

TRADUCTION/TRANSLATION

PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : CHICO'S
NUMÉRO D'ENREGISTREMENT : LMC561683

Le 29 novembre 2006, à la demande d'ARTSANA S.P.A., la registraire a fait parvenir l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* à Chico's Retail Services Inc., propriétaire inscrit de la marque de commerce visée par l'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce CHICO'S est enregistrée pour emploi en liaison avec ce qui suit :

Marchandises : Vêtements pour hommes, nommément vestes, pantalons, chemises et hauts; et vêtements pour femmes, nommément jupes, pantalons, chandails, chemisiers, robes, chemises, hauts et vestes.

Services : Services de magasin de vente au détail de vêtements.

Selon 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 doit, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer 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 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 période pertinente pour établir l'emploi à un moment quelconque s'étend du 29 novembre 2003 au 29 novembre 2006.

L'emploi en liaison avec les 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.

L'emploi en liaison avec des services est décrit comme suit au paragraphe 4(2) de la *Loi sur les marques de commerce* :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

En réponse à l'avis de la registraire, l'inscrivante a produit l'affidavit de Michael Leedy, vice-président directeur et chef de la commercialisation de Chico's Retail Services Inc. (l'inscrivante) et Chico's FAS, Inc., la société mère. Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit, mais les deux parties étaient présentes à l'audience.

Monsieur Leedy explique que le propriétaire inscrit, Chico's Retail Services (Chico's), est une filiale en propriété exclusive de Chico's FAS, Inc. Chico's est un détaillant de vêtements qui a ouvert ses portes 1983 et qui possède plus de 500 magasins de vente au détail aux États-Unis. L'inscrivante exploite également une importante entreprise de vente par catalogue en ligne et par téléphone, et certains de ses clients habitent au Canada. Monsieur Leedy ne fait aucune affirmation d'emploi de la marque en liaison avec les « vêtements pour hommes » et aucun argument n'a été avancé à l'audience à l'appui de l'emploi de la marque visée par l'enregistrement en liaison avec des « vêtements pour hommes ».

Monsieur Leedy déclare qu'entre le 1^{er} janvier 2004 et le 31 décembre 2006, Chico's a reçu plus de 171 000 de visiteurs uniques provenant du Canada sur son site Internet. La pièce D est constituée d'imprimés du site de l'inscrivante qui montrent que les formulaires de commande des clients comportent des menus déroulants sur lesquels

figurent le Canada et ses provinces et territoires. Selon M. Leedy, des marchandises ont été envoyées au Canada pour la première fois le 5 juin 2000; un échantillon des catalogues envoyés au Canada pendant la période pertinente et portant la marque en question sont joints comme pièce G. Je constate que les catalogues indiquent que Chico's Retail Service est le propriétaire de la marque déposée CHICO'S. Sont également joints plusieurs échantillons de factures affichant la marque dans le haut des pages.

Il semble aussi que Chico's fasse beaucoup de publicité dans les publications imprimées; M. Leedy estime, selon les chiffres relatifs à la diffusion, que 5 % de ces revues sont distribuées au Canada. Des copies des annonces publiées pendant la période pertinente dans des revues telles que Elle, Glamour, Cosmopolitan, Family Circle, Vogue (pour n'en nommer que quelques-unes) sont jointes comme pièce F.

Monsieur Leedy ajoute qu'en janvier 2007 (2 mois après la fin de la période pertinente), la banque de données de Chico's comprenait plus de 40 000 clients dont la principale adresse était au Canada. Il semble que le chiffre d'affaire annuel brut pour les vêtements portant la marque au Canada dépassait les 185 000 \$ US pour chacune des trois années qui ont précédé la délivrance de l'avis prévu à l'article 45. Contrairement à la prétention de la partie requérante selon laquelle le nombre de clients en janvier 2007 (2 mois après la fin de la période pertinente) n'a pas d'importance, j'estime qu'il est raisonnable de conclure, vu l'ensemble de l'affidavit et les chiffres de ventes fournis pour le Canada pendant la période pertinente en particulier, qu'au moins un certain nombre des 40 000 clients canadiens devaient exister avant la date de l'avis prévu à l'article 45.

Vu les catalogues, les chiffres d'affaires, les publicités dans les revues et les chiffres relatifs à la diffusion fournis, je suis convaincue que l'inscrivante offrait et fournissait ses services au Canada pendant la période pertinente. Pour arriver à cette conclusion, je n'ai pas jugé nécessaire de me prononcer sur la question de la fiabilité des versions archivées des documents trouvées dans la « Wayback Machine » puisqu'il existe suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que la marque a été employée au sens du par. 4(2) de la *Loi* sans avoir à trancher la question.

En ce qui a trait à la question que soulève la partie requérante, c'est-à-dire que les commandes postales et les ventes réalisées par Internet ne constituent pas des services de vente au détail, je dois exprimer mon désaccord. Dans *Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1989), 24 C.P.R. (3d) 49 (C.F. 1^{re} inst.), où des marchandises, y compris des vêtements, ont été vendues à des Canadiens à la suite de commandes postales et téléphoniques, la cour a conclu que la marque de commerce était employée en liaison avec des « services de magasin de détail » au Canada. Chico's fournit des services semblables à ses clients canadiens et je ne vois aucune raison de ne pas conclure qu'il s'agit de ventes au détail à l'instar de la cour dans *Saks*.

Je passe maintenant à l'examen de l'emploi en liaison avec les marchandises. La pièce B est constituée d'étiquettes qui, selon M. Leedy, étaient cousues aux vêtements CHICO'S vendus pendant la période pertinente. Je constate que la marque de commerce en cause semble placée en évidence sur ces étiquettes. Par conséquent, je n'ai aucune difficulté à conclure à l'existence de la liaison nécessaire entre la marque et les marchandises, au sens du par. 4(1) de la *Loi*, au cours de la période pertinente.

La pièce C est constituée d'échantillons de factures et de bons de livraison établissant les ventes de vêtements à des clients canadiens. Ces factures ont trait aux ventes réalisées dans les 6 derniers mois de 2006. Bien que les renseignements concernant le client aient été caviardés pour des besoins de confidentialité, les destinations des livraisons sont visibles et il semble que toutes les marchandises énumérées sur les échantillons de factures ont été envoyées au Canada.

Les factures semblent se rapporter à des jupes, pantalons, chandails, chemises, robes et vestes, et bien qu'aucune blouse ne soit mentionnée sur les factures, M. Leedy explique que les blouses et les chemises sont désignés comme étant des chemises. Comme l'affidavit de M. Leedy démontre amplement que Chico's vend des blouses pour femmes (le catalogue et les publicités contiennent des photos de mannequins portant des blouses),

je suis disposée à accepter l'explication de M. Leedy et à conclure qu'une partie des ventes de chemises figurant sur les factures était probablement des ventes de blouses.

Comme l'a souligné la partie requérante, la seule facture qui se rapporte à des robes a été établie environ 10 jours (la commande est datée du 8 décembre et la livraison du 10 décembre 2006) après la période pertinente (29 novembre 2006). Il est bien reconnu qu'il ne suffit pas de dire simplement que la marque était employée à la date pertinente; toutefois, dans un cas comme celui-ci où l'ensemble de la preuve présentée est suffisant et où il y a plus qu'une simple allégation d'emploi même sans preuve directe d'une vente pendant la période pertinente, il est raisonnable de conclure que la marque a été employée (*Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr* (1987), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1^{re} inst.); *Les Importations Internationales Axeso Mode Ltée c. Fronsac Investment S.A.* (avril 2008), (non publiée, agent d'audience K. Barnett). L'affidavit dans son ensemble contient une déclaration claire d'emploi de la marque en liaison avec les robes, des chiffres d'affaires importants et des éléments de preuve qui établissent clairement que des robes figuraient dans les catalogues distribués au Canada pendant la période pertinente et qui, même s'ils ne constituent peut-être pas en eux-mêmes une preuve d'emploi, tendent à corroborer la déclaration d'emploi de l'auteur. J'estime raisonnable de conclure qu'une partie des chiffres d'affaires totaux seraient attribuables aux robes, et que la facture de décembre témoigne de la continuité des ventes de robes réalisées au Canada pendant la période pertinente, et non d'une vente symbolique ou fabriquée.

Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus qu'il y a eu emploi de la marque de commerce déposée au sens du par. 4(1) en liaison avec des « vêtements pour femmes, nommément jupes, pantalons, chandails, chemisiers, robes, chemises, hauts et vestes », ainsi qu'en liaison avec des « services de magasin de vente au détail de vêtements » au sens du par. 4(2) et de l'art. 45 de la Loi. L'enregistrement n° LMC505536 pour la marque CHICO'S sera donc modifié de façon à supprimer les « vêtements pour hommes, nommément vestes, pantalons, chemises et hauts » conformément à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 29 MARS 2009.

P. Heidi Sprung
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce

Traduction certifiée conforme
Mylène Borduas