

**INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : BACKPACKERS RESORTS CANADA & DESSIN  
ENREGISTREMENT N° : 459,953**

---

Le 3 novembre 1999, à la demande de VIP Backpackers Resorts International Pty Ltd., le registraire a adressé un avis en application de l'article 45 à William James MacDonald, le propriétaire inscrit de l'enregistrement de la marque de commerce ci-haut mentionnée.

La marque de commerce BACKPACKERS RESORTS CANADA & DESIGN (apparaissant ci-après) est enregistrée pour l'emploi en liaison avec les services qui suivent : l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique.



Monsieur MacDonald a déposé une lettre datée du 31 janvier 2000, accompagnée de documents en réponse à l'avis. Le demandeur a été informé par lettre officielle le 23 février 2000 que ce document était insuffisant aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. Il a été informé que la preuve devait être fournie au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle et devait illustrer, c'est-à-dire décrire l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services en tout temps entre le 3 novembre 1996 et le 3 novembre 1999. Si la marque de commerce n'a pas été employée, il devait indiquer la date où la marque de commerce a été employée pour la dernière fois et la raison du défaut d'emploi depuis ladite date. Le demandeur a été également informé que s'il désirait conserver l'enregistrement et n'était pas familier avec les dispositions de l'article 45, il serait préférable qu'il consulte un agent des marques de commerce possédant de l'expérience des procédures découlant de l'article 45 afin d'être adéquatement

conseillé. Des extraits des parties pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* et une copie des Règles de pratique relatives aux procédures de l'article 45 étaient annexés.

En conséquence, comme la lettre du 31 janvier 2000 et les documents y annexés ne constituent pas une preuve fournie au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, il n'en sera pas tenu compte.

Cependant, le déposant a produit un document daté du 2 mars 2000 assermenté devant notaire.

Le document est reproduit ci-après :

Malheureusement, ce document est nettement insuffisant pour satisfaire aux dispositions de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, car il ne comporte qu'une vague allégation d'utilisation sans plus. Monsieur MacDonald se contente de déclarer que la marque de commerce est employée en liaison avec l'exploitation d'un établissement touristique, toutefois, il omet de

décrire l'emploi au sens de la définition d'une marque de commerce prévue à l'article 2 et l'emploi d'une marque de commerce prévu à l'article 4 de la Loi et omet d'illustrer son emploi au cours de la période pertinente, soit du 3 novembre 1996 au 3 novembre 1999. Le type de preuve offert est le même que ce qui a été produit dans l'affaire *Aerosol Fillers Inc., c. Plough (Canada) Ltd.*, 45 C.P.R. (2d) 194, confirmée à 53 C.P.R. (2d) 62, et jugée inacceptable par la Cour fédérale du Canada.

Dans la cause *Plough*, précitée, la Cour déclarait à la page 66 :

Ce que le paragraphe 44.(1) [maintenant 45(1)] exige est un affidavit ou une déclaration statutaire qui ne se limite pas à déclarer mais bien « démontrer », c'est-à-dire décrire l'emploi fait d'une marque de commerce dans le sens de la définition de marque de commerce à l'article 2 et de l'emploi à l'article 4 de la loi. Le paragraphe l'énonce clairement en précisant que la déclaration doit démontrer si la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacun des marchandises et services décrits dans l'enregistrement et, si tel n'est pas le cas, il faut indiquer la date du dernier emploi et la raison du défaut d'emploi de la marque de commerce depuis cette date. Le but visé ne se limite pas à informer le registraire que le propriétaire inscrit ne désire pas abandonner l'enregistrement mais de fournir à ce dernier tous les détails entourant l'emploi présent de la marque de commerce afin qu'il puisse se faire une opinion, tout comme la Cour en appel, et qu'il puisse exercer le pouvoir découlant du paragraphe 44.(3) [maintenant 45(3)]. Il n'y a pas de place pour les propriétaires inscrits qui tiennent à tout prix à conserver leur enregistrement nonobstant le fait que la marque de commerce n'est plus employée du tout ou n'est pas employée en liaison avec certaines des marchandises faisant l'objet d'un enregistrement.

Le type de preuve exigé dans ce contexte est le type de preuve dont il est fait mention au paragraphe 4(2) de la Loi.

Le paragraphe 4(2) de la Loi dit : « Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services ».

Le déposant n'a pu, en l'espèce, démontrer par exemple la manière dont la marque de commerce est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ses services, savoir l'exploitation d'un établissement touristique à tout moment entre le 26 novembre 1996 et le 26 novembre 1999.

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de fournir une quantité faramineuse de preuves, l'affidavit doit

tout de même contenir des faits suffisants ou une preuve documentaire suffisante permettant de conclure que la marque de commerce a été employée au cours de la période pertinente. Dans le cas présent, nous n'avons ni fait ni preuve documentaire admissible. Tout ce que nous avons est une simple allégation d'emploi sans plus.

Je dois ajouter que le déposant a tenté de présenter une preuve au moyen d'observations écrites, mais il a été informé par lettre le 19 février 2001 que cette preuve serait écartée.

Pour ces raisons, je conclus que le déposant a fait défaut de fournir une preuve au moyen d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle montrant l'emploi de la marque de commerce en liaison avec les services au cours de la période pertinente et l'enregistrement de sa marque de commerce devrait être radié.

L'enregistrement n° LMC459,953 sera radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la *Loi sur les marques de commerce*.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 09 MAI 2001

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45