

Cour fédérale



Federal Court

Date : 20210617

Dossier : T-1320-20

Référence : 2021 CF 620

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2021

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

**H-D U.S.A., LLC ET HARLEY-DAVIDSON
CANADA LP**

demanderes

et

ELI VARZARI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demanderes, que je désignerai collectivement sous le nom de « Harley-Davidson », introduisent la présente demande pour faire respecter leurs marques de commerce à l'encontre d'Eli Varzari, qui a offert en vente des vélos électriques personnalisés appelés « Harley Davidson Willie G Edition » qui comportent des pièces de motos Harley-Davidson et portent le logo « Bar and Shield ». M. Varzari n'a pas répondu aux demandes écrites de Harley-Davidson, bien que le nom des vélos électriques ait été modifié pour

« The 'H' Edition ». M. Varzari n'a pas répondu à la présente demande, qui s'est donc déroulée sans opposition.

[2] Je conclus que M. Varzari a usurpé les marques déposées de Harley-Davidson, et que ses actions constituent une commercialisation trompeuse et une dépréciation de l'achalandage.

L'utilisation du nom HARLEY-DAVIDSON et du logo « Bar and Shield » viole les droits de marque de Harley-Davidson. L'intégration dans le vélo de pièces portant d'autres marques de Harley-Davidson contrevient également à ces marques. Dans ces circonstances, bien que les pièces puissent être d'authentiques pièces Harley-Davidson, elles ne sont pas simplement revendues en tant que pièces; la marque est appliquée à un nouveau produit, à savoir le vélo. Leur usage de cette façon n'est pas protégée par le principe selon lequel la revente de produits portant une marque de commerce n'est pas contraire à la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13.

[3] Une injonction sera donc prononcée, interdisant à M. Varzari de vendre ou de faire de la publicité du vélo électrique « Harley Davidson Willie G Edition » ou « The 'H' Edition », et exigeant la remise, le démontage ou la destruction de toute reproduction de celui-ci et de tout matériel de marketing. Des dommages-intérêts de 13 000 \$ seront accordés aux demanderesse conjointement, pour compenser les dommages causés aux marques de Harley-Davidson, ainsi que des dépens pour une somme supplémentaire de 23 000 \$.

II. Les questions en litige

[4] La demande de Harley-Davidson soulève les questions suivantes :

A. Harley-Davidson a-t-elle établi une violation réparable de ses droits de marque par

M. Varzari, et en particulier :

(1) une violation au sens de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;

(2) une commercialisation trompeuse selon l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;

(3) une dépréciation probable de l'achalandage aux termes de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce*?

B. Dans l'affirmative, quelles sont les mesures de redressement appropriées?

[5] Bien que M. Varzari n'ait pas répondu à la présente demande, cela ne signifie pas qu'il ait admis les allégations de Harley-Davidson. Il incombe à Harley-Davidson d'établir les éléments des causes d'action alléguées selon la prépondérance des probabilités.

III. Analyse

A. *Harley-Davidson a établi une violation réparable des droits de marque*

(1) La violation

a) *Les principes généraux*

[6] Aux termes de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, l'enregistrement d'une marque de commerce donne au propriétaire le droit exclusif d'employer celle-ci, dans tout le

Canada, en ce qui concerne les produits ou services énumérés dans l'enregistrement. Ce droit à l'emploi exclusif est réputé violé par une personne qui vend, distribue ou annonce des produits ou des services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion : *Loi sur les marques de commerce*, art 20(1)a). Une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région « serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice » : *Loi sur les marques de commerce*, art 2 (« créant de la confusion »), 6(2).

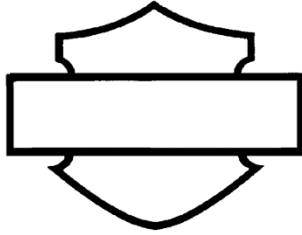
[7] Le critère de confusion applicable est celui de la « première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé », alors qu'il n'a « qu'un vague souvenir » de la marque de commerce et qu'il ne réfléchit pas à la question « en profondeur » : *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée*, 2006 CSC 23 aux para 18-20. Pour déterminer s'il y a confusion, la Cour tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énoncées au paragraphe 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, à savoir le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises ainsi que la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce. Cette liste n'est pas exhaustive, et le poids accordé à chaque facteur dépendra du contexte : *Veuve Clicquot*, au para 21. Cela dit, le degré de ressemblance est souvent « susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion » :

Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 au para 49. La « célébrité » d'une marque n'est pas un facteur énuméré, mais elle est pertinente pour le caractère distinctif inhérent, la mesure dans laquelle la marque est devenue connue et la période pendant laquelle elle a été en usage : *Veuve Clicquot*, au para 27.

b) *Les marques de commerce déposées de Harley-Davidson*

[8] Comme le décrit l'affidavit d'Adraea Brown, avocate générale adjointe de H-D USA, LLC, cette société est propriétaire de plus de 40 marques de commerce déposées au Canada qui comprennent le nom HARLEY ou HARLEY-DAVIDSON; les abréviations HD, H-D ou HDMC; des dessins portant le logo « Bar and Shield » et le logo « Willie G. Skull ».

[9] Bien que Harley-Davidson ait cité cet [TRADUCTION] « ensemble de marques de commerce » dans sa demande, lors des observations orales, elle a précisé que la demande se fondait principalement sur cinq enregistrements. Deux d'entre eux concernent des mots servant de marque, à savoir HARLEY-DAVIDSON, LMC649923, marque enregistrée en 2005 pour être utilisée en association avec des *motocyclettes* et une variété de pièces, d'outils et d'accessoires de motocyclettes [la marque HARLEY-DAVIDSON]; H-D, LMC640988, marque enregistrée en 2005 pour des *motocyclettes*, une variété de pièces de motocyclettes et une variété de vêtements [la marque H-D]. Les trois autres concernent les dessins-marques suivants :



TMA358497

[Marque White Bar and
Shield]

TMA528480

[Marque Black Bar and
Shield]

TMA980318

[Marque Skull Design]

[Description des schémas insérés : trois dessins sont présentés. (1) À gauche, étiqueté LMC358497 et représentant la « marque White Bar and Shield, » se trouve un dessin illustrant un bouclier vide à bordure noire avec un rectangle vide superposé également à bordure noire. (2) Au centre, étiqueté LMC528480 et représentant la « marque Black Bar and Shield, » se trouve le même bouclier avec un rectangle vide superposé, chacun rempli de noir avec ligne de bordure blanche à l'intérieur d'une ligne noire. (3) À droite, étiqueté LMC980318 et représentant la « marque Skull Design, » se trouve un crâne stylisé sans mâchoire, avec les mots HARLEY-DAVIDSON sous forme d'arc au-dessus du crâne, et le mot MOTORCYCLES sous forme d'arc en dessous.]

[10] La marque White Bar and Shield a été enregistrée en 1989 pour être utilisée en association avec des vêtements, notamment des *combinaisons de moto*. La marque Black Bar and Shield a été enregistrée en 2000 pour être utilisée en association avec une grande variété de produits, notamment des *motocyclettes ainsi que des pièces et accessoires pour motocyclettes*. La marque Skull Design a été enregistrée en 2017 pour être utilisée en association avec des *motos et des pièces de structure, diverses pièces et accessoires de moto*, ainsi que divers articles et accessoires de vêtements. Je souligne qu'à l'exception de la référence de Mme Brown au « Willie G. Skull, » il n'y a aucune preuve au dossier que le crâne soit connu sous le nom de « Willie G. » ou de « Willie G. Skull, » ou que le nom « Willie G. » est associé à Harley-Davidson.

[11] Comme il a été mentionné, les enregistrements dont il est question ci-dessus sont la propriété de H-D USA, LLC. La preuve de Mme Brown est que H-D USA, LLC autorise l'autre demanderesse, Harley-Davidson Canada LP, à utiliser ses marques de commerce au Canada. Harley-Davidson Canada LP conclut des contrats de vente de motocyclettes, de pièces, d'accessoires et de marchandises de marque Harley-Davidson. Harley-Davidson accorde des licences pour certaines de ses marques à des titulaires de licence autorisés, mais n'accorde pas de licence de ses marques pour des véhicules. Toutes les motocyclettes Harley-Davidson (y compris, comme on le verra plus loin, les motocyclettes électriques) sont fabriquées par Harley-Davidson.

c) *Les vélos électriques du défendeur*

[12] Comme il est énoncé dans l'affidavit de Mme Brown, Harley-Davidson a appris au début de 2020 que M. Varzari faisait de la publicité pour un modèle de vélo électrique à vendre qui portait un logo effectivement identique à la marque White Bar and Shield apposé sur son cadre, comme on le voit sur cette image tirée d'une capture d'écran du site Web de M. Varzari :



[Description de l'image insérée : on voit une partie du milieu d'un vélo électrique. Le vélo a un guidon et une fourche chromés, des poignées noires portant un logo avec les lettres HD dans un cercle, et un cadre orange portant un logo avec le contour d'un bouclier avec un rectangle superposé].

[13] Les publicités étaient présentées en ligne sur le site Web de la boutique de M. Varzari, East Van Chopcycles, et dans des vidéos YouTube. Le site Web présentait le vélo sous le nom de « Harley Davidson Willie G Edition », en précisant que les poignées, les pédales, les cache-boulons pour essieu et les bouchons de valve d'air étaient [TRADUCTION] « toutes des pièces d'origine provenant de l'usine ». Ces pièces ont été incorporées dans un vélo spécialement fabriqué pour lequel M. Varzari [TRADUCTION] « a choisi la couleur orange emblématique comme couleur principale du cadre ». Des photos du vélo, y compris celle reproduite ci-dessus, montrent un logo essentiellement identique à la marque White Bar and Shield sur le cadre du vélo, tandis que HD apparaît sur les poignées, HDMC sur les pédales, et la marque Skull Design sur les cache-boulons pour essieu. Des captures d'écran des vidéos YouTube, qui semblent avoir été publiées en décembre 2019, montrent de même que le vélo est désigné comme « Harley Davidson Edition », fabriqué par East Van Chopcycles. Le vélo électrique est offert en vente au prix de 7 000 \$US.

[14] Après que Harley-Davidson eut envoyé des mises en demeure par l'intermédiaire de ses avocats, M. Varzari a apparemment modifié son site Web de sorte qu'il fait maintenant la publicité du même vélo électrique sous le nom de l'édition « H ». La référence aux [TRADUCTION] « pièces d'origine provenant de l'usine » a été remplacée par [TRADUCTION] « pièces d'origine provenant de Harley-Davidson ». Le site Web a maintenu une référence à l'« [o]range emblématique comme couleur principale du cadre ». D'autres éléments de correspondance de Harley-Davidson sont restés sans réponse.

[15] La preuve ne permet pas de déterminer si le vélo « Harley Davidson Edition » ou « The 'H' Edition » était un modèle unique ou un modèle disponible en de multiples unités. L'une des vidéos YouTube est intitulée « Harley Davidson Edition 1 of 1 Custom E-Bike », la référence « 1 of 1 » donnant peut-être à entendre qu'il s'agit d'un vélo unique, du moins au moment où la vidéo a été produite. Cependant, le texte du site Web mentionne que [TRADUCTION] « [c]es vélos sont tous testés et prêts à rouler ». Cette question, qui pourrait avoir une incidence sur les dommages-intérêts, à défaut d'autre chose, aurait évidemment pu être éclaircie si M. Varzari avait répondu aux lettres de Harley-Davidson ou à la présente demande. En l'absence d'une telle preuve, la Cour doit conclure que la référence de M. Varzari à [TRADUCTION] « [c]es vélos » indique qu'il fait de la publicité et vend des vélos électriques tels que décrits.

[16] Rien dans le dossier n'indique que East Van Chopcycles est une société. Il semble plutôt s'agir d'une entreprise individuelle appartenant à M. Varzari et exploitée par lui, M. Varzari étant par conséquent responsable des activités.

d) *La confusion*

(i) La marque HARLEY-DAVIDSON

[17] J'examinerai d'abord les vélos électriques de M. Varzari tel qu'ils ont été présentés pour la première fois, sous le nom « Harley Davidson Willie G Edition » ou « Harley Davidson Edition », avant que leur nom ne soit modifié en « The 'H' Edition ». La question est de savoir si, dans les circonstances, ces noms créent de la confusion avec la marque HARLEY-DAVIDSON, et si la fabrication, la vente ou la publicité par M. Varzari d'un vélo

électrique portant ces noms constitue donc une violation aux termes des alinéas 20(1)a) ou b) de la *Loi sur les marques de commerce*.

[18] Je commence par examiner la question de savoir si le nom « Harley Davidson Willie G Edition » ou le nom « Harley Davidson Edition » sont des marques de commerce pour les besoins de l'article 20. L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit une marque de commerce comme comprenant ce qui suit : « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes ». Un « signe » inclut les « mots » et les « noms de personne ». Ainsi, « Harley Davidson Edition » (avec ou sans « Willie G ») est clairement une « combinaison de signes » : *Loi sur les marques de commerce*, art 2 (« signe », « marque de commerce » a)). À mon avis, la mention « Harley Davidson Edition » a été utilisée par M. Varzari pour distinguer ses vélos électriques de ceux d'autres personnes, et constituait donc une marque de commerce : voir *Tommy Hilfiger Licensing, Inc c International Clothiers Inc*, 2004 CAF 252 au para 40.

[19] À mon avis, aucune analyse approfondie n'est nécessaire pour conclure que la publicité de M. Varzari pour des vélos électriques en association avec « Harley Davidson Willie G Edition » ou « Harley Davidson Edition » cause vraisemblablement de la confusion avec la marque HARLEY-DAVIDSON. Les marques présentent un degré élevé de ressemblance, le nom « Harley Davidson Edition » (avec ou sans « Willie G ») comprenant l'intégralité de la marque HARLEY-DAVIDSON, et l'autre nom commun « Edition » ne constituant pas un facteur de distinction important.

[20] La marque HARLEY-DAVIDSON est intrinsèquement distinctive, et le caractère distinctif qu'elle a acquis est encore plus grand. La preuve de Mme Brown fait état de ventes importantes de motocyclettes Harley-Davidson au Canada, avec autour de 10 000 motocyclettes vendues par année au Canada au cours de la dernière décennie. Parmi le matériel promotionnel et marketing décrit, Harley-Davidson possède une page Facebook ayant environ 13 000 000 d'abonnés et un flux Twitter avec 447 000 abonnés, chacun affichant le nom HARLEY-DAVIDSON. Elle dispose également d'une page Instagram au Canada, « @harleycanada », comptant plus de 53 000 abonnés. La preuve démontre également que la marque Harley-Davidson a été désignée comme l'une des 100 marques qui avaient le plus de valeur dans le monde en 2018. Cette dernière qualification n'était pas spécifique au Canada, mais je suis convaincu, en me fondant sur l'ensemble de la preuve, que la marque HARLEY-DAVIDSON est bien connue au Canada. Bien que cette conclusion soit fondée sur la preuve présentée à la Cour dans le cadre de la présente instance, elle concorde avec les conclusions et les observations de la Cour dans d'autres affaires : *H-D Michigan Inc c MPH Group Inc*, 2006 CF 538 aux para 58-59; *H-D USA, LLC c Berrada*, 2014 CF 207 au para 166.

[21] En ce qui concerne le genre de produits, la marque HARLEY-DAVIDSON n'est pas enregistrée en association avec des vélos ou des vélos électriques. Cependant, je considère que le genre de vélos électriques est très similaire à celui des *motocyclettes* enregistrées, en particulier si l'on considère que les motocyclettes peuvent inclure les motocyclettes électriques, que Harley-Davidson vend également depuis plusieurs années. La période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise également la conclusion de confusion. Les marques Harley-Davidson sont utilisées et enregistrées depuis de nombreuses années, tandis que

M. Varzari n'a apparemment adopté les signes qu'au cours des deux dernières années. La nature du commerce semble quelque peu différente, puisque Harley-Davidson vend ses motocyclettes par l'intermédiaire de concessionnaires autorisés, tandis que M. Varzari semble vendre ses vélos par l'intermédiaire d'Internet et de sa boutique de vélos. Toutefois, je ne considère pas que ces différences compromettent considérablement les autres facteurs, qui indiquent tous l'existence d'une confusion.

[22] Sur la base d'une appréciation de ces facteurs, il y a à mon avis peu de doute qu'un consommateur ordinaire plutôt pressé qui verrait un vélo électrique appelé « Harley Davidson Edition » en déduise qu'il a été fabriqué ou vendu par Harley-Davidson ou sous licence. L'utilisation de cette marque par M. Varzari usurpe la marque HARLEY-DAVIDSON.

[23] À mon avis, le fait que M. Varzari ait renommé son vélo « The 'H' Edition » ne change rien à cette conclusion. Les circonstances dans lesquelles le nom « The 'H' Edition » est utilisé comprennent a) l'utilisation préalable par M. Varzari du nom « Harley Davidson Edition, » de sorte que le public consommateur serait plus susceptible de continuer à faire le lien entre « The 'H' Edition » et Harley-Davidson; b) la mention de « The 'H' Edition » dans le matériel promotionnel de M. Varzari, immédiatement au-dessus de la référence aux

[TRADUCTION] « pièces d'origine provenant de Harley-Davidson, » un ajout au texte de marketing fait apparemment pour s'assurer que le consommateur fasse le lien entre le « H » et Harley-Davidson; c) la représentation fréquente des marques de Harley-Davidson par des initiales, comme dans la marque H-D, ainsi que sa marque déposée HDMC; d) l'association continue du vélo à d'autres marques Harley-Davidson, comme il en sera question plus loin.

[24] Les autres circonstances décrites ci-dessus (caractère distinctif, durée de l'utilisation, nature des produits et du commerce) demeurent essentiellement inchangées. Bien que le degré de ressemblance entre « The 'H' Edition » et la marque HARLEY-DAVIDSON soit plus faible, je considère que, compte tenu de toutes les circonstances, l'emploi par M. Varzari de « The 'H' Edition » continue à causer de la confusion avec la marque HARLEY-DAVIDSON, enregistrée pour être utilisée en association avec des *motocyclettes*.

(ii) La marque White Bar and Shield et la marque Black Bar and Shield

[25] Comme il a été souligné plus haut, la marque White Bar and Shield n'est enregistrée qu'en association avec certains articles vestimentaires, tandis que la marque Black Bar and Shield est enregistrée pour être utilisée en association avec des *motocyclettes* et une grande variété de *pièces et accessoires pour motocyclettes* (Harley-Davidson a déposé des demandes de modification de certains enregistrements, y compris la marque Black Bar and Shield, pour inclure les vélos électriques avant d'avoir connaissance des activités de M. Varzari, mais ces demandes sont toujours pendantes). Le logo que M. Varzari a apposé sur ses vélos électriques est essentiellement identique, en apparence, à la marque White Bar and Shield. Toutefois, étant donné que la différence au niveau de l'apparence des marques White Bar and Shield et Black Bar and Shield est négligeable, je mènerai mon analyse de la confusion uniquement en ce qui concerne la marque Black Bar and Shield. Comme je conclus que l'utilisation du logo par M. Varzari usurpe la marque Black Bar and Shield, je n'ai pas à décider si elle usurpe également la marque White Bar and Shield, malgré la différence dans les produits.

[26] Le logo utilisé par M. Varzari ressemble fortement à la marque Black Bar and Shield, les différences d'apparence entre les deux n'étant que la couleur de remplissage. La marque Black Bar and Shield est, à mon avis, intrinsèquement distinctive. Bien qu'elle comprenne des formes largement utilisées (un bouclier et un rectangle), elle le fait d'une manière distinctive. Elle a également acquis un degré élevé de caractère distinctif. J'ai fait référence ci-dessus à la preuve relative aux ventes et à la promotion des motocyclettes Harley-Davidson. Cette preuve démontre l'usage de la marque Black Bar and Shield, ou d'un logo effectivement identique, sur certaines de ces motocyclettes, tandis que les pages populaires des médias sociaux montrent toute l'utilisation de variations du logo avec les mots « Harley-Davidson Motor Cycles » ou « Harley-Davidson Motor Company ». L'emblème du « Harley Owners Group » comporte également la marque Black Bar and Shield. Bien que les diverses pièces jointes à l'affidavit de Mme Brown montrent que la marque « White Bar and Shield » est plus utilisée que la marque « Black Bar and Shield », je considère encore une fois que les similitudes sont telles que je peux raisonnablement conclure, à partir de la preuve, que la marque « Black Bar and Shield » a acquis un caractère distinctif supplémentaire par son usage et sa publicité au Canada. Encore une fois, la durée de l'utilisation pèse en faveur de Harley-Davidson, et le genre de produits ainsi que la nature du commerce sont tels qu'il a déjà été mentionné.

[27] Le degré de ressemblance, le degré de distinctivité inhérente et acquise, et le genre de produits sont des circonstances particulièrement importantes en l'espèce. Examinant ces circonstances parmi d'autres, je n'ai aucune difficulté à conclure que les marques causent de la confusion et que l'apposition par M. Varzari d'un logo d'apparence substantiellement identique à la marque White Bar and Shield amènerait un consommateur ordinaire plutôt pressé à croire

qu'il provient de la même source que la marque Black Bar and Shield. M. Varzari viole les droits exclusifs de Harley-Davidson liés à l'usage de la marque Black Bar and Shield.

(iii) La marque H-D et la marque Skull Design

[28] Le site Web de M. Varzari indique qu'il a incorporé des [TRADUCTION] « pièces d'origine » de Harley-Davidson dans ses vélos électriques personnalisés. Il s'agit notamment de poignées portant la marque H-D et de cache-boulons pour essieu portant la marque Skull Design.

[29] La revente de produits de marque légalement acquis n'est pas, en soi, interdite par la *Loi sur les marques de commerce* : *Consumers Distributing Co c Seiko*, [1984] 1 RCS 583 à la p 593; *Coca-Cola Ltd c Pardhan*, 1999 CanLII 7852 (CAF) aux para 12-21. Ce principe est parfois appelé « épuisement, » bien que ce terme tende à être utilisé plus fréquemment à l'égard des droits de brevet, ou « théorie du premier emploi » : *Coca-Cola*, au paragraphe 12; J de Beer et R Tomkowicz, « Exhaustion of Intellectual Property Rights in Canada » (2009), 25 CIPR 3. Si M. Varzari avait acheté des pièces de motocyclette Harley-Davidson authentiques et les revendait, ces ventes relèveraient de ce principe.

[30] Toutefois, M. Varzari ne fait pas simplement que revendre des pièces de motocyclette portant la marque H-D et la marque Skull Design. Au contraire, il les modifie et les incorpore dans un nouveau produit, de telle sorte que le nouveau produit, le vélo, porte la marque de commerce et suggère ainsi une association avec le propriétaire de la marque. Cette association est soulignée par l'usage des autres marques décrites ci-dessus. Je conclus que, dans ces circonstances, la vente par M. Varzari d'un vélo incorporant les poignées et les cache-boulons

pour essieu portant ces marques ne relève pas du principe énoncé dans des affaires telles que *Consumers Distributing et Coca-Cola*.

[31] Je m'empresse de souligner que les circonstances sont importantes. Ce n'est pas chaque fois que l'incorporation d'un produit protégé par une marque de commerce dans un nouveau produit entraînera la vente du nouveau produit comme une vente en association avec la marque de commerce ou un autre acte contraire à l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*. Toutefois, je suis convaincu que, dans les circonstances actuelles, l'usage par M. Varzari de pièces Harley-Davidson modifiées portant la marque H-D et la marque Skull Design sur ses vélos électriques, ainsi que la vente et la publicité subséquentes de ces vélos électriques sur lesquels les marques de commerce sont effectivement apposées, suffit pour conclure qu'il ne s'agit pas d'une simple revente légale de produits protégés par une marque de commerce.

[32] En ce qui concerne l'analyse relative à la confusion, les marques utilisées par M. Varzari sont les mêmes que celles enregistrées par Harley-Davidson. Bien que la marque H-D n'ait pas de caractère distinctif intrinsèque particulier, je conclus, en me fondant sur la preuve, qu'elle est devenue connue comme une manière de faire référence à Harley-Davidson et qu'elle a donc acquis un certain caractère distinctif. La marque Skull Design a un caractère distinctif inhérent élevé. Chaque marque est enregistrée en association avec des *motocyclettes*, de sorte que j'adopte l'analyse ci-dessus concernant la similarité de ces produits avec les vélos électriques offerts par M. Varzari. La durée de l'utilisation favorise encore une fois une conclusion de confusion, et les voies de commercialisation, bien qu'assez différentes, ne minent pas les autres facteurs indiquant une confusion. Je conclus que les marques causent de la confusion et que la

vente ainsi que la publicité de M. Varzari pour ses vélos en association avec la marque H-D et la marque Skull Design constituent une usurpation de ces marques.

(2) La commercialisation trompeuse

[33] L'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* interdit à tout commerçant d'appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à vraisemblablement causer de la confusion entre ceux-ci et les produits, les services ou l'entreprise d'un autre. L'alinéa 7b) est une codification du délit de commercialisation trompeuse en common law, qui exige qu'un demandeur démontre l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles : *Kirkbi AG c Gestion Ritvik Inc*, 2005 CSC 65 aux para 23, 66-68; *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120 au para 132; *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2019 CAF 295 au para 38. Un demandeur invoquant l'alinéa 7b) doit également prouver qu'il possède une « marque de commerce » valide et opposable, au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, qu'elle soit enregistrée ou non, au moment où le défendeur a commencé à appeler l'attention du public sur ses propres produits : *Hamdard Trust (2019)*, au para 39. La Cour d'appel fédérale a décrit cela comme une « exception » à la reconnaissance que l'alinéa 7b) était simplement une codification du délit de commercialisation trompeuse en common law : *Nissan Canada Inc c BMW Canada Inc*, 2007 CAF 255 au para 14, citant *Kirkbi AG c Gestion Ritvik Holdings Inc*, 2003 CAF 297 au para 38.

[34] Les arguments de Harley-Davidson en matière de commercialisation trompeuse reprennent en grande partie ceux qu'elle invoque en matière d'usurpation, mais elle s'appuie sur

trois arguments supplémentaires : l'utilisation par M. Varzari d'une nuance particulière de couleur orange, la forme des vélos de M. Varzari et la publicité récente de Harley-Davidson concernant des vélos électriques.

[35] En ce qui concerne l'utilisation de la couleur orange, Harley-Davidson souligne que la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, a confirmé que la commercialisation trompeuse pouvait être établie concernant l'apparence ou la « présentation » d'un produit qui est distinctif d'une source particulière : *Ciba-Geigy*, aux p 137-138. Alors que l'affaire *Ciba-Geigy* portait sur une commercialisation trompeuse en common law, notre Cour a confirmé qu'aux termes de la version antérieure de la *Loi sur les marques de commerce*, une présentation sous la forme d'un « signe distinctif » non enregistré pouvait constituer la base d'une affaire de commercialisation trompeuse au sens de l'alinéa 7b) : *Diageo Canada Inc c Heaven Hill Distilleries Inc*, 2017 CF 571 aux para 77-79. Comme il a déjà été souligné, à la suite des modifications apportées à la *Loi sur les marques de commerce*, qui sont entrées en vigueur en 2019, une « marque de commerce » est désormais définie comme « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes » [non souligné dans l'original] : *Loi sur les marques de commerce*, art 2 (« marque de commerce » a)). Étant donné qu'un « signe » comprend expressément une « couleur », la couleur orange particulière associée à Harley-Davidson peut constituer une marque non enregistrée valide et opposable, et donc le fondement d'une action pour commercialisation trompeuse, si elle est utilisée pour distinguer les produits de Harley-Davidson de ceux des autres : *Loi sur les marques de commerce*, art 2 (« signe »).

[36] Bien que la preuve dont je dispose concernant l'utilisation de la couleur orange par Harley-Davidson ne soit pas vaste, je suis convaincu, en l'absence de toute preuve contraire, qu'elle démontre que la couleur orange en question est utilisée pour distinguer les produits de Harley-Davidson de ceux des autres. Mme Brown souligne que la couleur orange se trouve [TRADUCTION] « sur la plupart des produits et des publicités réalisés sous la famille de marques de commerce HARLEY » et joint des exemples de documents de marketing de Harley-Davidson qui démontrent que l'orange est une couleur principalement utilisée pour mettre de l'accent tant sur ces documents que sur ses motos. La référence de M. Varzari à [TRADUCTION] « la couleur orange emblématique » constitue en soi un appui considérable à l'argument de Harley-Davidson selon lequel ses produits, ses services et son entreprise ont été associés à une nuance spécifique de couleur orange. Harley-Davidson satisfait donc à l'exigence d'une marque valide et opposable en ce qui concerne la couleur.

[37] Harley-Davidson allègue également que les vélos de M. Varzari ont une forme similaire à celle des motocyclettes Harley-Davidson. Je conclus qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour établir l'existence d'une « forme » de motocyclette à l'égard de laquelle Harley-Davidson a des droits de marque.

[38] Harley-Davidson s'appuie également sur sa publicité relative aux vélos électriques de marque HARLEY-DAVIDSON, entamée en août 2019. Ces produits n'ont pas été vendus au Canada, mais Harley-Davidson signale des publicités et un article faisant référence à des prototypes, chacun ayant été publié en ligne et étant donc disponible au Canada. Harley-Davidson fait valoir que son lancement de vélos électriques souligne davantage la

probabilité de confusion, tout en reconnaissant qu'en l'absence d'« usage » de HARLEY-DAVIDSON en association avec les vélos électriques par la vente de ces produits, il peut être difficile d'établir un achalandage. Compte tenu de mes conclusions sur les similitudes entre les vélos électriques offerts par M. Varzari et les motocyclettes vendues par Harley-Davidson, je n'ai pas besoin de déterminer dans quelle mesure la commercialisation par Harley-Davidson d'une future gamme de vélos électriques contribue à une conclusion de commercialisation trompeuse.

[39] Je conclus que Harley-Davidson a démontré qu'elle possédait des marques valides et opposables, à la fois enregistrées (les marques déposées mentionnées ci-dessus) et non enregistrées (la « couleur orange emblématique »), au moment où M. Varzari a commencé ses activités.

[40] Je suis également convaincu que Harley-Davidson a établi qu'elle disposait d'un achalandage pour ces marques. Pour déterminer l'existence d'une réputation ou d'un achalandage pour les besoins de la commercialisation trompeuse, des facteurs tels que le caractère distinctif, la durée de l'utilisation, les volumes de vente, l'étendue ainsi que la durée de la publicité et du marketing, et la copie intentionnelle sont pertinents, la question ultime étant de savoir si la marque est distinctive et possède une réputation : *Hamdard Trust (2019)*, au para 48. Comme il a déjà été souligné, Harley-Davidson a démontré des volumes de vente importants sur une longue période. La preuve de Mme Brown fait également état d'un marketing étendu, d'une présence importante sur les médias sociaux et de chapitres canadiens du « Harley Owners Group ». Encore une fois, la copie intentionnelle par M. Varzari du nom Harley-Davidson, du

logo « Bar and Shield » et de la « couleur orange emblématique » appuie davantage l'existence d'un achalandage. Bien que la preuve de Mme Brown ne vise pas à ventiler les ventes, la promotion ou la réputation entre les diverses marques de commerce de Harley-Davidson, je suis convaincu qu'il existe un achalandage associé aux marques de commerce déposées et à la couleur orange invoquée par Harley-Davidson.

[41] En ce qui concerne la représentation trompeuse au public, Harley-Davidson s'appuie encore une fois sur la même confusion découlant de l'utilisation de ses marques déposées, en plus de l'élément de couleur. Pour les motifs exposés ci-dessus, je suis convaincu qu'il existe une probabilité de confusion découlant de l'utilisation par M. Varzari du logo « Bar and Shield », de son utilisation antérieure de « Harley Davidson Edition » et de son utilisation actuelle de « The 'H' Edition ». Cette probabilité est davantage renforcée par l'adoption par M. Varzari de la « couleur orange emblématique » comme couleur de ses vélos.

[42] Quant aux dommages, Harley-Davidson n'allègue pas la perte de ventes ou de profits découlant des activités de M. Varzari. Toutefois, comme l'a affirmé la Cour d'appel fédérale, « la présence du préjudice requis pour présenter une demande fondée sur la commercialisation trompeuse peut être établie au moyen d'une preuve de la perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage » : *Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd*, 2016 CAF 69 au para 31. Je suis convaincu que l'offre en vente par M. Varzari de vélos électriques sur lesquels Harley-Davidson n'a aucun contrôle sur le plan de la qualité, qui représentent effectivement de manière erronée une association avec Harley-Davidson, est suffisante pour

démontrer un dommage découlant d'une perte de contrôle sur sa réputation, son image ou son achalandage.

[43] Je conclus donc que Harley-Davidson a établi les éléments requis pour sa demande fondée sur la commercialisation trompeuse.

(3) La dépréciation de l'achalandage

[44] La dépréciation de l'achalandage au sens de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* diffère des allégations d'usurpation. Il n'est pas nécessaire qu'un demandeur démontre une probabilité de confusion : *Veuve Clicquot*, au para 38; *Hamdard Trust (2019)*, au para 34. Un demandeur doit plutôt démontrer quatre éléments pour établir la dépréciation de l'achalandage : l'emploi, l'achalandage, un lien et un préjudice. Le juge Binnie de la Cour suprême du Canada a ainsi décrit ces éléments, au paragraphe 46 de l'arrêt *Veuve Clicquot* :

[...] L'article 22 comporte quatre éléments. Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services — peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. Deuxièmement, la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable. L'article 22 n'exige pas que la marque soit connue ou célèbre (contrairement aux lois européennes et américaines analogues), mais une défenderesse ne peut faire diminuer la valeur d'un achalandage qui n'existe pas. Troisièmement, la marque de la demanderesse a été employée d'une manière *susceptible* d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, quatrièmement, cette incidence sera *probablement* la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice). [...]

[Italiques dans l'original; soulignement ajouté.]

[45] Je suis convaincu que ces quatre éléments ont été établis par Harley-Davidson en ce qui concerne les cinq marques déposées qu'elle invoque.

[46] Pour les besoins de l'article 22, « emploi » ne signifie pas nécessairement une utilisation en tant que marque de commerce : *Berrada*, au para 67; *Loi sur les marques de commerce*, art 4, 22. Il ne doit pas non plus s'agir de l'utilisation de la marque exactement comme elle a été enregistrée, à condition que la marque utilisée soit suffisamment similaire pour « établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques » : *Veuve Clicquot*, au para 38. M. Varzari a « employé » la marque H-D, la marque White Bar and Shield et la marque Skull Design sur ses vélos électriques, exactement comme elles avaient été enregistrées. L'emploi de la marque White Bar and Shield est suffisamment similaire à la marque Black Bar and Shield pour établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques. Je conclus également qu'avant le changement pour « The 'H' Edition, » l'emploi de « The Harley-Davidson Edition » sur le site Web et dans les vidéos YouTube constituait un usage suffisamment similaire de la marque HARLEY-DAVIDSON d'une manière tellement associée aux produits qu'un acheteur était informé de cette association.

[47] L'objectif de l'évaluation de l'achalandage dans le cadre de la dépréciation au titre de l'article 22 est différent de celui de la commercialisation trompeuse aux termes de l'alinéa 7b), bien que les facteurs pris en compte puissent se chevaucher : *Hamdard Trust (2019)*, aux para 44-50. Les facteurs pertinents pour évaluer l'achalandage pour les besoins de l'article 22 comprennent la célébrité, le degré de reconnaissance, le volume des ventes, le degré de

pénétration du marché, l'étendue et la durée de la publicité, la portée géographique, le caractère distinctif inhérent ou acquis, les voies de commercialisation et la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité : *Veuve Clicquot*, au para 54. Je conclus que la preuve apportée par Mme Brown de la célébrité, de la reconnaissance, des volumes de vente, de la promotion, de la portée géographique et de la sensibilisation du public aux marques déposées de Harley-Davidson, examinée conjointement avec le caractère distinctif inhérent de la plupart d'entre elles (j'excluais la marque H-D de cet aspect de l'évaluation), suppose l'existence d'un « achalandage appréciable dont la valeur est susceptible de diminuer » : *Veuve Clicquot*, au para 53.

[48] Je conclus également qu'il est très probable que les consommateurs fassent un lien entre l'emploi par M. Varzari des marques déposées et l'achalandage de Harley-Davidson. En effet, tout indique que c'est exactement ce lien que M. Varzari essayait d'établir et de mettre à profit en vendant ses vélos électriques.

[49] Enfin, je conclus que l'emploi par M. Varzari des marques déposées est susceptible de diminuer la valeur de l'achalandage associé aux marques de Harley-Davidson. Une telle baisse de valeur peut résulter du fait de « l'emploi de la marque tour à tour par différents usagers », d'un « affaiblissement » de l'image de marque et de ses associations positives, ou d'une « érosion » de la capacité d'une marque de distinguer les produits du propriétaire de la marque de ceux des autres : *Veuve Clicquot*, aux para 63-64. Ces descriptions décrivent bien l'emploi par M. Varzari des marques déposées de Harley-Davidson en association avec ses vélos électriques.

B. *Les mesures de redressement*

(1) Les mesures déclaratoires et injonctives ainsi que la remise

[50] M. Varzari n'a pas répondu aux communications de Harley-Davidson ni à la présente demande. Bien qu'il ait changé le nom de son vélo électrique de « Harley Davidson Edition » (ou « Harley Davidson Willie G Edition ») à « The 'H' Edition, », il n'a montré aucune autre intention de cesser d'employer les marques de commerce de Harley-Davidson. Je conclus que celle-ci a droit au jugement déclaratoire demandé et à une injonction permanente interdisant à M. Varzari de violer les marques de commerce de Harley-Davidson : *Pick c 11180475 Alberta Ltd (The Queen of Tarts)*, 2011 CF 1008 au para 54; *Loi sur les marques de commerce*, art 53.2(1).

[51] Je suis également convaincu que je devrais ordonner la remise ou la destruction des produits, de l'emballage, des étiquettes et du matériel publicitaire (y compris le retrait de toute référence en ligne au vélo « Harley Davidson Edition » ou « The 'H' Edition ») qui usurpent les marques de commerce Harley-Davidson. La destruction des produits peut inclure le démontage et n'empêche pas, par exemple, la réutilisation des pièces de vélos sous d'autres formes qui ne violent pas les droits de marque de Harley-Davidson.

(2) Les dommages-intérêts

[52] Harley-Davidson cherche à obtenir des dommages-intérêts compensatoires de 25 000 \$ pour chacune des sociétés demanderesses (soit un total de 50 000 \$), en se fondant sur l'atteinte à

ses droits de marque de commerce et la dépréciation probable de son achalandage. Elle fait remarquer que la Cour peut accorder des dommages-intérêts [TRADUCTION] « symboliques » (pas nécessairement [TRADUCTION] « minimales ») pour la perte de l'achalandage sans preuve d'un dommage réel : *Teavana Corporation c Teayama Inc*, 2014 CF 372 au para 39; *Pick*, aux para 49-52. Harley-Davidson évoque les 25 000 \$ accordés dans la décision *Trans-High* pour l'emploi non autorisé de marques déposées en association avec l'exploitation d'un magasin de détail, où la défenderesse a pareillement omis de reconnaître les droits de marque ou de participer au processus de la Cour : *Trans-High Corporation c Hightimes Smokeshop and Gifts Inc*, 2013 CF 1190 au para 26.

[53] Harley-Davidson souligne que M. Varzari proposait ses vélos à la vente pour 7 000 \$US, une somme importante. Comme il a déjà été souligné, le fait que ni la Cour ni Harley-Davidson ne sachent si M. Varzari n'a vendu aucun, a vendu une ou une centaine de ses vélos, ou quelle partie du prix de vente représente un bénéfice, découle de son absence de réponse à la présente procédure.

[54] Les dommages et intérêts, comme tous les aspects d'une demande en matière de marque de commerce, doivent être prouvés par le demandeur : *Patterned Concrete Industries, Inc c Horta*, 2014 CF 359 au para 4; *Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc*, 2020 CF 379 au para 208. Cela dit, et en laissant de côté la question de savoir si le terme [TRADUCTION] « symboliques » est approprié, la Cour a reconnu le caractère approprié de l'octroi de dommages-intérêts généraux pour des usurpations de marques lorsqu'un défendeur absent ou

non coopératif rendait difficile la preuve d'un dommage réel : *Pick*, au para 51; *Teavana*, aux para 39-41; *Kwan Lam c Chanel S de RL*, 2016 CAF 111 au para 17.

[55] Dans sa récente décision dans l'affaire *Biofert*, la juge McVeigh a, de façon utile, annexé un résumé des affaires tranchées par la Cour, dans lesquelles une « valeur globale et arbitraire » a été déterminée pour les dommages compensatoires lorsque la preuve était insuffisante pour quantifier les pertes dues à l'usurpation de marques : *Biofert*, aux para 208, 209, annexe B(1). Cette annexe, qui comprend certaines des affaires précitées, indique que l'affaire *Trans-High* invoquée par Harley-Davidson se situe à l'extrémité supérieure du spectre pour de telles affaires. Dans les circonstances de la présente affaire, je ne considère pas que l'approche « par cas » souvent utilisée dans les affaires d'usurpation, et décrite à l'annexe B(2) de *Biofert*, soit appropriée ou applicable, et Harley-Davidson n'a pas soutenu qu'il y avait de multiples « cas » en l'espèce.

[56] Dans chaque affaire, la Cour tente d'évaluer le préjudice réel causé à l'entreprise, à la réputation et à l'achalandage des demandeurs par l'usurpation de la marque, et fait de son mieux pour traiter les cas similaires de la même manière, dans la mesure du possible, en fonction du dossier de preuve dont elle dispose et des facteurs décrits dans la jurisprudence.

[57] Dans la présente affaire, je considère que les facteurs suivants tendent à suggérer un degré de préjudice plus élevé et donc une indemnité plus importante : l'usurpation de plusieurs marques Harley-Davidson par M. Varzari; l'intention claire d'exploiter l'achalandage de ces marques (même si cette intention semble être un « hommage » plutôt qu'une concurrence

directe); l'emploi des marques dans un secteur de produits particulier dans lequel Harley-Davidson a l'intention d'entrer (les vélos électriques); la poursuite de l'usurpation malgré les tentatives, par Harley-Davidson, de faire respecter ses marques; le défaut de répondre dans la présente procédure judiciaire et, donc, de fournir ainsi des renseignements pertinents à l'évaluation des dommages, ce qui incite à une inférence défavorable; le prix assez élevé du vélo électrique annoncé. D'autres facteurs parfois pris en compte pour augmenter le montant des dommages-intérêts, tels que l'usurpation répétée et le non-respect des ordonnances du tribunal, ne sont pas applicables en l'espèce.

[58] Je considère que les facteurs suivants tendent à suggérer un degré de préjudice moindre et une indemnité moins élevée : l'emploi des marques de commerce pour un seul produit plutôt que pour l'entreprise dans son ensemble; la tentative, quoique inadéquate, de M. Varzari de corriger sa conduite en changeant le nom de son vélo (dont il sera question plus loin dans l'examen des dommages-intérêts punitifs); la nature apparente de l'entreprise de M. Varzari, soit une petite boutique de vélos autorisée; l'absence de toute preuve de confusion réelle ou d'atteinte à la réputation au-delà de la perte de contrôle sur les marques. En ce qui concerne le premier de ces points, je souligne que l'affaire *Trans-High* invoquée par Harley-Davidson (où 25 000 \$ ont été accordés) concernait une entreprise qui employait la marque usurpée comme nom pour l'ensemble de son entreprise, comme c'était le cas dans *Pick* (où 10 000 \$ ont été accordés), *Teavana* (où 10 000 \$ ont été accordés) et *Toys « R » Us (Canada) Ltd c Herbs « R » Us Wellness Society*, 2020 CF 682 (où 15 000 \$ ont été accordés). En l'espèce, bien qu'il y ait peu d'éléments de preuve sur ce point, je crois pouvoir raisonnablement inférer de cette preuve que la

vente de ce vélo particulier ne semble pas constituer la totalité ou une partie particulièrement importante de l'entreprise de M. Varzari.

[59] En me fondant sur ces considérations, sur la preuve qui m'a été présentée et sur les affaires analysées, je conclus que 13 000 \$ en dommages-intérêts sont raisonnables, et j'accorderai cette somme à titre de dommages-intérêts.

[60] Harley-Davidson demande que des dommages-intérêts soient accordés à chacune des deux demandereses. Elle fait référence à une autre décision de notre Cour concernant Harley-Davidson, laissant entendre que les dommages-intérêts peuvent être multipliés pour reconnaître les droits du propriétaire de la marque et du titulaire de licence : *Harley-Davidson Motor Company Group, LLC c Manoukian*, 2013 CF 193 aux para 43, 45, citant *Louis Vuitton Malletier SA c Singga Enterprises (Canada) Inc*, 2011 CF 776 au para 134; *Oakley, Inc c Untel*, 2000 CanLII 15 963 (CF) aux para 12-13; *Louis Vuitton Malletier SA c Yang*, 2007 CF 1179 au para 43; voir aussi *Kwan Lam*, au para 17.

[61] Tant *Manoukian* que les affaires qu'elle a citées étaient des affaires de marchandises contrefaites qui traitaient, en partie, des considérations et notions particulières relatives aux indemnités minimales conventionnelles découlant de la tentative d'évaluer les dommages-intérêts de manière appropriée dans ces affaires : *Manoukian*, au para 40; *Singga*, au para 129; *Oakley*, aux para 12-13; *Yang*, au para 43; voir *Louis Vuitton Malletier SA c Wang*, 2019 CF 1389 au para 168. Je suis quelque peu préoccupé par l'application d'une approche tirée de ces affaires à la présente affaire, où l'évaluation des dommages-intérêts n'est pas liée au

préjudice découlant pour une marque de la contrefaçon d'un produit ou à la perte potentielle de ventes qu'un distributeur ou un titulaire de licence pourrait subir en conséquence. Je note également que, comme le juge Roy l'a souligné dans l'affaire *Wang*, l'affaire *Oakley* sur laquelle *Manoukian*, *Singga* et *Yang* s'appuient concernait des actions multiples avec des groupes de demanderesse multiples, et non des sociétés demanderesse multiples au sein d'une structure de société unique : *Wang*, aux para 131-133; *Oakley*, au para 1. Comme l'a fait remarquer le juge Roy, les décisions *Yang* et *Singga* (ou, à mon avis, *Manoukian*) n'indiquent pas clairement le fondement du doublement des dommages-intérêts accordés aux différentes sociétés membres d'un groupe de sociétés : *Wang*, aux para 149, 154, 158, 163.

[62] En l'espèce, les dommages-intérêts réclamés par Harley-Davidson et accordés ci-dessus sont une meilleure estimation fondée sur une évaluation des dommages causés à l'achalandage des marques de Harley-Davidson et une comparaison avec d'autres affaires dans lesquelles la Cour a tenté d'évaluer de tels dommages dans un contexte de non-contrefaçon. Les marques de commerce et l'achalandage connexe sont la propriété exclusive de H-D USA, LLC. Il n'est pas clair que Harley-Davidson Canada LP ait une réclamation distincte de dommages-intérêts pour l'atteinte à cet achalandage, et elle n'a pas établi de base indépendante pour sa propre réclamation de dommages-intérêts. Dans la mesure où la conduite de M. Varzari a porté atteinte à sa capacité de tirer profit de son statut de titulaire de licence au Canada, ce préjudice est pris en compte dans l'évaluation du préjudice causé aux intérêts de H-D USA, LLC en matière de marques de commerce.

[63] D'un autre point de vue, selon l'approche et le niveau de dommages-intérêts demandés par Harley-Davidson, le préjudice causé à Harley-Davidson et à ses marques de commerce découlant de la vente des vélos électriques de M. Varzari serait de 25 000 \$ si la société canadienne était propriétaire des marques de commerce canadiennes; de 50 000 \$ si (comme c'est le cas) ces marques étaient détenues par une autre société; de 75 000 \$ ou plus si Harley-Davidson avait deux titulaires de licence au Canada ou plus. L'évaluation raisonnable des dommages causés aux demandeurs identifiés par la conduite d'un défendeur ne consiste pas en une simple multiplication par le nombre de sociétés parties à la poursuite. Dans les circonstances, je ne considère pas qu'il soit approprié, en l'espèce, de doubler effectivement l'octroi de dommages-intérêts en fonction de la structure corporative par laquelle Harley-Davidson fait affaire au Canada : *Wang*, aux para 149, 154, 163. Je n'accorderai donc que la somme unique de 13 000 \$ en dommages-intérêts.

(3) Les dommages-intérêts punitifs

[64] Harley-Davidson demande des dommages-intérêts punitifs de 20 000 \$. Elle affirme que l'usurpation par M. Varzari était planifiée et délibérée, qu'elle s'est poursuivie pendant plus d'un an et qu'il n'a fourni aucune raison pour justifier l'adoption des marques de commerce de Harley-Davidson, si ce n'est de profiter de l'achalandage établi de Harley-Davidson. Elle décrit le changement de M. Varzari en « The 'H' Edition » comme une indication de sa conscience de l'usurpation, mais une réponse partielle et timide qui équivaut à une tentative de dissimuler sa faute. Elle souligne en outre l'absence de réponse de M. Varzari à ses lettres ou à la présente demande.

[65] Les dommages-intérêts punitifs sont réservés aux cas exceptionnels lorsqu'une conduite « malveillante, opprimante et abusive » représente « un écart marqué par rapport aux normes ordinaires en matière de comportement acceptable » et choque le sens de la dignité de la cour : *Whiten c Pilot Insurance Co*, 2002 RCS 18 au para 36. Divers facteurs peuvent éclairer l'enquête visant à déterminer si la conduite d'un défendeur mérite la sanction des dommages-intérêts punitifs : *Whiten*, aux para 112-113; *Singga*, au para 166. Dans le domaine de la propriété intellectuelle, des dommages-intérêts punitifs ont été octroyés en cas de conduite « inacceptable » ou « extrêmement répréhensible », ou lorsque le défendeur témoignait par ses actes d'un « mépris caractérisé des droits du demandeur ou des injonctions prononcées par le tribunal » : *Singga*, au para 168.

[66] Je ne considère pas que le comportement de M. Varzari, ou son omission de répondre à Harley-Davidson ou à la présente demande, constitue le type de comportement décrit dans *Whiten* et *Singga*. Ce que Harley-Davidson décrit comme une tentative de dissimulation d'un comportement répréhensible pourrait être considéré comme un effort (bien que peu enthousiaste) pour mettre fin à l'emploi inapproprié de la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON. Bien que M. Varzari ait obligé Harley-Davidson à consacrer du temps et de l'argent pour faire valoir ses droits, je ne considère pas que le comportement d'usurpation et l'absence de réponse soient suffisants dans ces circonstances pour être considérés comme un comportement malveillant, opprimant, abusif ou extrêmement répréhensible. Je conclus donc qu'il ne s'agit pas d'un cas approprié pour octroyer des dommages-intérêts punitifs.

(4) Les dépens

[67] Harley-Davidson cherche à obtenir des dépens élevés à l'égard de la présente demande. Je conviens qu'en tant que partie ayant gain de cause, et ayant été poussée à entamer et à mener à terme la présente demande par l'absence de réponse de M. Varzari à sa correspondance et à la procédure judiciaire, elle a droit aux dépens. Les avocats de Harley-Davidson ont déclaré que les frais avant l'audience s'élevaient à au moins 30 000 \$. Cependant, Harley-Davidson n'a pas présenté de preuve des frais qu'elle avait engagés ni déposé de mémoire de dépens ou d'autre pièce justificative pour sa demande, en dehors de la déclaration des avocats. Bien que l'affirmation des avocats en tant qu'officiers de la Cour soit acceptée, les réclamations de dépens, particulièrement celles qui sont substantielles ou élevées, devraient être appuyées par un mémoire de dépens ou d'autres éléments de preuve justifiant la somme réclamée.

[68] J'ai tenu compte de la nature et de l'étendue de la preuve et des arguments déposés par Harley-Davidson, de la nécessité de tenir une audience, étant donné l'absence de réponse de M. Varzari, et des facteurs énoncés à l'article 400 des Règles, notamment le résultat, les sommes apparemment en jeu, l'importance de la question en litige pour Harley-Davidson et la charge de travail nécessaire : paragraphe 400(3), *Règles des Cours fédérales*, DORS/98-106. Je conclus que l'adjudication de 23 000 \$ à titre de dépens est justifiée dans les circonstances actuelles.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1320-20

LA COUR STATUE :

1. La Cour déclare qu'Eli Varzari a, par la vente et/ou la publicité de vélos électriques portant des marques de commerce appartenant à H-D USA, LLC ou vendus en association avec celles-ci :
 - a) usurpé les marques déposées de H-D USA, LLC LMC649923; LMC640988; LMC528480; LMC980318, en contravention de l'article 20 de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - b) appelé l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de H-D USA, LLC, en contravention de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*;
 - c) employé les marques de commerce déposées de H-D USA, LLC LMC649923; LMC640988; LMC358497; LMC528480; LMC980318, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage qui s'y rattache, en contravention du paragraphe 22(1) de la *Loi sur les marques de commerce*.
2. Par les présentes, il est interdit de façon permanente à Eli Varzari, et à ses sociétés et entreprises, ainsi qu'à leurs dirigeants, administrateurs, employés, agents, partenaires ou ayants droit, d'effectuer les actions suivantes, que ce soit directement ou indirectement :
 - a) vendre, distribuer, faire de la publicité ou traiter de toute autre manière des produits ou des services en association avec une marque qui prête à confusion

avec les marques de commerce déposées de H-D USA, à savoir

LLC LMC649923; LMC640988; LMC358497, LMC528480 et LMC980318;

- b) appeler l'attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux de H-D USA, LLC;
- c) employer les marques de commerce déposées LMC649923; LMC640988; LMC358497; LMC528480; LMC980318 de H-D USA, LLC, d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage qui s'y rattache.

3. M. Eli Varzari devra remettre ou détruire sous serment tous les produits, emballages, étiquettes et tout le matériel publicitaire en sa possession, en son pouvoir ou sous son contrôle qui portent les marques de commerce déposées LMC649923, LMC640988, LMC358497, LMC528480 et/ou LMC980318 de H-D USA, LLC ou qui seraient autrement contraires au présent jugement, notamment par le retrait de ce matériel en ligne, conformément à l'article 53.2 de la *Loi sur les marques de commerce*.
4. M. Eli Varzari doit payer sans délai aux demanderesses, H-D USA, LLC et Harley-Davidson Canada LP, des dommages et intérêts pour un total de 13 000 \$.
5. H-D USA, LLC et Harley-Davidson Canada LP se voient adjuger les dépens de la présente demande, fixés à une somme forfaitaire de 23 000 \$ et payables immédiatement par M. Eli Varzari.

6. Toutes les sommes payables aux termes du présent jugement porteront intérêt après jugement au taux de 5 % par an, à compter de la date du présent jugement.

« Nicholas McHaffie »

Juge

Traduction certifiée conforme
C. Laroche, traducteur

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-1320-20

INTITULÉ DE LA CAUSE : H-D USA, LLC ET AL c ELI VARZARI

**AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 19 AVRIL 2021 À OTTAWA,
ONTARIO (TRIBUNAL) ET MONTRÉAL, QUÉBEC**

JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MCHAFFIE

**DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :** LE 17 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Camille Aubin
Cara Parisien

POUR LES DEMANDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robic LLP
Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES