



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 201

Date de la décision : 2025-10-27

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

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

Partie requérante : Gabriel Meets Apparel Inc.

Propriétaire inscrite : Perry Ellis International Europe Limited

Enregistrement : LMC659,729 pour penguin dessin

INTRODUCTION

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l'égard de l'enregistrement n° LMC659,729 pour la marque de commerce penguin dessin (la Marque) telle que reproduite ci-dessous :



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

[TRADUCTION]

(1) Petits articles en cuir, nommément étuis à CD, étuis à ANP, supports de téléphones cellulaires.

(2) Petits articles en cuir, nommément agendas, calendriers, carnets d'adresses, étuis à passeport.

(3) Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, porte-documents, portefeuilles, étuis à clés, sacs à dos.

(4) Petits articles en cuir, nommément ceintures; et (2) vêtements, nommément chemises tissées et en tricot, tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements de plein air, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, ceintures, cravates, maillots de bain, bonneterie, sous-vêtements, et articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l'enregistrement doit être maintenu en partie. Plus précisément, je conclus que les produits (1), (2) et (3) devraient être radiés de l'enregistrement, tandis que les produits (4) devraient être maintenus.

LA PROCÉDURE

[4] À la demande de Gabriel Meets Apparel Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi, le 5 septembre 2024, à la propriétaire inscrite de la Marque, Perry Ellis International Europe Limited (la Propriétaire).

[5] L'avis enjoignait à la Propriétaire d'indiquer, à l'égard de chacun des produits spécifiés dans l'enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l'avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis

cette date. En l'espèce, la période pertinente pour démontrer l'emploi est du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2024.

[6] La définition pertinente d'« emploi » en l'espèce est énoncée à l'article 4 de la Loi comme suit :

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] 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. Même si le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 est peu élevé [*Woods Canada Ltd c Lang Michener* (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^{re} inst)] et qu'il n'est pas nécessaire de produire une preuve surabondante [*Union Electric Supply Co Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce)* (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^{re} inst)], 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 décrits dans l'enregistrement pendant la période pertinente [*John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co* (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]. De simples affirmations d'emploi ne sont pas suffisantes pour démontrer l'emploi dans le contexte d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc* (1980), 53 CP (2d) 62 (CAF)].

[8] Lorsque le propriétaire n'établit pas l'« emploi », l'enregistrement est susceptible d'être radié ou modifié, à moins qu'il existe des circonstances spéciales qui justifient le défaut d'emploi.

[9] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a fourni l'affidavit de M^{me} Bernheim, souscrit le 4 février 2025, avec les Pièces A et B.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont présenté des observations à l'audience de la présente affaire.

LA PREUVE

[11] M^{me} Bernheim est la dirigeante des services juridiques de la Propriétaire. Elle affirme que la Propriétaire est une filiale de Perry Ellis International, Inc., une entreprise américaine de vêtements, de mode, de cosmétiques et de produits de beauté qui comprend un portefeuille de marques distribuées par plusieurs voies partout dans le monde.

[12] M^{me} Bernheim explique que l'entreprise se concentre principalement sur les vêtements sport et les vêtements décontractés, et qu'« Original Penguin » est l'une des collections de vêtements phares de Perry Ellis International, Inc. depuis 1955.

[13] M^{me} Bernheim affirme que les vêtements Original Penguin et les accessoires connexes sont vendus partout dans le monde, y compris au Canada, par l'entremise de voies de distribution pour la vente de détail, la vente en gros et le commerce électronique. Elle atteste qu'au Canada, les produits arborant l'image suivante d'un pingouin (qu'elle appelle la Marque PENGUIN) sont vendus par l'entremise du site Web *www.originalpenguin.com*. Elle affirme qu'à tout moment pendant la période pertinente, ce site Web était exploité et accessible aux personnes au Canada et offrait la livraison à des adresses au Canada [para 9].



[14] M^{me} Bernheim affirme que la Marque PENGUIN figure et figurait bien en vue pendant la période pertinente :

- dans l'en-tête de chaque page Web du site Web Original Penguin [para 12];
- tout au long du processus de paiement lorsqu'un client effectue un achat sur le site Web [para 13].

[15] À l'appui, elle fournit des captures d'écran représentatives des archives Internet Wayback Machine, datées d'entre 2021 et 2024 [Pièce 1]. Elle affirme que, comme le montrent ces captures d'écran, les produits offerts en vente sur le site Web arboraient bien en vue la Marque PENGUIN, y compris sur des chemises tissées et en tricot, des tee-shirts, des pulls d'entraînement, des vêtements de plein air, des vestes, des manteaux, des gilets, des pantalons, des shorts, des chandails, des chapeaux, des ceintures, des maillots de bain, des articles de bonneterie, des chaussures et des sandales [para 15].

[16] M^{me} Bernheim affirme que d'autres produits arborant la Marque PENGUIN, y compris des portefeuilles, des sacs à main, des sacs à dos, des cravates, des sous-vêtements et des espadrilles, ont également été offerts en vente sur le site Web Original Penguin et vendus au Canada pendant la période pertinente [para 17]. À l'appui, elle joint des images du site Web, qui, selon elle, sont représentatives de la manière dont la Marque PENGUIN figurait sur ces produits pendant la période pertinente [Pièce 2]. Je note que chacun de ces [TRADUCTION] « autres produits » identifiés par M^{me} Bernheim est présenté dans cette pièce.

[17] M^{me} Bernheim atteste que les produits sont également disponibles à l'achat au Canada par d'autres voies, y compris dans des magasins comme Golf Town et sur la plateforme de commerce électronique *Amazon.ca*, et ce, depuis plusieurs années, y compris pendant la période pertinente [para 10].

[18] M^{me} Bernheim atteste que les produits arborant la Marque PENGUIN qui ont été vendus au Canada pendant la période pertinente comprennent des chemises tissées et en tricot, des tee-shirts, des pulls d'entraînement, des vêtements de plein air, des vestes, des manteaux, des gilets, des pantalons, des shorts, des chandails, des chapeaux, des ceintures, des cravates, des maillots de bain, des articles de bonneterie, des sous-vêtements, des espadrilles, des chaussures, des sandales, des portefeuilles, des sacs à main et des sacs à dos [para 18]. À l'appui, M^{me} Bernheim fournit un tableau répertoriant les ventes unitaires sur le site Web vers des adresses au Canada pendant la période pertinente, ventilées par type de produit [para 19].

ANALYSE ET MOTIFS DE LA DÉCISION

[19] La preuve de la Propriétaire est silencieuse en ce qui a trait aux produits (1) et (2) visés par l'enregistrement, ainsi qu'à certains des produits (3) visés par l'enregistrement, à savoir [TRADUCTION] « porte-documents, portefeuilles, étuis à clés ». À l'audience, la Propriétaire a reconnu cette omission et a indiqué qu'elle cherchait uniquement à maintenir l'enregistrement en ce qui a trait aux autres produits (3) et aux produits (4). Par conséquent, les produits (1) et (2), ainsi que les produits (3) [TRADUCTION] « porte-documents, portefeuilles, étuis à clés » seront radiés de l'enregistrement. L'analyse qui suit n'examinera donc que les autres produits visés par l'enregistrement, à savoir les produits (3) [TRADUCTION] « Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, [...] sacs à dos » et les produits (4).

[20] En résumé, les principales observations de la Partie requérante sont les suivantes :

- Écart – La Partie requérante fait valoir que la Marque et la marque de commerce reproduite dans la preuve (la Marque PENGUIN) [TRADUCTION] « sont des dessins très différents qui ne peuvent pas être confondus l'un avec l'autre ».
- Aucune preuve de transferts/ventes – La Partie requérante allègue qu'il n'y a aucune preuve de ventes réelles. À cet égard, la Partie requérante note qu'il n'y a aucune facture pour des produits particuliers vendus en ligne.

[21] J'examinerai chacune de ces questions à tour de rôle.

L'emploi de la marque de commerce figurative PENGUIN constitue-t-il un emploi de la Marque telle qu'enregistrée?

[22] Par souci de commodité, j'ai reproduit la Marque telle qu'enregistrée et la Marque PENGUIN, tel qu'elle figure dans la preuve de la Propriétaire :

Marque telle qu'enregistrée	Marque PENGUIN figurant dans la preuve
	

[23] Comme indiqué ci-dessus, la Partie requérante fait valoir que la Marque et la Marque PENGUIN sont des dessins très différents qui ne peuvent pas être confondus l'un avec l'autre. À titre d'explication, la Partie requérante fait valoir que la Marque est une caricature d'un pingouin dans une position accroupie ressemblant davantage à celle d'un bébé pingouin, tandis que la Marque PENGUIN est une caricature d'un pingouin adulte allongé. En outre, et plus important encore, la Partie requérante soutient que la tête, le bec et les membres des pingouins dans chaque dessin sont tournés dans des directions opposées.

[24] La Propriétaire fait valoir que le droit en matière de marques de commerce n'exige pas la préservation de l'identité absolue d'une marque de commerce, et n'examine pas les différences minimales pour piéger le propriétaire d'une marque de commerce déposée agissant de bonne foi. La Propriétaire fait valoir qu'une certaine variation est acceptable et que le propriétaire d'une marque de commerce n'est tenu de préserver l'identité de la marque de commerce que pour conserver son caractère reconnaissable et éviter une confusion de la part des acheteurs non avertis.

[25] De plus, la Propriétaire fait valoir que le droit canadien n'incorpore pas une vision linéaire de l'enregistrement des marques de commerce, mais peut tolérer plusieurs variantes d'une marque [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF), à la p 71, cité dans *North Brewing Company Ltd c DLA Piper (Canada) SENCRL*, 2023 CF 1188, au para 41].

[26] La Propriétaire note en outre des affaires, comme en l'espèce, où, selon elle, les traits dominants des marques de commerce en question ont été préservés, et où il a donc été jugé que cela constituait un emploi des marques de commerce telles qu'enregistrées [voir *Montréal Production Inc et Harley-Davidson Motor Company, Inc*, 2023 COMC 164; *Mark Sumbulian c*

3074153 *Canada Inc*, 2022 COMC 135]. La Partie requérante fait valoir que ces affaires se distinguent de celle en l'espèce, en ce sens que les marques de commerce en question contenaient également des éléments nominaux distinctifs. Toutefois, la Propriétaire fait valoir que ces affaires demeurent néanmoins pertinentes, car il a été jugé que les éléments figuratifs constituaient des traits dominants des marques de commerce.

[27] La Propriétaire fait valoir que les différences entre la Marque figurative PENGUIN enregistrée et la Marque PENGUIN sont mineures, et que les traits dominants des deux dessins ont été préservés, à savoir un pingouin habillé de façon formelle portant un nœud papillon et un gilet boutonné, avec des nageoires et des pieds étendus vers l'extérieur ou écartés et une tête arrondie avec un bec. La Propriétaire fait valoir que le fait que le bec soit pointé dans des directions différentes dans les deux dessins est un changement mineur qui ne tromperait pas un acheteur non averti.

[28] La Propriétaire fait valoir que la position de la Partie requérante selon laquelle ces dessins sont [TRADUCTION] « très » différents n'est pas crédible et que la Partie requérante ne tient pas compte du critère juridique approprié, affirmant plutôt que les deux dessins [TRADUCTION] « ne peuvent pas être confondus l'un avec l'autre ».

[29] En règle générale, lorsqu'une marque de commerce telle qu'employée diffère de la marque de commerce telle qu'enregistrée, la question à se poser est de savoir si la marque de commerce a été employée d'une manière telle qu'elle n'a pas perdu son identité et qu'elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et la forme sous laquelle elle a été employée [*Canada (Registraire des marques de commerce) c Compagnie Internationale pour l'informatique CII Honeywell Bull* (1985), 4 CPR (3d) 523, à la p 525 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut se demander si les « traits dominants »

ont été préservés [*Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc* (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)]. La question de savoir si les différences entre les marques de commerce sont « à ce point minimales qu'un acheteur non averti concluerait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des marchandises ayant la même origine » [*CII Honeywell*, précité, à la p 525] est une question de fait.

[30] Je suis d'accord avec la Propriétaire et j'estime, comme il a été jugé dans *Promafil*, précité, que, même si les deux dessins sont différents, ils ne diffèrent qu'en raison de détails « insignifiant[s] ». À cet égard, je suis d'accord avec l'évaluation de la Propriétaire concernant les traits dominants de la Marque, et que ces traits sont préservés. Même si la direction de la tête du pingouin diffère, la tête du pingouin reste orientée de profil, et par conséquent, je considère cette différence comme mineure.

[31] Par conséquent, je considère que tout emploi établi de la Marque PENGUIN constitue un emploi de la Marque telle qu'enregistrée.

Y a-t-il une preuve suffisante de transferts des produits dans la pratique normale du commerce?

[32] La Partie requérante fait valoir que la preuve comprenant des imprimés de pages Web pour des produits arborant la marque de commerce, sans plus, est insuffisante pour démontrer l'emploi de la marque de commerce au Canada au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. La Partie requérante fait valoir que la simple affirmation qu'il y a eu des ventes au détail en ligne sans prouver qu'il y a eu des ventes réelles de produits particuliers de cette manière est insuffisante [citant *Plough*, précité, et *Kazar Group Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia c BCF SENCRL/BCF LLP*, 2024 FC 2075, au para 19].

[33] En outre, la Partie requérante fait valoir que l'affidavit affirme simplement que la Marque PENGUIN était présentée bien en vue tout au long du processus de paiement en ligne, sans aucun fait fournissant une explication pour le processus de paiement.

[34] En réponse, la Propriétaire fait valoir que l'affidavit de M^{me} Bernheim fournit une preuve de ventes des produits arborant la Marque PENGUIN au Canada pendant la période pertinente en termes de nombre d'unités vendues, ventilé par type de produit, depuis le site Web vers des adresses au Canada. La Propriétaire note qu'il est bien établi qu'il n'est pas obligatoire de produire des factures pour démontrer qu'il y a eu des transferts des produits dans la pratique normale du commerce; ce qui est requis, ce sont des affirmations de faits permettant de démontrer l'emploi, notamment en fournissant le nombre d'unités vendues pendant la période pertinente, qui est fourni dans l'affidavit de M^{me} Bernheim [citant *Gowling WLG (Canada) LLP c Northern Tool & Equipment Company, Inc*, 2021 COMC 286, au para 17; *Oyen Wiggs Green c Hung Gay Enterprises Ltd*, 2014 COMC 107, au para 11]. La Propriétaire fait valoir que ces affirmations de faits distinguent la présente affaire de la décision dans *Kazar* sur laquelle se fonde la Partie requérante.

[35] La Propriétaire fait valoir que la preuve comprend des images datées de la période pertinente qui montrent la Marque PENGUIN sur des [TRADUCTION] « chemises tissées et en tricot, tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements de plein air, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, ceintures, maillots de bain, chaussures et sandales ». La Propriétaire fait valoir que, lorsque des images des produits datées de la période pertinente ne sont pas disponibles, M^{me} Bernheim atteste que les images des produits provenant du site Web actuel sont [TRADUCTION] « représentatives de la manière dont la Marque PENGUIN figurait sur les

[portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, cravates, sous-vêtements et espadrilles] pendant la période pertinente ». En outre, la Propriétaire fait valoir que l'avis de liaison de la Marque et des produits est également fourni dans le cadre du processus de paiement en ligne. À cet égard, la Propriétaire fait valoir que M^{me} Bernheim fournit des déclarations solennelles selon lesquelles la Marque PENGUIN figurait bien en vue dans l'en-tête du site Web et tout au long du processus de paiement lorsqu'un client effectuait un achat sur le site Web.

[36] Je suis d'accord avec la Propriétaire que la preuve en l'espèce est suffisante, comme il a été jugé dans *Northern Tool & Equipment Company*, précitée, et *Hung Gay Enterprises Ltd*, précitée, pour démontrer qu'il y a eu, dans la pratique normale du commerce, des ventes de produits arborant la Marque au Canada pendant la période pertinente. À cet égard, M^{me} Bernheim a fourni des déclarations solennelles de faits claires concernant les transactions de vente (c'est-à-dire les moyens par lesquels les ventes ont eu lieu et les chiffres de vente ventilés par type de produit), ainsi que des images représentatives des produits vendus arborant clairement la Marque. En effet, il n'est pas nécessaire de produire des factures dans le cadre d'une procédure en vertu de l'article 45 [*Lewis Thomson & Sons Ltd c Rogers, Bereskin & Parr* (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1^{re} inst)], à condition qu'il y ait une preuve de transferts dans la pratique normale du commerce au Canada pendant la période pertinente [*John Labatt*, précité]. Il est accepté qu'une telle preuve peut prendre la forme de rapports de vente ou peut également être obtenue à l'aide de déclarations solennelles claires concernant les volumes de ventes, la valeur en dollars des ventes ou des données factuelles équivalentes [*1471706 Ontario Inc c Momo Design srl*, 2014 COMC 79]. En l'espèce, des déclarations de faits claires concernant les ventes de produits particuliers ont été fournies [voir *Central Transport, Inc c Mantha & Associé/Associates* (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)], et il n'y a aucune

preuve suggérant que ces ventes n'étaient pas de bonne foi. Par conséquent, j'accepte que les ventes attestées des produits énumérés ont eu lieu au Canada, dans la pratique normale du commerce, pendant la période pertinente.

[37] Enfin, la Partie requérante fait valoir que la preuve concernant les produits (3) ne montre pas que ces produits sont de [TRADUCTION] « Petits articles en cuir [...] » tels que définis dans l'enregistrement. En réponse, la Propriétaire fait valoir que M^{me} Bernheim fournit une déclaration solennelle dans son affidavit, au paragraphe 17, selon laquelle la preuve est *représentative* de la présentation de la Marque sur de tels produits. Toutefois, la Partie requérante note dûment que ces déclarations solennelles ne renvoient pas à de [TRADUCTION] « Petits articles en cuir », ou à des portefeuilles, sacs ou sacs à dos en cuir. En effet, ces déclarations renvoient simplement à des [TRADUCTION] « portefeuilles, sacs et sacs à dos », tout comme les chiffres de vente fournis au paragraphe 19 de l'affidavit de M^{me} Bernheim. En outre, les images représentatives de tels produits produites en preuve ne semblent pas être des articles en cuir, mais plutôt des produits fabriqués à partir d'autres matériaux, comme du polyester.

[38] Par conséquent, je n'accepte pas que la preuve démontre l'emploi de la Marque en liaison avec les produits (3) tels que définis dans l'enregistrement, à savoir de [TRADUCTION] « Petits articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, [...] sacs à dos ». Aucune circonstance particulière n'a été soulevée pour justifier l'absence d'un tel emploi.

[39] Par conséquent, au sens des articles 4 et 45 de la Loi, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque uniquement

en liaison avec les produits (4). L'enregistrement sera modifié en conséquence.

DÉCISION

[40] 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, et selon les dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié pour radier les produits (1), (2) et (3) de l'enregistrement. Par conséquent, l'état déclaratif des produits dans l'enregistrement se lira maintenant comme suit :

[TRADUCTION]

(4) Petits articles en cuir, nommément ceintures; et (2) vêtements, nommément chemises tissées et en tricot, tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements de plein air, vestes, manteaux, gilets, pantalons, shorts, chandails, chapeaux, ceintures, cravates, maillots de bain, bonneterie, sous-vêtements, et articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, sandales.

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

DATE DE L'AUDIENCE : 2025-09-23

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Sebastian Beck-Watt

Pour la Propriétaire inscrite : Erin Creber

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : PCK IP Lawyers PC

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.