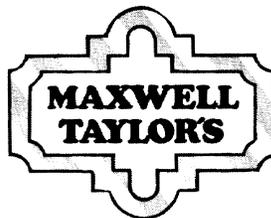


## TRADUCTION/TRANSLATION

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45  
MARQUE DE COMMERCE : MAXWELL TAYLOR'S ET DESSIN  
ENREGISTREMENT N° : 292,096

Le 24 août 2000, à la demande du cabinet Lapointe Rosenstein, le registraire a transmis un avis en application de l'article 45 à Maxwell Taylor's Grill Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

La marque de commerce MAXWELL TAYLOR'S et le dessin correspondant (reproduit ci-dessous) sont enregistrés pour emploi en liaison avec les services suivants : « services de restauration ».



Aux termes de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun de services que spécifie l'enregistrement, d'indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis, et sinon, d'indiquer la date à

laquelle la marque a été ainsi employée pour la dernière fois et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.

En réponse à l'avis, on a produit l'affidavit de Robert F. Beeson, accompagné d'un certain nombre de pièces. Seule la partie demanderesse a déposé des observations écrites. La tenue d'une audience n'a pas été demandée en l'espèce.

Dans son affidavit, M. Beeson déclare que le marque de commerce a été pour la première fois employée en 1983 lors de l'ouverture d'un premier restaurant à Edmonton. Un second s'est ouvert en 1988, et un troisième en 1995. D'après lui, ces restaurants ont toujours été exploités soit par celui qui était à l'époque propriétaire de la marque de commerce, soit par une personne agissant dans le cadre d'une licence accordée par le propriétaire de la marque. Il ajoute qu'à partir de 1995, le déposant a proposé de franchiser son enseigne, toujours sous cette même marque de commerce, et qu'il continue activement depuis lors à franchiser des restaurants à l'enseigne MAXWELL TAYLOR'S et le dessin correspondant, et cela sans interruption jusqu'à la date de son affidavit (22 février 2001). Il précise qu'en août 1995, Calgary Trail Grill Inc. a obtenu une licence d'exploitation pour le restaurant Calgary Trail, Jasper Avenue Grill Inc. a obtenu une licence afin d'exploiter le restaurant de l'avenue Jasper, et St. Albert Grill Inc. s'est vu accorder une licence en vue de l'exploitation du restaurant St. Albert. Auparavant, ces trois restaurants étaient exploités par le déposant.

Il ajoute qu'au début de 1996, la faillite d'une entreprise connexe obligea les trois restaurants à

fermer, les trois licenciés qui exploitaient alors ces restaurants déclarant faillite. Le restaurant de l'avenue Jasper a fermé en mars 1996, le restaurant St. Albert en avril 1996, et le restaurant Calgary Trail en juin 1996, mais l'enseigne demeura en place jusqu'en juin 1997, date à laquelle il devint clair qu'on ne parviendrait pas à assurer la réouverture de cet établissement. M. Beeson explique que les faillites n'ont eu aucune incidence sur le propriétaire de la marque de commerce et que le déposant de celle-ci n'entend aucunement abandonner la marque. Il ajoute que la marque de commerce est toujours inscrite sur la porte du bureau du déposant et figure sur le papier à lettre de l'entreprise. Il affirme que le déposant continue à proposer des franchises et entend reprendre l'emploi de la marque dès que pourront être prises les dispositions nécessaires.

Il ressort clairement de la preuve que la marque de commerce n'a pas été employée en liaison avec les services spécifiés à certaines époques de la période en cause, la question étant de savoir si ce défaut d'emploi était dû à des circonstances spéciales susceptibles de le justifier.

En ce qui concerne les circonstances spéciales justifiant le défaut d'emploi d'une marque de commerce, le critère applicable est posé dans l'affaire *RMC c. Harris Knitting Mills Ltd.* 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Il s'agit d'un critère à trois volets : la durée pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée; la question de savoir si les raisons pour lesquelles le propriétaire inscrit de la marque n'a pas employé celle-ci étaient indépendantes de sa volonté; et le point de savoir si l'on peut conclure à l'existence d'une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque à brève échéance.

En l'occurrence, la marque de commerce n'a pas été employée depuis juin 1996, c'est-à-dire depuis la fermeture du dernier restaurant. Par conséquent, lors de l'envoi de l'avis prévu à l'article 45, le défaut d'emploi durait depuis plus de quatre (4) ans.

En ce qui concerne la question de savoir si les raisons pour lesquelles le déposant n'employait pas la marque étaient indépendantes de sa volonté, je suis disposée à dire que la faillite des trois licenciés en 1996 constituait effectivement des circonstances indépendantes de la volonté du déposant. Cela dit, les licenciés ont déclaré faillite au début de 1996 et pourtant, le 22 février 2001, c'est-à-dire environ quatre ans et demi plus tard, le déposant n'avait toujours pas repris l'emploi de la marque. J'estime que M. Beeson n'est pas parvenu à expliquer de façon satisfaisante les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas reprendre l'emploi de la marque au cours de la période en cause et, faute de plus amples détails, je ne saurais dire que le défaut d'emploi de la marque de commerce jusqu'à la date de l'avis (c'est-à-dire le 24 août 2000) ainsi que jusqu'à la date de l'affidavit (c'est-à-dire le 22 février 2001) était uniquement dû à la faillite des licenciés.

M. Beeson affirme ensuite que le déposant a l'intention de reprendre l'emploi de la marque en liaison avec des restaurants dès que les dispositions nécessaires pourront être prises. Mais, il n'a pas offert la moindre précision quant aux mesures que le déposant aurait prises afin de recommencer à employer la marque, si tant est qu'il en ait prises. Je conclus par conséquent que le déposant n'a pas démontré que, avant la date de l'avis, il avait une intention réelle de reprendre l'emploi de la marque de commerce à brève échéance. M. Beeson n'a fourni aucun détail, ni aucune preuve documentaire démontrant les efforts ou les mesures engagés par le déposant, soit

pour trouver quelqu'un à qui il pourrait accorder une licence, soit pour reprendre lui-même l'emploi de la marque de commerce en question.

Cela étant, il n'a pas été démontré que le défaut d'emploi était dû à des circonstances spéciales le justifiant.

L'enregistrement n° 292,096 sera par conséquent radié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 31e OCTOBRE 2001.

D. Savard  
Agente d'audience principale  
Article 45