

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PARACHUTE
N^O D'ENREGISTREMENT : LMC 251800

Le 18 février 2004, à la demande de G.U.C. Ltda of Columbia (la « requérante »), le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Remwest Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce susmentionnée (l'« inscrivante »).

La marque de commerce PARACHUTE est enregistrée pour un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Vestes, blousons, blazers, gilets, manteaux, chandails, pantalons, jeans, jupes, culottes, chemises, blouses, tuniques, shorts, tee-shirts, pyjamas, blousons d'entraînement, robes de chambre, imperméables, vestes de pluie, salopettes, maillots de bain, sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, fabriqués en tissus et en tricot, en cuir naturel et synthétique, en fourrure, en fibres synthétiques, en vinyle et d'autres matériaux synthétiques; ceintures, parapluies, chapeaux, gants, souliers, espadrilles, sandales, bottes, pantoufles, écharpes, foulards, mouchoirs, insignes et rubans décoratifs, bijoux, chaussettes, bas, affiches, chaises longues de pont, chemises, shorts et jupes de tennis, vestes de ski et pantalons de ski, blousons et vestes d'entraînement pour le jogging, pantalons pour le jogging, tee-shirts et shorts pour la gymnastique.

(2) Bourses et bagages, nommément polochons, petits sacs et valises de nuit.

Conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d'établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l'enregistrement, à un moment quelconque, au cours de la période de trois ans qui précède la date de l'avis, ou, dans la négative, la date où elle

a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente pour établir l'emploi, dans la présente affaire, se situe entre le 18 février 2001 et le 18 février 2004.

L'emploi en liaison avec des marchandises est décrit comme suit au paragraphe 4(1) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Le paragraphe 4(3) de la Loi prévoit des dispositions relatives à l'exportation des marchandises, mais elles ne s'appliquent pas en l'espèce.

En réponse à l'avis donné par le registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Harry Parnass, président de Parnass/Pelly Ltée, ancienne propriétaire inscrite et licenciée actuelle de la marque de commerce déposée. Seule l'inscrivante a présenté des observations écrites; aucune des parties n'a sollicité la tenue d'une audience.

M. Parnass relate l'historique de sa société et déclare que lui et son associé, Nicola Pelly, ont fondé la société en 1977. M. Parnass est président de la société depuis cette date. Le 1^{er} septembre 1983, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, Parnass/Pelly a cédé à Remwest Limited tous ses droits, titres et intérêts dans la marque de commerce PARACHUTE. Parnass/Pelly a obtenu une licence perpétuelle, libre de redevance et pouvant donner lieu à l'octroi de sous-licences, lui permettant d'employer la marque de commerce PARACHUTE au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

M. Parnass affirme que Remwest contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises liées à la marque de commerce PARACHUTE; depuis 1983, Parnass/Pelly a continuellement présenté à Remwest Limited des croquis, des photos, des échantillons, des images des magasins et des coupures de journaux montrant les produits PARACHUTE, afin de permettre à Remwest Limited de s'assurer que ses normes de qualité sont respectées. Étant donné qu'il n'est pas obligatoire qu'un contrat de licence soit sous la forme écrite pour les besoins de la procédure prévue à l'article 45, et que M. Parnass a affirmé qu'il y a contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises, je suis disposée à reconnaître que les exigences du paragraphe 50(1) de la Loi sont respectées; tout emploi de la marque en cause par Parnass/Pelly sera réputé être l'emploi de ladite marque par le propriétaire inscrit.

Il reste à déterminer si l'affidavit établit l'emploi de la marque de commerce sur certaines ou la totalité des marchandises énumérées dans l'enregistrement, conformément aux articles 4 et 45 de la Loi.

M. Parnass fournit un affidavit qui comporte un historique étoffé de la marque PARACHUTE au Canada et ailleurs dans le monde, ainsi que le détail des activités relatives à l'accroissement de l'achalandage et de la reconnaissance de la marque PARACHUTE au Canada. Le déclarant donne le détail de défilés de mode et de reportages qui, bien que nombreux au cours des deux décennies qui ont précédé la période pertinente, offrent peu d'intérêt en ce qui a trait à l'emploi de la marque de commerce sur les marchandises au sens de l'article 4 de la Loi.

M. Parnass affirme que la pratique normale du commerce de sa société consiste à dessiner et à vendre des vêtements portant la marque de commerce PARACHUTE. Il ajoute que sa société continue de vendre des vêtements de la marque PARACHUTE en stock au Canada, mais qu'elle s'est surtout concentrée sur son programme d'octroi de licences à de nombreuses compagnies canadiennes très en vue comme Le Château Ltée.

Au paragraphe 34, le déclarant affirme que sa société a vendu des vêtements en 2003 pour une valeur de gros de 17 650 \$; cependant, M. Parnass ne précise pas quelles marchandises ont été vendues ni si ces marchandises ont été vendues au Canada. Il semble également qu'une partie importante des stocks ait été écoulée dans le cadre de la prestation des services de consultation en création, et ce, en partie durant la période pertinente; cependant, là encore, rien n'indique que les services de création aient été exécutés au Canada ni que les vêtements qui leur sont liés y aient été vendus.

M. Parnass déclare (aux paragraphes 36 et 37) que Parnass/Pelly a conclu une entente de sous-licence avec le détaillant Le Château. Selon M. Parnass, la sous-licence accorde à Le Château le droit d'employer la marque de commerce en cause au Canada et aux États-Unis en liaison avec des [TRADUCTION] « robes pour femmes, vêtements de nuit pour femmes, hauts tissés pour hommes et femmes, pantalons et shorts pour hommes et femmes, blouses pour femmes, hauts en tricot unisexe, bagages, bourses et sacs à dos ». La sous-licence comportait des exigences en matière de contrôle de la qualité, notamment l'approbation par Parnass/Pelly de tous les dessins et échantillons ainsi qu'un droit d'inspection pour Parnass/Pelly. Selon cette entente, il semble que Le Château effectuait des études de marché au Canada pour les marchandises portant la marque PARACHUTE au moment de la production de l'affidavit. La pièce T, jointe en annexe, est une lettre du chef de la direction de Le Château, en date du 5 décembre 2003, dans laquelle il déclare que des études sont menées pour [TRADUCTION] « toutes les catégories » de marchandises, et que des études comparatives sont effectuées relativement aux stratégies de création et aux niveaux de prix. M. Parnass affirme que toutes les marchandises envoyées à Le Château portaient des étiquettes et des étiquettes volantes identiques à celles jointes en annexe comme pièce S.

Toutefois, déterminer quelles marchandises ont été envoyées à Le Château afin de servir d'échantillons dans le cadre des études de marché visées par l'entente de sous-licence pose problème. Je trouve l'expression « toutes les catégories » de marchandises contenue dans la pièce T trop vague pour pouvoir déterminer quelles marchandises prévues dans l'entente ont effectivement été utilisées pour les études de marché. Plus précisément, je

ne suis pas disposée à conclure qu'il faut interpréter « toutes les catégories » comme signifiant toutes les catégories de marchandises mentionnées dans l'entente de sous-licence en raison de la déclaration au paragraphe 37 selon laquelle M. Parnass aidait le chef de la direction de Le Château à concevoir des produits de marque PARACHUTE qui se vendront bien dans les magasins Le Château. À mon avis, cette dernière déclaration sous-entend que ce ne sont pas nécessairement toutes les marchandises énumérées dans l'entente, mais seulement quelques-unes, qui ont fait l'objet d'études de marché; il est donc impossible de conclure que des échantillons de toutes les marchandises mentionnées dans la sous-licence ont été envoyés à Le Château.

Les études de marché peuvent être considérées comme un transfert dans la pratique normale du commerce au sens de l'article 4 de la Loi, lorsqu'elles semblent s'inscrire dans la pratique courante des parties, et qu'elles sont effectuées au préalable ou en vue d'accroître les ventes dans la pratique normale du commerce (*Lin Trading Co. c. CBM Kabushiki Kaisha*, 21 C.P.R. (3d) 417; *ConAgra Foods, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co.*, 23 C.P.R. (4th) 49). Toutefois, comme rien n'indique quelles marchandises ont effectivement fait l'objet d'études de marché par Le Château, je ne suis pas en mesure d'établir qu'il y a eu emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec certaines marchandises énumérées dans l'enregistrement.

L'affidavit mentionne également (au paragraphe 38) une entente de sous-licence conclue avec 2945207 Canada Inc., le 10 décembre 2003, qui accorde à cette société le droit d'employer la marque PARACHUTE en liaison avec des jeans. Au moment où l'affidavit a été souscrit, il semble que 2945207 Canada Inc. n'avait pas encore commencé la distribution; M. Parnass affirme que 2945207 Canada Inc. avait tenu de nombreuses réunions avec les représentants d'importantes entreprises fabriquant des jeans au Canada afin de trouver un associé qui possède un réseau de distribution déjà en place, ce qui permettra la distribution de jeans PARACHUTE. Comme il n'y a manifestement pas eu vente de la marque de commerce en cause en liaison avec des « jeans », la question qui se pose est de savoir si ces faits constituent des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la marque de commerce en cause sur des « jeans ». Bien que

M. Parnass soutient que M. Lacombe, président de 2945207 Canada Inc., a rencontré à maintes reprises les représentants d'importantes compagnies fabriquant des jeans au Canada, je n'ai pas obtenu de détails concernant ces rencontres, notamment quand elles ont eu lieu, avec qui elles ont été tenues ou les problèmes rencontrés qui ont empêché la distribution de jeans. Faute de détails, je ne suis pas en mesure d'établir l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la marque de commerce en cause sur des « jeans ». (Les circonstances spéciales font l'objet d'un examen plus détaillé à la fin de la présente décision.)

M. Parnass affirme au paragraphe 39 que certaines des marchandises ont été envoyées comme échantillons au groupe American Apparel durant la période pertinente afin d'en accroître le commerce. Plus particulièrement, les marchandises mentionnées dans l'enregistrement en cause qui ont été envoyées comme échantillons sont les suivantes : [TRADUCTION] « vestes, pantalons, jupes, chemises, shorts, tee-shirts, imperméables, ceintures, parapluies, chemises de tennis, jupes de tennis, pantalons pour le jogging et polochons ». Cependant, je remarque que les produits ont été envoyés aux États-Unis et au Royaume-Uni en vue de réunions entre les représentants de ce groupe et l'inscrivante. En l'absence d'autres renseignements, je ne peux déduire qu'il y a eu transfert de la possession, voire vente, de ces marchandises au Canada au cours de la période pertinente. Par conséquent, j'estime que cette information est peu pertinente en ce qui concerne les questions dont je suis saisie.

Au paragraphe 31, M. Parnass affirme que, en mars 1993, il a conclu un contrat de coentreprise avec Peter Gabriel afin de concevoir et de commercialiser un large éventail de vêtements et d'accessoires. Il produit comme pièce Q des photos de tee-shirts, polochons et sacs à vêtements qui portent la marque de commerce et qui ont été distribués lors d'une réception après le concert de Peter Gabriel à Montréal le 28 novembre 2002. Bien qu'il soit manifeste que ces marchandises ont été données au Canada au cours de la période pertinente, contrairement aux études de marché susmentionnées, rien dans la preuve n'indique que les produits ont été donnés dans un contexte commercial. Des cadeaux et dons seuls n'équivalent pas à un emploi de la

marque de commerce dans la pratique normale du commerce (*Gowling Lafleur Henderson LLP c. Ameri-Court Enterprises Ltd.*, 47 C.P.R. (4th) 395; *Ports International Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, 79 C.P.R. (2d) 191). Le paragraphe 4(1) de la Loi implique une forme de paiement ou d'échange à l'égard des marchandises ou que le transfert des marchandises a eu lieu dans le cadre d'un marché (*Gowling, Strathy & Henderson c. Banque Royale du Canada*, 63 C.P.R. (3d) 322).

M. Parnass soumet comme pièce U la liste de ses marchandises en stock portant la marque de commerce PARACHUTE qui existait à la date de son affidavit. Cette pièce contient des photos montrant les marchandises concernées suivantes qui portent toutes des étiquettes ou des étiquettes volantes sur lesquelles figure clairement la marque de commerce en cause :

chemises, serviettes, chandails, blousons d'entraînement, pyjamas, jupes de tennis, polochons, robes de chambre, chemises de tennis, blousons, vestes de ski, culottes, imperméables, blouses, valises de nuit, ceintures, souliers, manteaux, vestes de pluie, blousons d'entraînement pour le jogging, blazers, vestes, gilets, jupes, pantalons, jeans, pantalons de ski, pantalons pour le jogging, tuniques, bas, parapluies, affiches, salopettes, tee-shirts pour la gymnastique, tee-shirts, sous-vêtements, petits sacs, maillots de bain, shorts, espadrilles et chapeaux.

En ce qui concerne les marchandises en stock énumérées ci-dessus, l'affidavit ne fournit aucune preuve de la vente ou du transfert de la possession de ces marchandises, mis à part les déclarations insuffisantes qui ont été examinées dans les paragraphes précédents relativement aux marchandises non spécifiées envoyées comme échantillons ou distribuées dans le cadre d'études de marché. Par conséquent, je ne peux conclure qu'il y a eu emploi sur certaines des marchandises mentionnées dans la pièce U.

Quant aux ventes de gros des stocks qui s'élevaient à 17 650 \$ en 2003 (paragraphe 34 de l'affidavit), ni l'affidavit ni les pièces n'indiquent s'il y a eu vente de « chacune » des marchandises. Comme je l'ai déjà dit, M. Parnass ne précise pas quelles marchandises en stock ont été vendues, ni si ces marchandises ont été vendues au Canada. Bien que

M. Parnass affirme que, dans le cadre des services de consultation offerts entre 1997 et 2003 (paragraphe 35), il y a eu des ventes à J Corp Inc. de marchandises PARACHUTE dans toutes les catégories en stock, là encore il n'y a aucune preuve claire et nette que ces marchandises ont été vendues durant la période pertinente, ou que ces ventes ont eu lieu au Canada. Compte tenu de ces ambiguïtés, je ne peux conclure que la marque de commerce en cause a été employée sur certaines marchandises en stock au Canada au cours de la période pertinente.

En ce qui concerne les « gants, sandales, bottes, pantoufles, écharpes, foulards, mouchoirs, insignes et rubans décoratifs, bijoux, chaises longues de pont, chaussettes, shorts de tennis, shorts pour la gymnastique et vestes d'entraînement pour le jogging », aucune preuve d'emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec ces marchandises n'a été produite, ni aucune déclaration n'a été faite en ce sens. Par conséquent, rien ne me permet de conclure que la marque a été employée en liaison avec ces marchandises.

Vu ma conclusion que la preuve est insuffisante pour respecter les exigences du paragraphe 4(1) de la Loi, il reste à établir si l'existence de circonstances spéciales permettrait de justifier le défaut d'emploi de la marque de commerce en cause. Bien qu'il semble que l'affidavit ne vise pas expressément à établir l'existence de circonstances spéciales qui justifierait le défaut d'emploi de la marque de commerce, il mentionne quelques faits qui démontrent des activités commerciales durant la période pertinente et qui méritent d'être examinés afin de déterminer s'ils constituent des circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi.

Il est bien établi en droit que les critères à examiner sont les suivants : la période de non-usage; les raisons du défaut d'emploi; et si le propriétaire démontre une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque dans un bref délai (*Harris Knitting Mills* (1985), 4 C.P.R. (3d) 488; *Ridout & Maybee c. A. Lassonde Inc.* (2003), 27 C.P.R. (4th) 559). Plus précisément, afin d'établir l'existence de « circonstances spéciales », il faut démontrer que la période de non-usage est attribuable à des forces extérieures

indépendantes de la volonté du propriétaire. L'expression « indépendantes de la volonté du propriétaire » s'applique à des « circonstances "spéciales", en ce sens qu'elles sont particulières ou anormales et que ce sont des personnes qui se livrent à un commerce déterminé qui les connaissent à la suite de l'entrée en jeu de certaines forces extérieures, distinctes des actes volontaires de l'un quelconque des négociants dans ce commerce » (*John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co.*, 25 C.P.R. (2d) 115, à la page 125). Dans l'arrêt *Harris Knitting Mills*, précité, la Cour a précisé à propos des « circonstances spéciales » qu'il doit s'agir de circonstances « qui ne se retrouvent pas dans la majorité des cas de défaut d'emploi d'une marque ». La Cour a ajouté :

Il est impossible de dire de façon précise ce que doivent être les circonstances dont parle le paragraphe 44(3) [45(3)] pour justifier le défaut d'emploi d'une marque. On peut cependant souligner l'importance à cet égard de la durée du défaut d'emploi et de la probabilité qu'il se prolonge longtemps; en effet, des circonstances peuvent justifier un défaut d'emploi pour un bref laps de temps sans pour autant justifier un défaut d'emploi prolongé. Il est capital, aussi, de savoir dans quelle mesure le défaut d'emploi est attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque plutôt qu'à des obstacles indépendants de lui. On ne voit pas bien pourquoi on excuserait le défaut d'emploi attribuable à la seule volonté du propriétaire de la marque.

En outre, en ce qui concerne l'« intention sérieuse » de reprendre l'emploi, le propriétaire doit fournir suffisamment de précisions afin de démontrer que des mesures concrètes ont été prises durant la période pertinente (*Messrs. Sim & Mc Burney c. Anheuser-Busch* (non publié) C.O.M.C. (11 avril 2007)). En général, l'intention d'employer une marque de commerce ne suffit pas à elle seule, mais doit être établie par des éléments factuels comme des bons de commande ou, à tout le moins, une date certaine de reprise (*Lander Co. Canada Ltd. c. Alex E. MacRae & Co.*, 46 C.P.R. (3d) 417).

En général, bien que M. Parnass décrive des activités continues relativement à la marque de commerce PARACHUTE, et bien qu'on puisse déduire de l'affidavit que des efforts

soutenus ont été faits afin de faire participer des détaillants à la vente des marchandises conçues par la société du déclarant durant la période pertinente, trop peu de détails ont été fournis pour qu'on puisse conclure que le défaut d'emploi sur les marchandises est attribuable à des forces extérieures indépendantes de la volonté de l'inscrivante. En outre, il n'a pas été prouvé que des ventes ont eu lieu à la suite des réunions ou des ententes de sous-licence. Par conséquent, je ne peux conclure que les activités décrites dans l'affidavit sont suffisantes pour établir une intention sérieuse de reprendre l'emploi. Dans l'ensemble, l'affidavit n'évoque aucun des critères servant à établir l'existence de circonstances spéciales, mis à part la mention de la recherche de distributeurs et de licenciés. Cette conclusion s'étend aux activités liées aux « jeans » examinées précédemment.

Compte tenu de ce qui précède, l'enregistrement LMC 251800 sera radié conformément aux exigences du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 31 JANVIER 2008

P. Heidi Sprung

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce