

# L'APPOSITION SUR UN PRODUIT D'UN AUTOCOLLANT AFFICHANT UNE MARQUE DE COMMERCE CONSTITUE UN EMPLOI DE CELLE-CI

Publié le 3 février, 2023

**Catégories:** [Perspectives](#), [Publications](#)

L'« emploi » d'une marque de commerce est une notion fondamentale de la *Loi sur les marques de commerce* [1] (la « **Loi** »). Cette notion est également au cœur de nombreuses éventualités régies par la *Loi*, y compris, par exemple, le droit à l'enregistrement [2], la violation [3], la dépréciation [4] et l'annulation d'enregistrements pour non-usage [5]. Dans la récente décision *GNR Travel Centre Ltd. c. CWI, Inc.* [6] (« **GNR c. CWI** »), la Cour fédérale a pu approfondir la question de savoir si l'affichage de la marque de commerce d'un détaillant sur un autocollant apposé sur un produit où figure déjà la marque de commerce d'un tiers constitue l'« emploi », au sens de la *Loi*, de la marque de commerce du détaillant en lien avec ce produit.

## Contexte

GNR Travel Centre Ltd. (le « **Demandeur** ») a présenté une demande d'enregistrement de la marque « GNR CAMPING WORLD & Design » illustrée ci-dessous (celle-ci étant la « **Marque de commerce** » et la demande, la « **Demande** »),



notamment afin de l'afficher sur des véhicules récréatifs et leurs pièces et accessoires (les « **Produits** »). La demande reposait sur le fait que la Marque de commerce était en usage au Canada en lien avec les produits depuis le 24 juillet 2008 ou une date antérieure.

De fait, il ressort de la preuve présentée par le Demandeur que, dans le cadre normal de l'exploitation de son entreprise, celui-ci vendait des Produits sur lesquels étaient apposés des autocollants portant la Marque de commerce depuis le 24 juillet 2008 ou une date antérieure.

Soulignons toutefois que les Produits vendus par le Demandeur provenaient tous de tiers, dont certains y avaient apposé leurs propres marques de commerce<sup>[7]</sup>.

CWI, Inc. (l'« **Opposant** ») s'est opposée à la Demande pour quelques raisons, dont une contravention à l'al. 30(v) de la *Loi*<sup>[8]</sup>. Plus particulièrement, l'Opposant alléguait que [traduction] « le Demandeur [...] n'avait pas employé pas la Marque de commerce au Canada en lien avec chacun des biens et services énoncés dans la Demande à compter des dates de première utilisation alléguées [...] Plus précisément, le demandeur ne vend pas sa propre marque de véhicules récréatifs et de pièces et d'accessoires connexes. La vente de produits par le Demandeur ne constitue pas un emploi de la Marque de commerce au sens des articles 2 et 4 de la *Loi*<sup>[9]</sup> ».

Nonobstant l'opposition de l'Opposant à la Demande, la Commission des oppositions des marques de commerce (« **COMC** ») a jugé que le Demandeur avait démontré avoir utilisé la Marque de commerce en lien avec les Produits depuis le 24 juillet 2008 ou une date antérieure<sup>[10]</sup>. Elle a par conséquent fait droit à la Demande en ce qui touche les Produits<sup>[11]</sup>.

L'Opposant a porté la décision de la COMC en appel devant la Cour fédérale.

## Question

La Cour devait répondre à la question suivante : bien que dans le cadre de son entreprise, le Demandeur vendait des Produits fabriqués par des tiers, le fait pour lui d'y apposer des autocollants affichant la Marque de commerce constitue-t-il un « emploi » de cette dernière en lien avec les Produits au sens de la *Loi*<sup>[12]</sup>?

## L'analyse de la Cour fédérale

Le par. 4(1) de la *Loi* prévoit que la question de savoir si une marque de commerce est « employée » en lien avec des Produits se pose au moment où ces derniers changent de mains dans la pratique normale du commerce. À ce moment, la marque de commerce est réputée employée en lien avec les produits si elle est : i) « apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués » ou ii) « 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<sup>[13]</sup> ».

En ce qui concerne les produits fabriqués par des tiers, le courant jurisprudentiel dominant enseigne que la marque de commerce d'un détaillant devrait normalement figurer de manière permanente sur un produit (par exemple en étant estampée, gravée ou cousue sur une étiquette) pour que le détaillant puisse à bon droit prétendre qu'il a « employé » sa marque de commerce en lien avec ce produit<sup>[14]</sup>. À l'inverse, si la marque de commerce est apposée sur le produit de façon « non permanente » (par exemple sur une étiquette de prix ou une étiquette volante), cela n'en constituera probablement pas un « emploi » en lien avec le produit au sens de

la *Loi* [15].

En l'occurrence, le Demandeur a démontré que des autocollants portant la Marque de commerce étaient apposés sur les Produits avant leur vente. Bien que le Demandeur ne fût pas le fabricant des Produits, chacun d'eux, à sa vente, portait un autocollant où figurait la Marque de commerce [16]. Comme il a été mentionné ci-dessus, la position de l'Opposant était que le fait pour le Demandeur d'apposer des autocollants affichant la Marque de commerce sur des produits fabriqués par des tiers ne constituait pas un « emploi » de celle-ci en lien avec les Produits, et que tout au plus, il pouvait s'agir d'un tel « emploi » seulement à l'égard de la vente de ces produits en elle-même [17]. La Cour, en désaccord avec l'argument de l'Opposant, a qualifié celui-ci [traduction] d'« interprétation trop restrictive de la *Loi* et de la protection qu'elle assure aux titulaires de marques de commerce [18] ». Ainsi, la Cour a jugé que le fait pour le Demandeur d'apposer des autocollants portant la Marque de commerce sur des Produits fabriqués par des tiers constituait un « emploi » de celle-ci en lien avec ces Produits.

### **Ce qu'il faut retenir**

La différence entre le placement permanent et non permanent de marques de commerce sur les produits d'une autre personne demeure essentielle à la question de savoir s'il y a « emploi » de ces marques en lien avec les produits au sens du régime canadien des marques de commerce. Or, l'emploi approprié d'une marque de commerce est essentiel à la conservation, par son propriétaire, des droits qui s'y rattachent. Il est donc essentiel de porter une attention particulière à la façon dont vos marques de commerce sont ultimement associées à vos produits, tout particulièrement lorsque ceux-ci sont fabriqués par un tiers.

[1] *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13.

[2] Voir l'art. 16(1) de la *Loi*.

[3] Voir les art. 19 et 20 de la *Loi*.

[4] Voir l'art. 22 de la *Loi*.

[5] Voir l'art. 45 de la *Loi*.

[6] *GNR Travel Centre Ltd. CWI, Inc.*, 2023 CF 2.

[7] *GNR CWI* au par. 47.

[8] Comme la Demande a été annoncée avant le 17 juin 2019, la *Loi* a été appliquée dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur, à cette date, de modifications touchant certains motifs d'opposition invoqués par l'Opposant dans *GNR CWT*.

[9] *GNR CWI* au par. 6.

[10] *GNR CWI* au par. 7.

[11] *GNR CWI* au par. 9.

[12] *GNR CWI* au par. 37.

[13] *GNR CWI* au par. 34.

[14] *GNR CWI* au par. 52.

[15] *GNR CWI* aux par. 43, 53 et 55.

[16] *GNR CWI* au par. 58.

[17] *GNR CWI* au par. 59.

[18] *GNR CWI* au par. 64.

par [Yue Fei](#) et [Pablo Tseng](#)

### **Mise en garde**

Le contenu du présent document ne fournit qu'un aperçu du sujet et ne saurait en aucun cas être interprété comme des conseils juridiques. Le lecteur ne doit pas se fonder uniquement sur ce document pour prendre une décision, mais devrait plutôt obtenir des conseils juridiques précis.

© McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2023