



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 129

Date de la décision : 2025-06-16

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L'ARTICLE 45

Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Propriétaire inscrite : Chico's Brands Investments, Inc.

Enregistrement : LMC909,830 pour CHICO'S

LA PROCÉDURE

[1] À la demande de Fasken Martineau Dumoulin LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 21 novembre 2023, à Chico's Brands Investments, Inc. (la Propriétaire). L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer si l'enregistrement n° LMC909,830 pour la marque de commerce CHOCO'S (la Marque) a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement et énumérés ci-dessous (les Produits) à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis (la Période pertinente) :

[TRADUCTION]

(1) Bijoux.

(2) Articles chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures à talons compensés, chaussures à talons, chaussures sans talon, excluant les articles chaussants pour enfants et jeunes enfants et les articles chaussants particulièrement conçus pour les femmes enceintes.

[2] Si la Marque n'a pas été employée au Canada au cours de la période pertinente en liaison avec certains ou l'ensemble des Produits et si le défaut d'emploi n'est pas attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l'enregistrement de la Marque est susceptible d'être radié ou modifié en conséquence [article 45(3) de la Loi].

[3] Pour les raisons qui suivent, l'enregistrement sera maintenu.

ANALYSE

[4] Le but et l'objet de l'article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort » [*Black & Decker Corporation c Method Law Professional Corporation*, 2016 CF 1109 au para 12]. La preuve dans une procédure prévue à l'article 45 n'a pas à être parfaite; en effet, un propriétaire inscrit doit uniquement établir une preuve *prima facie* d'emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve est très bas; il suffit que la preuve établisse des faits à partir desquels une conclusion d'emploi peut logiquement être inférée [*Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc*, 2010 CF 1184 au para 9].

[5] En réponse à l'avis prévu à l'article 45, la Propriétaire a produit l'affidavit de Christine Munnelly, la vice-présidente principale, gestionnaire du groupe des marchandises et conception, de la Propriétaire. La preuve de M^{me} Munnelly est comme suit :

- la Propriétaire est un détaillant de vêtements et d'accessoires pour femmes fondé en 1983 sur l'île Sanibel, en Floride [Affidavit Munnelly, para 3];
- tout au long de la période pertinente, la Propriétaire a mis en marché, offert et vendu les Produits aux Canadiens par l'entremise de son site Web situé à *chicos.com/store* [para 7] et par l'entremise de catalogues expédiés par la poste aux consommateurs canadiens [para 12];
- le site Web de la Propriétaire arbore en évidence la Marque dans la bannière dans le haut de toutes les pages du site [para 10 et Pièce A], y compris sur les pages où les Produits sont sélectionnés pour l'achat [para 15, 16, 19 et 20 et Pièces D et E];
- les catalogues de la Propriétaire arborent la Marque sur la page couverture recto et verso et le site Web *chicos.com* sur chaque page de celui-ci [Pièces B et C].

[6] La preuve de M^{me} Munnelly est que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu ce qui suit au Canada, de la manière décrite ci-dessus :

- plus de 115 000 \$ en bijoux [Affidavit Munnelly, para 18];
- plus de 16 000 \$ en articles chaussants, y compris des souliers des bottes, des sandales, des chaussures à talons compensés, des chaussures à talons et des chaussures sans talon [para 21].

[7] La preuve de M^{me} Munnelly est suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec chacun des Produits. Il est bien établi que, lorsqu'un consommateur peut commander des produits d'un site Web qui arbore une marque de commerce, il y a emploi de cette marque de commerce en liaison avec les produits [voir *Fraser Milner Casgrain sencl c LG Electronics Inc*, 2014 COMC 232 au

para 22 (*LG Electronics*); voir également *Kirby Eades Gale Baker c Endress+Hauser Group Services AG*, 2021 COMC 284 au para 24 (*Endress+Hauser*)]. Pareillement, l'avis de liaison entre une marque de commerce et des produits peut être donné lorsque des clients commandent des produits à partir d'un catalogue où la marque de commerce figure à proximité immédiate des produits; l'avis de liaison se poursuit lors de la livraison des produits [*LG Electronics*, au para 21; voir également *Endress+Hauser*, au para 24]. La preuve établit à tout le moins un argument *prima facie* que les Produits ont été vendus par l'entremise du site Web et des catalogues de la Propriétaire et que la Marque a été associée aux Produits au moyen du site Web et des catalogues, comme l'exige la définition d'emploi en liaison avec les produits à l'article 4(1) de la Loi.

[8] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec chacun des Produits.

DÉCISION

[9] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
William Desroches
Manon Duchesne Osborne

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-03-20

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Nathan Piché

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Fasken Martineau Dumoulin LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP