



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 127

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 : LMC921,401 pour CHICO'S

[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 24 novembre 2023, à Chico's Brands Investments, Inc. (la Propriétaire). L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits et services visés par l'enregistrement et énumérés ci-dessous (les Produits et Services), si l'enregistrement n° LMC921,401 pour la marque de commerce CHICO'S (la Marque) a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis (la Période pertinente) :

[TRADUCTION]

Produits

(1) Accessoires en cuir, nommément sacs à main, sacs de voyage, mallettes, fourre-tout, mais expressément excluant les porte-bébés portés sur le corps, les sacs pour transporter des bébés, les sacs à dos pour transporter des bébés, les sacs d'école et les sacs à dos pour enfants, sacs à couches, et sacs spécialement adaptés pour les poussettes, les landaus, les poussettes pour bébés et les landaus pour bébés.

Services

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et d'accessoires, mais expressément excluant les sous-vêtements pour jeunes enfants, enfants et femmes enceintes, les vêtements pour jeunes enfants, enfants et femmes enceintes, les articles chaussants pour jeunes enfants et enfants, et les articles chaussants conçus spécifiquement pour les femmes enceintes, excluant également les porte-bébés portés sur le corps, les sacs pour transporter des bébés, les sacs à dos pour transporter des bébés, les sacs d'école et les sacs à dos pour enfants, sacs à couches, et sacs spécialement adaptés pour les poussettes, les landaus, les poussettes pour bébés et les landaus pour bébés; services de magasin de détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et d'accessoires, mais expressément excluant les sous-vêtements pour jeunes enfants, enfants et femmes enceintes, les vêtements pour jeunes enfants, enfants et femmes enceintes, les articles chaussants pour jeunes enfants et enfants, et les articles chaussants conçus spécifiquement pour les femmes enceintes, excluant également les porte-bébés portés sur le corps, les sacs pour transporter des bébés, les sacs à dos pour transporter des bébés, les sacs d'école et les sacs à dos pour enfants, sacs à couches, et sacs spécialement adaptés pour les poussettes, les landaus, les poussettes pour bébés et les landaus pour bébés.

[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 Services 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 Corp c Method Law Professional Corp*, 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 les éléments de preuve établissent 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 comprend ce qui 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 et offert les services de magasin de détail associés aux vêtements, aux articles chaussants, aux bijoux et aux accessoires aux Canadiens par l'entremise de son site Web situé à *chicos.com/store* [para 7 et 18 et Pièces A et E] et par l'entremise de catalogues expédiés par la poste aux consommateurs canadiens [para 11 et Pièces B et C];
- le site Web de la Propriétaire arbore en évidence la Marque dans la bannière dans le haut de toutes les pages du site [para 9 et Pièce A], y compris sur les pages où les Produits et d'autres vêtements, articles chaussants, bijoux et accessoires sont sélectionnés pour l'achat [para 14, 15, 18 et 19 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 plus de 205 000 \$ en accessoires de cuir au Canada, y compris des sacs à main, des sacs de voyage, des mallettes et des fourre-tout [Affidavit Munnelly, para 16]. Également, le site Web de la Propriétaire, présentant les Produits ainsi que d'autres vêtements, articles chaussants, bijoux et accessoires, a été visité par bien plus que 1 million de Canadiens au cours de la Période pertinente [para 20].

[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 à partir d'un site Web qui arbore une marque de commerce, on considère qu'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 lorsqu'un client passe une commande à l'aide d'un catalogue dans lequel la marque de commerce est affichée à proximité immédiate des produits, et que 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 mois 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] La preuve est également suffisante pour démontrer l'emploi de la Marque au cours de la période pertinente en liaison avec les Services. La preuve établit un argument *prima facie* que la Propriétaire a annoncé ses services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne aux Canadiens au cours de la Période pertinente au moyen de ses catalogues expédiés aux Canadiens par la poste et de son site Web qui était visité par les Canadiens. Les catalogues et le site Web de la Propriétaire arboraient en évidence la Marque. Bien que la preuve ne confirme pas expressément que des ventes de détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux et d'accessoires aient été réalisées (autre que des ventes des Produits démontrées dans l'Affidavit Munnelly), j'accepte que les Services étaient à tout le moins disponibles pour être offerts au Canada, à la lumière du fait que des commandes pour les Produits ont été acceptées et livrées au Canada [voir *Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc*, 2018 CF 778 au para 21]. La disponibilité des Services à exécuter au Canada, combinée à l'annonce des Services au Canada, est suffisante pour établir l'emploi de la Marque en liaison avec les Services [voir, par exemple, *Shift Law c Jefferies Group, Inc*, 2014 COMC 277 au para 13].

[9] 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 et Services.

DÉCISION

[10] 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

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