



LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

**Référence : 2018 COMC 67**

**Date de la décision : 2018-06-26**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

**DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE  
L’ARTICLE 45**

**TRANSPORT FOR LONDON**

**Partie requérante**

et

**STILES CLOTHIERS INC.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC432,883 pour la marque de  
commerce UNDERGROUND**

**Enregistrement**

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n° LMC432,883 de la marque de commerce UNDERGROUND (la Marque) appartenant à Stiles Clothiers Inc.

[2] La Marque est actuellement enregistrée en liaison avec les produits suivants

[TRADUCTION] :

(1) Vêtements, notamment jeans et pantalons décontractés, chemises et tee-shirts, chandails; vêtements d’extérieur, notamment vestes et manteaux.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu'il y a lieu de radier l'enregistrement.

#### LA PROCÉDURE

[4] Le 23 décembre 2015, 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) à Stiles Clothiers Inc. (la Propriétaire). L'avis a été donné à la demande de Transport for London (la Partie requérante).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire de fournir une preuve établissant qu'elle a employé la Marque au Canada à un moment quelconque entre le 23 décembre 2012 et le 23 décembre 2015 en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement. Dans le cas où la Marque n'avait pas été ainsi employée, la Propriétaire devait fournir une preuve établissant la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et les raisons de son défaut d'emploi depuis cette date.

[6] La définition pertinente d'« emploi » est énoncée à l'article 4(1) de la Loi, lequel est ainsi libellé :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] La procédure prévue à l'article 45 est considérée comme une procédure sommaire et expéditive ayant pour but de débarrasser le registre des marques de commerce qui ne sont plus en usage. L'expression « éliminer le bois mort » a souvent été employée pour décrire cette procédure [*Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd* (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1<sup>re</sup> inst)]. S'il est vrai que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1<sup>re</sup> inst); *Austin Nichols & Co c Cinnabon, Inc* (1998), 82 CPR (3d) 513 (CAF)], il n'en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l'enregistrement

pendant la période pertinente [*Uvex Toko Canada Ltd c Performance Apparel Corp*, 2004 CF 448, 31 CPR (4th) 270]. De simples allégations d'emploi ne sont pas suffisantes pour établir l'emploi [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)].

[8] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de John Stiles, souscrit le 29 avril 2016, accompagné des pièces A à G.

[9] Les parties ont toutes deux produit des observations écrites et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue dans cette affaire.

#### LA PREUVE

[10] M. Stiles est le président de la Propriétaire.

[11] M. Stiles atteste que, pendant la période pertinente, la Marque figurait bien en vue sur les présentoirs de vêtements en vente dans les magasins de la Propriétaire. Ces vêtements, atteste-t-il, comprenaient des jeans et des pantalons décontractés, des chemises, des tee-shirts, des chandails et des vêtements d'extérieur comme des vestes et des manteaux. Comme pièces A et B, il fournit des photographies de présentoirs de vêtements sur lesquels sont présentées des affiches qui, atteste-t-il, sont identiques à celles utilisées pendant la période pertinente.

[12] En plus de la Marque qui figure sur les présentoirs de vêtements, M. Stiles atteste que la Marque était également placée bien en vue sur les affiches des comptoirs de vente, les cartes d'entretien des vêtements et de programmes de fidélisation/récompenses, le papier de soie et les sacs pendant la période pertinente. Il atteste que les cartes d'entretien des vêtements, qui étaient couramment utilisées pendant la période pertinente, accompagnent les vêtements au moment de la vente; des instructions pour l'entretien des vêtements achetés y sont indiquées. Il atteste en outre que les clients ont utilisé des cartes de récompenses, dans le cadre d'un programme de récompenses en vigueur pendant la période pertinente, dans leurs achats futurs de vêtements. Il atteste que les vêtements vendus pendant la période pertinente étaient emballés dans du papier de soie arborant la Marque et placés dans des sacs arborant la Marque. À l'appui de ce qui précède, il fournit comme pièces C à G des photographies d'affiches de comptoir de vente, une carte d'entretien des vêtements, une carte de récompenses ainsi qu'une image du papier de soie et des sacs.

[13] M. Stiles conclut son affidavit en affirmant que, pendant la période pertinente, les affiches et le matériel d'emballage, présentés dans les pièces jointes à son affidavit, ont été employés en liaison avec un large éventail de vêtements, y compris des jeans, des pantalons décontractés, des chemises et des tee-shirts, des chandails, des vestes et des manteaux.

#### ANALYSE ET MOTIFS DE DÉCISION

[14] Les observations de la Partie requérante peuvent être résumées comme suit :

- La preuve n'établit pas l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée.
- La preuve n'établit pas que la Marque était liée aux produits au moment du transfert; et
- Il n'y a aucune preuve de transferts dans la pratique normale du commerce de vêtements de marque UNDEGROUND au Canada pendant la période pertinente.

[15] En ce qui concerne plus précisément la première observation générale susmentionnée, la Partie requérante soutient que la preuve illustrant l'emploi de la Marque, en combinaison avec d'autres éléments ainsi qu'il est indiqué ci-après, ne constitue pas une preuve d'emploi de la Marque, puisque l'emploi de l'élément graphique U constitue clairement la caractéristique dominante de la marque telle qu'elle est employée :



[16] La Partie requérante soutient en outre que le mot UNDEGROUND [souterrain] figure en lettres beaucoup plus petites et est intégré au logo, de sorte qu'il est visuellement impossible de séparer le mot du dessin. La Partie requérante cite des exemples dans lesquels il a été statué que l'emploi d'une marque de commerce en combinaison avec d'autres éléments ou comme partie intégrante d'une marque plus grande ne constitue pas un emploi de la marque telle qu'elle

est enregistrée [*Cassels Brock & Blackwell c Relton Corporation* [2003] COMC n° 6; et *Brouillette Kosie Prince c Andres Wines Ltd* (2004), 38 CPR (4th) 424 (CF 1<sup>re</sup> inst)].

[17] Quoi qu'il en soit, soutient la Partie requérante, l'emploi de la marque illustrée ci-dessus uniquement sur les affiches de magasin ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec les produits, puisque l'emploi de la Marque sur les affiches présentées au-dessus de marques de tiers constitue un emploi en liaison avec des services de magasin de détail, et non avec les produits eux-mêmes [citant *Batteries Plus LLC c Source (Bell) Electronics Inc* (2012), 107 CPR (4th) 469 (COMC)]. La Partie requérante soutient que M. Stiles n'explique pas l'origine ou la source des produits se trouvant sur les présentoirs ou les comptoirs, ni l'origine ou la source des produits qui étaient accompagnés de cartes d'entretien des vêtements, de cartes récompense, qui étaient emballés dans du papier de soie ou placés dans des sacs. De plus, la Partie requérante attire l'attention sur les photographies des pièces A et C, dans lesquelles la Marque ne figure pas sur les produits eux-mêmes, mais dans lesquelles on voit plutôt des marques de commerce de tiers, comme Diesel, qui figurent clairement sur les étiquettes ou l'emballage des produits. La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire ne présente pas en détail la nature des activités menées par la Propriétaire, comme la question de savoir si la Propriétaire fabrique et vend des vêtements de marque UNDERGROUND ou si la Propriétaire ne fait qu'importer ou revendre des vêtements arborant des marques de tiers. Par conséquent, soutient la Partie requérante, il semble que la Propriétaire fournisse des services de vente au détail dans le cadre desquels les produits vendus sont des produits arborant des marques de tiers [citant *Laverna GmbH & Co KG c Heather Ruth McDowell*, 2015 COMC 125].

[18] Enfin, en ce qui concerne les observations de la Partie requérante selon laquelle il n'y a aucune preuve de transferts dans la pratique normale du commerce des produits arborant la Marque, la Partie requérante soutient que l'affidavit Stiles ne fournit aucune information sur les ventes ni aucune facture ou autre preuve établissant des ventes réelles des produits au Canada pendant la période pertinente. Bien qu'elle reconnaisse qu'il n'est pas obligatoire de fournir des factures, la Partie requérante soutient que, en l'absence d'une telle preuve, la Propriétaire aurait dû fournir des chiffres de ventes (comme le volume des ventes, la valeur en dollars des ventes ou des détails factuels équivalents) pour permettre au registraire de conclure que des transferts dans la pratique normale du commerce ont réellement eu lieu au Canada pendant la période pertinente

relativement à *chacun* des produits visés par l'enregistrement [citant *John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co et al* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF); *Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1<sup>re</sup> inst); *1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79; *Gowling Lafleur Henderson LLP c Wertex Hosiery Incorporated*, 2014 COMC 193, au para 15; et *Guido Berlucci & C Srl c Brouillette Kosie Prince* (2007), 56 CPR (4th) 401 (CF), à la p 407].

[19] En conclusion, la Partie requérante soutient que, tout au plus, la preuve pourrait être suffisante pour établir l'emploi de la marque figurative en liaison avec des services de vente au détail.

[20] En revanche, la Propriétaire soutient que la Marque est employée en liaison à la fois avec les produits visés par l'enregistrement et avec les services, et il n'est pas nécessaire d'établir une distinction nette entre les deux. La Propriétaire soutient que, au moment de vendre des produits de tiers, les affiches arborent des marques de tiers lorsque les produits ne sont pas des produits de marque UNDERGROUND et que la Propriétaire n'est pas tenue de démontrer que les produits sont étiquetés pour établir l'emploi. La Propriétaire soutient que la présence de la Marque sur les présentoirs et les affiches, les cartes, le papier de soie et les sacs constitue [TRADUCTION] « un emploi de toute autre manière » au sens de l'article 4(1) de la Loi [citant *McMillan LLP c April Cornell Holdings Ltd*, 2015 COMC 111, au para 24].

[21] La Propriétaire soutient que la preuve produite dans le cadre de cette procédure présente des ressemblances avec la preuve produite dans l'affaire *McDowell c Laverana GmbH & Co KG*, 2016 CF 1276, dans laquelle la Cour a infirmé la décision de la Commission, soutenant que des [TRADUCTION] « conclusions contestées concernant les éléments de preuve » supposent [TRADUCTION] « des questions contentieuses » qui ne sont pas adaptées à une résolution dans le cadre de la procédure prévue à l'article 45. La Propriétaire souligne également que la Cour a expliqué que toute question de doute doit être résolue afin de confirmer le maintien de l'enregistrement de la marque de commerce. En l'espèce, la Propriétaire soutient que la présentation de la Marque sur les cartes d'entretien accompagnant l'achat, les cartes de récompenses, le papier de soie et les sacs donne à l'acheteur l'avis de liaison requis entre la

Marque et les produits et est suffisante pour établir l'emploi au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.

[22] Quant à la marque figurative, la Propriétaire soutient que, selon la jurisprudence, la partie dominante est le mot, que la taille de la lettre U n'est pas en cause et que le mot est clairement visible et constitue manifestement la partie dominante de la marque. La Propriétaire soutient en outre que le mot est séparé de la lettre U. Elle soutient que le test en matière de variation énoncé dans *Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF) étaye l'emploi de la Marque déposée en l'espèce, en ce sens qu'un consommateur non averti ne serait pas trompé quant à l'origine des produits. La Propriétaire mentionne également la décision *Honey Dew Ltd c Rudd*, 1928 CarswellNat 32 (C de l'É), indiquant que [TRADUCTION] « la ressemblance entre les deux marques doit être considérée tant sur le plan sonore que sur le plan visuel ». La Propriétaire établit en outre une analogie entre la présente espèce et l'affaire *Cassels Brock & Blackwell LLP c Sweet Creations Inc*, 2015 COMC 27, dans laquelle la marque de commerce SWEET CREATIONS a été maintenue malgré l'inclusion d'un élément graphique en arrière-plan.

[23] Enfin, en réponse aux observations de la Partie requérante quant à l'absence de preuve de transferts des produits dans la pratique normale du commerce, la Propriétaire soutient que l'affidavit présente suffisamment en détail la pratique normale du commerce de la Propriétaire. En outre, la Propriétaire soutient que, dans le contexte d'une telle procédure, la preuve fournie est adéquate et les détails relatifs à la quantité de ventes des produits et à la manière dont ces ventes ont été réalisées, au volume des ventes ou au nombre d'acheteurs ou de transactions ne sont pas nécessaires pour établir l'emploi dans la pratique normale du commerce [citant à l'appui *Sim & McBurney c Anchor Brewing Company*, 2003 CanLII 71164 (COMC)]. La Propriétaire soutient que, comme l'a souligné la Cour d'appel fédérale, il ne revient pas à la Cour ni au registraire de trouver et d'établir des normes définissant la pratique normale du commerce dans une industrie donnée [citant *Guido Berlucci & C Srl c Brouillette Kosie Prince*, 2007 CF 245; *Performance Apparel, supra*; et *Lapointe Rosenstein Marchand Melançon LLP c American Dairy Queen Corp*, 2014 COMC 186].

[24] La Propriétaire soutient en outre que M. Stiles a fait une déclaration d'emploi claire de la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec un éventail complet de vêtements visés par

l'enregistrement ». Plus précisément, la Propriétaire soutient que M. Stiles atteste que, pendant la période pertinente, [TRADUCTION] « chaque vêtement acheté était emballé dans du papier de soie présentant la marque UNDERGROUND bien en vue » et que [TRADUCTION] « tous les vêtements achetés étaient aussi placés dans des sacs sur lesquels la marque de commerce UNDERGROUND figure bien en vue ». Ces déclarations, soutient la Propriétaire, devraient être suffisantes pour permettre au registraire de conclure que la vente a été réalisée dans la pratique normale du commerce.

*La preuve établit-elle l'emploi de la Marque telle qu'elle est enregistrée?*

[25] Il est bien établi que, lorsque la marque de commerce telle qu'est employée diffère de la marque telle qu'elle est enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque a été présentée d'une manière telle qu'elle a conservé son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie International pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander, et il s'agit là d'une question de fait, si les [TRADUCTION] « caractéristiques dominantes » de la marque de commerce déposée ont été préservées [*Promafil, supra*].

[26] En l'espèce, je conviens avec la Propriétaire que le mot UNDERGROUND [souterrain] demeure clairement visible et dominant, malgré l'inclusion de l'élément graphique U proportionnellement plus gros. La Marque n'a pas perdu son identité et demeure reconnaissable malgré les différences, et les consommateurs ne seraient pas induits en erreur quant à la source des produits. En effet, un consommateur serait en mesure d'identifier plusieurs marques de commerce à la vue de la Marque telle qu'elle est employée, comme le logo U, UNDERGROUND et une marque composée des éléments UNDEGROUND et d'un dessin de U. Autrement dit, la Marque se démarque suffisamment dans la troisième marque mixte pour avoir une identité qui se distingue de l'ensemble.

[27] En ce qui concerne les décisions invoquées par la Partie requérante, celles-ci se distinguent clairement de la présente espèce. À titre d'exemple, dans *Relton, supra*, l'autre élément compris dans la marque de commerce telle qu'elle était employée n'aurait pas été perçu

comme une marque ou un logo distincts. Cet autre élément formait plutôt une partie dominante de la marque telle qu'elle était employée et modifiait non seulement la marque sur le plan visuel et sur le plan de la prononciation, mais il modifiait aussi l'idée suggérée par la marque. Dans *Andres Wines, supra*, la marque déposée a été jugée indifférenciable de l'élément graphique et n'était plus considérée comme une partie dominante de la marque telle qu'elle était employée.

*La preuve établit-elle que la Marque était liée aux produits au moment du transfert?*

[28] Comme je l'ai souligné ci-dessus, la Propriétaire cherche à invoquer la présentation de la Marque sur les affiches de magasin, les affichettes de comptoir, les cartes d'entretien des vêtements accompagnant l'achat, les cartes de récompenses, le papier de soie et les sacs comme donnant l'avis de liaison requis entre la Marque et les produits [TRADUCTION] « de toute autre manière » conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[29] Bien que la Propriétaire ait invoqué des affaires liées à l'avis de liaison donné entre une marque de commerce et des produits par d'autres moyens, chacune de ces affaires se distingue de la présente espèce. Plus particulièrement, dans le cas de la décision *April Cornell, supra*, il a été admis que la preuve démontrait que les produits maintenus dans l'enregistrement étaient des produits de la Propriétaire et n'étaient pas ceux d'autres entités arborant des marques de commerce de tiers. Je souligne que, au paragraphe 24 de cette dernière décision, les commentaires suivants qui ont été formulés à l'égard de telles circonstances uniques [TRADUCTION] :

Il est vrai que la présence d'une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate des produits au moment du transfert de la possession ou de la propriété de ses produits *peut* satisfaire aux exigences de l'article 4(1) de la Loi. Voir, par exemple, l'utilisation d'affichettes d'étagère, d'affichettes de comptoir et d'autres éléments d'affichage ou de présentation dans les affaires suivantes : *Loblaws Ltd c Richmond Breweries Ltd* (1983), 73 CPR (2d) 258 (COMC); *General Mills Canada Ltd c Procter & Gamble Inc* (1985), 6 CPR (3d) 551 (COMC); *Canadian Council of Professional Engineers c Randolph Engineering Inc* (2001), 19 CPR (4th) 259, p. 262 (COMC); *Lafco Enterprises Inc c Canadian Home Publishers*, 2013 COMC 44; *Fogler, Rubinoff LLP c Blistex Inc*, 2014 COMC 181. Chaque affaire doit cependant être jugée en fonction des faits qui lui sont propres et lorsqu'il s'agit de déterminer si avis de liaison est donné « de toute autre manière », le contexte est important. Par exemple, la question de savoir si d'autres marques de commerce sont présentes et, dans l'affirmative, s'il s'agit de marques de commerce de tiers, compte parmi les facteurs à considérer [voir, à titre

d'exemple, *Clark, Wilson c Myriad Innovative Designs Inc*, 2001 CanLII 37728 (COMC); et *Batteries Plus, LLC c La Source (Bell) Electronics Inc*, 2012 COMC 202]. En d'autres termes, la présence d'une marque de commerce sur une affiche qui se trouve à proximité immédiate de produits n'est pas nécessairement déterminante. En réalité, lorsqu'il s'agit de la vente de produits de tiers, elle est souvent non pertinente.

[30] En effet, dans l'affaire *April Cornell*, de nombreux produits ont été radiés de l'enregistrement en cause au motif que la preuve suggérait que les produits étaient des produits de tiers et non des produits du propriétaire.

[31] En ce qui concerne la décision plus récente *McDowell, supra*, qui présente des conclusions similaires à la décision *Positec Group Limited c Orange Works Kitchen & Home Corp*, 2017 COMC 141, j'estime qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans la preuve quant à la question de savoir si la Propriétaire tient des produits de tiers; clairement, des produits de tiers sont vendus dans les magasins de détail de la Propriétaire (selon les pièces A et C). En outre, la preuve en l'espèce n'inclut aucune étiquette volante arborant la Marque fixée aux produits, et M. Stiles n'atteste pas une seule fois que la pratique normale du commerce suppose des ventes des produits de la Propriétaire.

[32] Par conséquent, comme la preuve en l'espèce ne montre pas la Marque à proximité immédiate de produits autres que des produits de tiers, ou que la Propriétaire vend au détail ses propres produits, je ne suis pas disposée à admettre qu'un avis de liaison a été donné entre la Marque et l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement.

*Il n'y a aucune preuve de transferts dans la pratique normale du commerce de vêtements de marque UNDEGROUND au Canada pendant la période pertinente.*

[33] Bien que j'admette que la preuve dans son ensemble étaye le fait que des ventes de produits de tiers ont été réalisées dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire, compte tenu de ce qui précède, il n'y a aucune preuve que les produits de la Propriétaire ont été vendus. En outre, malgré le fait que fait M. Stiles atteste l'emploi de la Marque [TRADUCTION] « en liaison avec une gamme complète de vêtements visés par l'enregistrement », étant donné que la preuve démontre clairement que la Propriétaire vend au détail des produits de tiers, j'estime que les déclarations de M. Stiles constituent de simples allégations d'emploi de la Marque.

### *Conclusion*

[34] La preuve n'est pas suffisante pour établir que la Marque était liée à l'un ou l'autre des produits visés par l'enregistrement au moment du transfert. Compte tenu de cette conclusion, il n'y aurait eu aucune vente dans la pratique normale du commerce des produits visés par l'enregistrement liés à la Marque. Étant donné que l'existence de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d'emploi de la Marque en liaison avec les produits n'a pas été établie, la Marque sera radiée du registre.

### DÉCISION

[35] Compte tenu de ce qui précède, 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 radié selon les dispositions de l'article 45 de la Loi.

---

Kathryn Barnett  
Agente d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
Sophie Ouellet, trad.a.

**COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE  
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA  
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER**

---

**DATE DE L'AUDIENCE : 2018-02-13**

**COMPARUTIONS**

Macera & Jarzyna, LLP

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Norton Rose Fulbright Canada LLP

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE

**AGENT(S) AU DOSSIER**

Adele Finlayson

POUR LA PROPRIÉTAIRE  
INSCRITE

Mark Davis

POUR LA PARTIE  
REQUÉRANTE