



## Office de la propriété intellectuelle du Canada

### **LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE**

**Référence** : 2025 COMC 128

**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** : LMC1,087,731 pour CHICO'S (stylisé)

### **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 20 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° LMC1,087,731 pour la marque de commerce CHICO'S (stylisé), reproduite ci-dessous (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) :

**chico's**

## **La marque de commerce CHICO'S (stylisé) (la Marque)**

[TRADUCTION]

### **Produits**

- 14 (1) Bijoux, montres.
- 18 (2) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; fourre-tout; sacs de voyage; tout ce qui précède exclut les porte-bébés, les sacs pour transporter les bébés, les sacs à dos pour transporter les bébés, les sacs d'école et les sacs à dos pour enfants, les sacs à couches et les sacs spécialement conçus pour les poussettes et les landaus.
- 25 (3) Blouses; cardigans; vestes en denim; jeans, nommément shorts et jeans; robes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; leggings; pantalons; ponchos; ruanas; chemises; shorts; jupes; chandails; vêtements de bain; tuniques; ceintures; vestes; pantalons d'intérieur; hauts, nommément blouses, hauts tricotés, débardeurs et tuniques; tout ce qui précède exclut les sous-vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, les vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, les articles chaussants pour nourrissons et enfants ainsi que les articles chaussants spécialement conçus pour les femmes enceintes.

### **Services**

- 35 (1) Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, de vêtements et de sacs à main; services de magasin de vente au détail de bijoux, de vêtements et de sacs à main; services de catalogue de vente par correspondance de bijoux, de vêtements et de sacs à main; tout ce qui précède exclut les services offrant des sous-vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, des vêtements pour nourrissons, enfants et femmes enceintes, des articles chaussants pour nourrissons et enfants, ainsi que des articles chaussants spécialement 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 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<sup>me</sup> 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 8] 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 les pages où les Produits sont sélectionnés

pour l'achat [para 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 56 et 57 et Pièces D à N];

- 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<sup>me</sup> Munnelly est que, au cours de la période pertinente, la Propriétaire a vendu ce qui suit au Canada :

- plus de 115 000 \$ en bijoux et montres [Affdavit Munnelly, para 18];
- plus de 205 000 \$ en accessoires de mode, y compris des sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main en cuir, fourre-tout et sacs de voyage [para 23];
- plus de 705 000 \$ en hauts tricotés et plus de 740 000 \$ en hauts de tissu, y compris des chemisiers, des chemises, des tuniques et des hauts, nommément des blouses, hauts tricotés, débardeurs et tuniques [para 28];
- plus de 375 000 \$ en cardigans et chandails [para 32];
- plus de 340 000 \$ en vestes et vestes en denim [para 36];
- plus de 445 000 \$ en jeans, nommément shorts et jeans [para 40];
- plus de 325 000 \$ en robes et jupes [para 44];
- plus de 16 300 \$ en articles chaussants, y compris des souliers, des bottes et des sandales [para 47];
- plus de 430 000 en pantalons, y compris leggings, pantalons, shorts et pantalons d'intérieur [para 51];
- plus de 205 000 \$ en accessoires de mode, y compris des ponchos, ruanas et ceintures [para 55];
- plus de 10 900 \$ en vêtements de bain [para 58].

[7] De plus, la preuve indique que le site Web de la Propriétaire a été visité par bien plus que 1 million de Canadiens au cours de la Période pertinente [para 63].

[8] La preuve de M<sup>me</sup> 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.

[9] 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, à tout le moins, la Propriétaire a annoncé ses services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de catalogue de vente par correspondance 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. La preuve établit que les services de magasin de détail de la Propriétaire étaient disponibles au Canada au cours de la Période pertinente, puisque de tels services ont en fait été fournis en livrant au Canada les Produits qui ont été commandés [voir *Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc*, 2018 CF 778 au para 21]. La disponibilité des Services 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].

[10] 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 des Services.

### **DÉCISION**

[11] 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