

La Cour d'appel fédérale confirme que les nouveaux propriétaires de marques de commerce n'ont pas à justifier une période de non-emploi



3 FÉVRIER 2026 6 MIN DE LECTURE

Expertises Connexes

- [Litige en matière de propriété intellectuelle](#)
- [Litiges](#)
- [Propriété intellectuelle](#)

Auteurs(trice): [Mat Brechtel](#), [Jenna Aljarrah](#), [Kevin Bushell](#)

Key Takeaways

- La Cour d'appel fédérale a précisé l'interprétation de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce* et conclu que, en l'espèce, les nouveaux propriétaires devaient justifier seulement six mois de non-emploi suivant l'acquisition.
- Selon la Cour, des circonstances spéciales peuvent justifier un non-emploi, ce qui permet d'utiliser la date de l'acquisition comme point de départ de l'évaluation.
- La décision offre une certitude commerciale aux nouveaux propriétaires de marques de commerce en réduisant le fardeau administratif qui leur est imposé à l'égard du non-emploi préalable à la vente.

La Cour d'appel fédérale a récemment rendu sa décision dans l'affaire *Comité interprofessionnel du vin de champagne c. Coors Brewing Company*^[1] et donné des directives concernant l'interprétation de l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*. La Cour a confirmé que les nouveaux propriétaires de marques de commerce ne sont pas obligés de justifier une période de non-emploi précédant l'acquisition de ces marques.

Dans cette affaire, le nouveau propriétaire était seulement tenu de justifier une période de non-emploi de six mois suivant l'acquisition des marques de commerce. Comme il s'affairait à satisfaire les exigences réglementaires et avait pris des mesures pour employer les marques de commerce durant cette période, la Cour a jugé qu'il y avait des circonstances spéciales justifiant le non-emploi.

Contexte

L'intimée, une société des États-Unis productrice de bière, a acquis trois marques de commerce aux termes d'une transaction d'une dizaine de milliards de dollars en octobre 2016; elle en est le propriétaire inscrit depuis cette date.

L'article 45 est un outil administratif qui sert à éliminer le « bois mort » du Registre des

marques de commerce. Il permet au registraire d'envoyer un avis aux propriétaires de marques de commerce enregistrées pour exiger qu'ils prouvent l'emploi des marques au Canada durant les trois années précédentes ou qu'ils fournissent les raisons de leur non-emploi. Conformément au paragraphe 45(3), en l'absence d'une preuve d'emploi, les marques de commerce sont radiées. Seules des « circonstances spéciales » peuvent justifier le non-emploi.

Les appelantes ont demandé au registraire d'envoyer des avis à l'intimée au titre de l'article 45 pour les trois marques de commerce enregistrées.

Affidavit de l'intimée

L'affidavit de l'intimée a confirmé que le dernier emploi des marques de commerce au Canada remontait à 2012. Cependant, l'intimée a également déclaré qu'elle avait acheté les marques de commerce en octobre 2016 et qu'elle comptait vendre des produits portant ces marques. Elle a affirmé que, malgré cette intention, l'ampleur de la transaction et les obstacles réglementaires à surmonter l'ont empêchée de commencer à employer les marques de commerce avant la date de l'avis donné au titre de l'article 45.

Motifs du registraire et de la Cour fédérale

Le registraire a examiné si le non-emploi était justifié par des circonstances spéciales à la lumière du critère établi dans l'arrêt *Scott Paper Limited c. Smart & Biggar*^[2].

Le critère repose sur l'examen de trois questions :

- la durée du non-emploi de la marque en cause
 - l'attribution ou non du non-emploi à des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit
 - l'intention ou non du propriétaire inscrit de reprendre l'emploi de la marque à court terme
- Selon le registraire, la période de non-emploi devait être calculée à partir de la date d'acquisition des marques de commerce, et non de la date de leur dernier emploi. Pour Coors, cela signifiait que seule une période de six mois de non-emploi devait être justifiée. En ce qui a trait à cette période, le registraire a conclu que le retard était indépendant de la volonté de l'intimée et que celle-ci avait l'intention sérieuse de reprendre l'emploi des marques de commerce sous peu.

Le registraire a souligné que le fait d'exiger du nouveau propriétaire d'une marque de commerce enregistrée qu'il justifie le non-emploi de la marque par l'ancien propriétaire s'avérerait un fardeau beaucoup trop lourd.

La Cour fédérale n'a pas trouvé matière à intervenir à l'égard de la décision du registraire, qu'elle a examinée selon la norme déférentielle de l'erreur manifeste et dominante à la lumière des éléments de preuve remis au registraire.

Motifs de la Cour d'appel fédérale

La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale et souligné qu'aucune règle rigide n'exigeait que la période de non-emploi à justifier commence à partir de la date du dernier emploi. Dans certaines circonstances, la date d'acquisition peut être utilisée comme point de départ pour l'évaluation des circonstances spéciales justifiant le non-emploi par un nouveau propriétaire^[3].

En citant sa récente décision dans l'affaire *Centric Brands Holding LLC c. Stikeman Elliott LLP*, la Cour a confirmé qu'une récente acquisition d'une marque de commerce entre deux parties sans lien de dépendance peut constituer une circonstance spéciale de sorte que, devant un avis donné en vertu de l'article 45, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de justifier le défaut d'emploi pour la période précédant l'acquisition^[4].

La Cour a estimé, tout comme la Cour fédérale, que la question de savoir si des circonstances spéciales s'appliquaient aux faits était une question mixte de faits et de droit à examiner selon la norme de l'erreur manifeste et dominante, et qu'il était raisonnable pour le registraire de conclure que des circonstances spéciales s'appliquaient.

Contrairement à l'affaire *Scott Paper*, dans laquelle le non-emploi avait perduré plusieurs années en raison d'un choix délibéré, la période de six mois dans l'affaire *Comité*, combinée aux contraintes réglementaires et aux mesures concrètes prises pour relancer les marques, appuyait la conclusion du registraire selon laquelle des circonstances spéciales s'appliquaient^[5].

Enfin, la Cour a réitéré que l'article 45 se veut une procédure sommaire et administrative dont l'objet est d'éliminer le « bois mort »; il ne se veut pas une voie pour effectuer un procès complet des faits et, par conséquent, le propriétaire n'a pas un fardeau de preuve très lourd.

Compte tenu du raisonnement ci-dessus, la Cour a rejeté l'appel et maintenu l'enregistrement au registre des trois marques de commerce.

Conclusion

Cette décision s'appuie sur le nombre croissant d'affaires dans lesquelles la Cour fédérale a reconnu que les acheteurs de marques de commerce sont dispensés de justifier un non-emploi préalable à la vente.

La Cour d'appel fédérale a confirmé qu'un nouveau propriétaire doit justifier le non-emploi seulement à partir de la date d'acquisition de la marque de commerce.

La décision favorise les nouveaux propriétaires de marques de commerce, offre une certitude commerciale et réduit le fardeau administratif lié à l'acquisition d'anciennes marques pour les propriétaires nouvellement inscrits qui comptent reprendre leur emploi après leur acquisition.

[1] *Comité interprofessionnel du vin de champagne c. Coors Brewing Company*, 2026 CAF 2 [*Comité*].

[2] *Scott Paper Limited c. Smart & Biggar*, 2008 CAF 129 [*Scott Paper*].

[3] *Comité*, paragr. 35–57.

[4] *Centric Brands Holding LLC c. Stikeman Elliott LLP*, 2025 CAF 161, paragr. 30.

[5] *Comité*, paragr. 83–84.