi de cette marque en liaison avec des motocyclettes au cours de cette période. La mention des motocyclettes devrait donc être maintenue dans l'enregistrement H.

C. *Dépens et débours*

[43] La demanderesse sollicite l'adjudication de dépens s'élevant à 4 800,81 \$ en ce qui concerne l'appel interjeté dans le dossier T-348-23 relatif à HARLEY-DAVIDSON et à 3 610,81 \$ en ce qui concerne l'appel interjeté dans le dossier T-349-23 relatif à HARLEY, se fondant sur le barème prévu à la colonne III du tarif B, ainsi que ses débours, tels qu'ils sont décrits dans son mémoire de frais.

[44] La tentative de la défenderesse d'agir pour son propre compte dans le cadre de la présente instance ne la protège pas à l'égard de l'adjudication de dépens contre elle. Étant une société, la défenderesse doit être représentée par un avocat ou une avocate à moins que la Cour ne l'autorise à se faire représenter autrement en vertu de l'article 120 des *Règles des Cours fédérales*. Or, la défenderesse n'a pas demandé une telle autorisation à la Cour. Même si la défenderesse agit pour son propre compte, la Cour peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, adjuger des dépens contre elle. Comme l'a déclaré la Cour d'appel fédérale, les parties qui agissent pour leur propre compte et celles représentées par un avocat ont droit au même traitement en ce qui a trait aux dispositions sur les dépens découlant d'un litige (*Latham c Canada*, 2007 CAF 179 au para 8).

[45] La demanderesse a réussi à démontrer que la marque HARLEY-DAVIDSON a été employée en liaison avec la plupart des produits divers et elle a réussi à démontrer que la marque HARLEY-DAVIDSON a été employée en liaison avec des motocyclettes. La demanderesse aura droit aux dépens dans les deux instances. Vu les circonstances, j'accorde à la demanderesse, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, des dépens de 3 300 \$ dans le dossier T-348-23 et de 2 700 \$ dans le dossier T-349-23 à titre de somme forfaitaire.

[46] Enfin, l'audience relative au présent appel a été tenue par l'entremise de l'application Zoom le 28 novembre 2023, l'interprétation simultanée en anglais et en français étant disponible à la demande des parties conformément à la demande d'audience. Il ressort de la demande d'audience – et la preuve déposée par la demanderesse le confirme – que M. Richard Gref, de la MP, souhaitait assister à l'audience, y faire des observations en français et obtenir les services d'un interprète durant les parties de l'audience qui se dérouleraient en anglais. Cependant, la MP n'a pas assisté à l'audience en sa qualité de défenderesse, elle n'a pas fourni d'avis indiquant qu'elle n'assisterait pas à l'audience, et elle n'a pas répondu à un certain nombre de messages que lui a envoyés le greffe avant l'audience. Ainsi, les interprètes dont la Cour avait retenu les services pour les parties n'ont rien eu à faire, mais les frais encourus par la Cour à cet égard se sont élevés à plus de 2 000 \$, et ce tant pour l'audience dans le dossier T-348-23 que dans le dossier T-349-23. À l'audience, l'avocate de la demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas été prévenue que la défenderesse ne participerait pas à l'audience et elle a fait valoir que les frais encourus relativement aux services d'interprétation devaient donc être remboursés par cette dernière. Je souscris à son point de vue.

V. **Conclusion**

[47] Compte tenu de l'ensemble des conclusions que j'ai tirées, je suis convaincue qu'il convient d'accueillir en partie l'appel interjeté dans le dossier T-348-23 et de modifier l'enregistrement H-D relatif à la marque HARLEY-DAVIDSON comme le demande la demanderesse, sauf en ce qui concerne les tentes de lit, les matelas protecteurs, les coffres-forts et les chambres fortes, à l'égard desquels aucune preuve établissant l'emploi de la marque de commerce n'a été présentée. En outre, je suis convaincue qu'il convient d'accueillir dans son intégralité l'appel interjeté dans le dossier T-349-23.

JUGEMENT dans les dossiers T-348-23 et T-349-23

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1. L'appel interjeté par la demanderesse dans le dossier T-348-23 est accueilli en partie et l'appel qu'elle a interjeté dans le dossier T-349-23 est accueilli dans son intégralité.
2. La décision du registraire des marques de commerce datée du 29 novembre 2022 est annulée dans la mesure où elle modifiait l'enregistrement n° TMA294,796 afin de radier les motocyclettes et dans la mesure où elle modifiait l'enregistrement n° TMA649,923 afin de radier les produits suivants visés par l'appel : les générateurs de motocyclette et les pièces de tels générateurs, les casques protecteurs, les lunettes de soleil, les autres articles de lunetterie, à savoir les lunettes, les lunettes de soleil, les lunettes à coques protectrices et les lunettes à coques de motocyclette, les enseignes au néon, les enseignes électriques, les enseignes en métal non lumineuses et non mécaniques, les heurtoirs, les crochets, les boîtes à musique, les boîtes en fer blanc, les tapis de souris, les chaînes porte-clés, les bagues, les couteaux, les fourreaux, les couteaux pliants et de sport et les étuis à couteau.
3. Le registraire des marques de commerce doit modifier l'état déclaratif des marchandises relatif à l'enregistrement de marque de commerce n° LMC649,923 afin de radier les produits suivants : les tentes à lit, les protecteurs de matelas, les

coffres-forts, les chambres fortes, les téléphones, les distributeurs automatiques, les boussoles, les cuillères en étain et les boîtes à outils en métal.

4. Des dépens de 6 000 \$, que la défenderesse doit payer immédiatement, sont adjugés en faveur de la demanderesse.

5. La défenderesse doit verser à la Cour la somme de 2 000 \$ au titre des services d'interprétation qu'elle a organisés en vue de l'audience, mais qui n'ont pas été utilisés, cette somme devant être envoyée au greffe au plus tard le 31 janvier 2024.

« Ekaterina Tsimberis »

Juge

Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS : T-348-23 ET T-349-23

INTITULÉ : HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, INC.
(FORMERLY H-D U.S.A., LLC) c MONTRÉAL
PRODUCTION INC.

LIEU DE L'AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 NOVEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE TSIMBERIS

**DATE DU JUGEMENT ET
DES MOTIFS :** LE 20 DÉCEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

CHARLOTTE MCDONALD POUR LA DEMANDERESSE

AUCUNE COMPARUTION LA DÉFENDERESSE,
POUR SON PROPRE COMPTE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING WLG (CANADA) POUR LA DEMANDERESSE
LLP
TORONTO (ONTARIO)