

PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : PARALLEL
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : 559460

Le 25 mai 2005, sur demande de Interkommerz Handels AG (la partie requérante), le registraire a fait parvenir un avis aux termes de l'article 45 à AZ3, Inc., alors propriétaire inscrite de la marque de commerce PARALLEL (la marque).

La marque est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : vêtements, nommément robes, jupes, chemises, blazers, vestes, pantalons, chandails, hauts, manteaux, combinaisons-pantalons et shorts; accessoires de mode, nommément lunettes, lunettes de soleil, bijoux et montres, ceintures et sacs, nommément sacs d'athlétisme, sacs de sport, bourses, sacs à main, bagagerie, sacs à bandoulière, et livres de poche; chaussures, nommément souliers sport, chaussures de soirée et chaussures habillées; vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons et chandails (les marchandises) et en liaison avec des services de vente de détail dans l'industrie du vêtement, des accessoires de mode et des articles chaussants (les services).

En réponse à l'avis du registraire, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de M^{me} Stacey Clafin ainsi que les pièces A à F à l'appui. Ni l'une ni l'autre partie n'a déposé des représentations écrites ni demandé la tenue d'une audience.

L'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en

liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, 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. En l'espèce, la propriétaire inscrite doit témoigner de l'emploi de la marque à un moment quelconque entre le 25 mai 2002 et le 25 mai 2005 (la période pertinente).

M^{me} Claflin indique qu'elle occupe, depuis 1999, un poste de technicienne juridique chez BCBG MAX Azria Group Inc. (BCBG), autrefois AZ3, Inc. Le 1^{er} mars 2005, le nom AZ3, Inc. a été changé pour BCBG. Le changement de dénomination sociale n'avait pas encore été enregistré à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada lorsque M^{me} Claflin a souscrit son affidavit (le 23 janvier 2006).

M^{me} Claflin fournit certains renseignements généraux quant à la chaîne des titres afférente au droit de propriété de la marque. Le 1^{er} décembre 2004, AZ3, Inc. a cédé la marque à MLA Mutibrands Holdings Inc. (MLA). L'auteur de l'affidavit a produit une copie de l'acte de cession, qui n'avait pas été porté au registre à la date où elle a souscrit son affidavit. Depuis, MLA a été enregistrée à titre de titulaire de la marque. La preuve soumise se rapporte à l'emploi de la marque au Canada par BCBG durant la période entre le 25 mai 2002 et le mois d'avril 2003 (la période indiquée), qui est comprise dans la période pertinente.

M^{me} Claflin déclare que la marque a été employée par BCBG au Canada au cours de la période indiquée en liaison avec des robes, jupes, chemises, blazers, vestes, pantalons, chandails, hauts, manteaux, combinaisons-pantalons et shorts (les marchandises de marque). Je constate que son

affidavit ne comporte aucune attestation d'emploi de la marque en liaison avec des accessoires de mode, nommément lunettes, lunettes de soleil, bijoux et montres, ceintures et sacs, nommément sacs d'athlétisme, sacs de sport, bourses, sacs à main, bagagerie, sacs à bandoulière et livres de poches; chaussures, nommément souliers sport, chaussures de soirée et chaussures habillées; non plus qu'en liaison avec des chemisiers (les marchandises exclues). L'affidavit ne mentionne rien non plus en ce qui concerne l'emploi de la marque en liaison avec les services. Aucune explication n'a été offerte quant au non-emploi de la marque en liaison avec les marchandises exclues et avec les services durant la période pertinente. Le certificat d'enregistrement LMC559460 sera modifié en conséquence.

M^{me} Claflin indique que durant la période indiquée, les licenciés de BCBG ont fabriqué les marchandises de marque en se conformant aux directives rigoureuses de BCBG, de telle sorte que cette dernière exerçait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques et la qualité de ces marchandises. Les licenciés envoyaient les marchandises de marque à BCBG, qui les vendait ensuite elle-même et les envoyait aux acheteurs. Au Canada, les marchandises étaient vendues à BCBG Max Azria Canada Inc., qui les revendait à son tour aux consommateurs finaux dans une boutique située à Montréal, au Québec.

Afin d'étayer son assertion d'emploi de la marque par BCBG en liaison avec les marchandises de marque durant la période indiquée, M^{me} Claflin a produit comme pièces les documents et objets suivants :

- rapports rétrospectifs des ventes qui incluent le numéro de facture et le bordereau de marchandises correspondant;
- étiquettes et vignettes;

sacs de plastique.

Les rapports rétrospectifs des ventes font état de trois factures préparées par BCBG à l'intention de BCBG Max Azria Canada Inc. durant la période indiquée. Celles-ci portent sur la vente de pantalons, blazers, chemises, robes, hauts, jupes, vestes et chandails. Elles ne font aucune mention de manteaux, de combinaisons-pantalons ni de shorts. Par conséquent, le certificat d'enregistrement LMC559460 sera modifié en conséquence.

M^{me} Claflin affirme que les marchandises de marque vendues au Canada portaient une étiquette et une vignette sur lesquelles figurait la marque, comme le montrent les échantillons soumis de ces étiquettes et vignettes. Elle déclare que les marchandises de marque vendues au Canada et affichant la marque étaient emballées dans des sacs de plastique sur lesquels la marque était imprimée. Elle termine son affidavit en avançant que le chiffre d'affaires des marchandises de marque s'est élevé à quelque 50 000 \$US au Canada durant la période indiquée.

L'article 45 prévoit une procédure simple et rapide dont le but est de débarrasser le registre du « bois mort », et le critère pour satisfaire à cette disposition est très peu exigeant [voir *Smith Lyons c. Vertag Investments Ltd.* (2000), 7 C.P.R. (4th) 557]. Compte tenu de la preuve exposée ci-dessus, je conclus que la titulaire, qui est maintenant MLA, a satisfait au fardeau que lui imposait l'article 45 de la Loi de prouver l'emploi de la marque au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec des pantalons, jeans, blazers, chemises, robes, hauts, jupes, vestes et chandails.

Conclusion

En conséquence, l'enregistrement doit être modifié de façon à ce que l'état déclaratif des marchandises énonce : « (1) Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, blazers, vestes, pantalons, chandails et hauts », et « (4) Vêtements pour femmes, nommément robes, jupes, pantalons et chandails »; la mention des autres marchandises et des services de vente de détail dans l'industrie du vêtement, des accessoires de mode et des articles chaussants sera supprimée, le tout conformément aux dispositions du paragraphe 45(4) de la Loi.

L'enregistrement qui porte le numéro LMC559460 sera modifié en conséquence, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 10 DÉCEMBRE 2007

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce