

O P I C



C I P O

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE  
THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

**Référence : 2021 COMC 120**

**Date de la décision : 2021-06-14**

**[TRADUCTION CERTIFIÉE,  
NON RÉVISÉE]**

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

**Borden Ladner Gervais LLP**

**Partie requérante**

**et**

**Samsonite IP Holdings S.à.r.l.**

**Propriétaire inscrite**

**LMC418,575 pour SAMMIES**

**Enregistrement**

[1] À la demande de Borden Ladner Gervais 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, c T-13 (la Loi) le 19 décembre 2017, à Samsonite IP Holdings S.à.r.l. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement n° LMC418,575 pour la marque de commerce SAMMIES (la Marque). La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : [TRADUCTION] « Valises ».

[2] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits dans l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise 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 19 décembre 2014 au 19 décembre 2017.

[3] La définition pertinente d'emploi en l'espèce est énoncée à l'article 4(1) de la Loi comme suit :

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'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[4] En l'absence d'emploi tel que défini ci-dessus, conformément à l'article 45(3) de la Loi, la Marque est susceptible d'être radiée, à moins que l'absence d'emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[5] En réponse à l'avis du registraire, la Propriétaire a produit l'affidavit de Richard Andrew Lamb, un directeur de la Propriétaire, exécuté le 19 juillet 2018. Les deux parties ont déposé des représentations écrites. Seule la Partie requérante a demandé une audience et y était présente. L'audience s'est déroulée conjointement à l'égard de la procédure de radiation sommaire de l'enregistrement n° LMC729,678 (SAMMIES), pour laquelle une décision séparée sera prise.

[6] Dans son affidavit, M. Lamb affirme que les produits visés par l'enregistrement ont été vendus, et continuent de l'être, partout au Canada (para 2 et 3). Il fournit une liasse de pages de *Amazon.ca* (Pièce A), de *eBay.ca* (Pièce B) et de Kijiji (Pièce C). Certaines des pages ne portent pas de date, alors que d'autres portent une date ultérieure à la période pertinente. La Marque est présente dans les descriptions de produit de certains des articles montrés, lesquels sont décrits comme des sacs à dos, des sacs d'école, des sacs à voyage, des sacs marins et des bagages à main. Les articles montrés à la Pièce A semblent être offerts pour vente par « Samsonite », alors que les articles montrés à la Pièce B sont décrits comme étant d'occasion et semblent être offerts pour vente par des tiers. Les articles montrés à la Pièce C semblent également être offerts pour vente par des tiers. Certains articles ont des prix en dollars canadiens, alors que d'autres semblent être en devise étrangère.

[7] Rien dans la preuve fournie dans l'affidavit de M. Lamb ne porte une date qui correspond à la période pertinente et M. Lamb n'affirme également pas que la preuve est représentative de la façon dont les produits ou la Marque ont été présentés au cours de la période pertinente. Même si je devais accepter que la preuve soit représentative de la façon dont les produits et la Marque ont été présentés au cours de la période pertinente, la Propriétaire ne fournit aucune preuve de ventes ou de transferts. La Propriétaire fournit seulement la preuve que divers articles ont été offerts pour la vente, ce qui n'est pas suffisant pour montrer l'emploi en vertu de l'article 4(1) de la Loi [pour des constatations semblables, voir *Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cleaner's Supply Inc*, 2012 COMC 211, aux para 12 et 13] De plus, seuls les articles montrés à la Pièce A semblent être offerts par « Samsonite » et, des produits montrés, la Marque est seulement présentée avec les sacs à dos et les sacs d'école. Comme l'a souligné la Partie requérante, aucune information n'est fournie quant à la façon dont ces produits correspondent aux produits [TRADUCTION] « valises » visés par l'enregistrement. Je remarque également qu'aucune information n'est fournie concernant les tiers qui offrent des articles pour la vente aux Pièces B et C. En particulier, il n'y a aucune information concernant la pratique normale du commerce de la Propriétaire et si ces tiers font partie de la chaîne de distribution de ces produits [*Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd*, [1971] 4 CPR (2d) 6 (CF 1<sup>re</sup> inst), au para 39].

[8] Selon les constatations qui précèdent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l'emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l'enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi et la Propriétaire n'a fourni aucune circonstance spéciale qui excuse le défaut d'emploi de la Marque.

[9] Par conséquent, 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.

---

Bradley Au  
Agent d'audience  
Commission des oppositions des marques de commerce  
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme  
William Desroches

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

---

**DATE DE L'AUDIENCE** 2021-06-14

**COMPARUTIONS**

Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite

Peter Cooke

Pour la Partie requérante

**AGENTS AU DOSSIER**

Smart & Biggar LLP

Pour la Propriétaire inscrite

Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Partie requérante