

Université de Montréal

Repenser le droit de marque

**Essai sur une approche fonctionnelle des marques
dans l'économie globale et numérique**

PAR

Florian Martin-Bariteau

Faculté de droit

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales
en vue de l'obtention du grade de docteur en droit (LL.D.)

31 août 2016

© Florian Martin-Bariteau, 2016

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Cette thèse intitulée :

Repenser le droit de marque

Essai sur une approche fonctionnelle des marques dans l'économie globale et numérique

présentée par :

Florian Martin-Bariteau

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Pr. Pierre Trudel,
Université de Montréal
Président-rapporteur

Pr. Vincent Gautrais,
Université de Montréal
Directeur de recherche

Pre Célia Zolynski,
Université Paris-Saclay
Examinatrice externe

Pre Teresa Scassa,
Université d'Ottawa
Membre du jury

Pre Aleksandra Kaminska,
Université de Montréal
*Représentante de la doyenne de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales*

Résumé

Repenser le droit de marque

Essai sur une approche fonctionnelle des marques dans l'économie globale et numérique

La marque, une des plus vieilles institutions sociales, a pris une importance inégalée au XX^e siècle devenant à la fois l'illustration de la globalisation moderne et un moyen d'expression tant culturelle que citoyenne. Aussi, depuis les années 1920, on s'interroge sur l'évolution des fonctions de la marque et du droit de marque. Les titulaires de droit ont notamment cherché à étendre leur protection au-delà des frontières initiales pour y inclure l'imaginaire de marque (*brand*) en se réappropriant indûment le langage de la propriété. Ce mélange des genres est venu perturber le difficile équilibre entre la protection des intérêts commerciaux et des libertés fondamentales.

À la lumière de la littérature historique, sémiotique et *marketing*, nous soumettons que l'imaginaire de marque a pris de l'ampleur tout en se détachant de la notion de marque. La rationalité de la marque et du droit de marque est restée attachée à leurs racines originelles à savoir la référence du public à une source. C'est autour de celle-ci que la protection s'opère et que la construction du régime juridique du droit de marque devrait être réalisée. Il convient ainsi de refondre le régime juridique du droit de marque autour de cette fonction d'origine.

Une reconstruction fonctionnelle de la notion de marque permet d'enligner le droit avec la diversité des marques dans la société moderne : tout ce qui est à même de référer le public à une origine devrait se qualifier au titre d'une marque. Cela permet notamment d'inclure de manière cohérente les hologrammes et les noms de domaine à l'édifice, outre les autres formes de marque encore inconnues.

Cette approche fonctionnelle permettra de surcroît de recentrer le droit de marque sur la notion de confusion du public. Il s'agit notamment d'abandonner le critère de l'emploi, tout en sortant les marques de la sphère du mercantile. Cette rationalité retrouvée offrira une ligne de protection flexible répondant aux enjeux démocratiques de protection de la liberté d'expression mais également à ceux du numérique en lien par exemple avec la publicité ou les mots-clics.

MOTS-CLÉS

Droit de marque – Approche fonctionnelle – Droit canadien – Droit de l'Union européenne – Droit des biens

Abstract

Rethinking Trademark Rights

An Essay on a Functional Approach to Marks in a Global and Digital Economy

Trademarks, one of the oldest social institutions, rose to a unique standing in the 20th century to become the symbol of modern globalization as well as a means of expression and activism. Since the 1920s, the evolution of the function of marks and trademark rights is discussed. Rights holders sought to extend their protection beyond the initial boundaries to include the marketing concept of brand through erroneous language and rhetoric of property, ownership and theft. Such propositions have disrupted the fragile and dynamic equilibrium between commercial interests and civil liberties.

Looking at History, Semiotics and Marketing, I argue that brands gained prominence, but took off from trademarks. The rationale for the latter and for trademark rights is still fundamentally rooted in the referential function to a source. The protection and the legal construction of trademark rights should only revolve around such a function. I therefore propose to recast trademarks' legal framework upon this function of origin.

Redelineating the concept of “mark” through a functional approach will align the law with the diversity and versatility of trademarks in modern societies: whatever serves a referential purpose should amount to a mark. This will notably offer a coherent scheme to include holograms or domain names, among future and unknown new means of reference.

This functional approach will also refocus mark rights on the standard of public confusion. I argue that the law should deviate from the standard of use, and understand marks out of the trade sphere. This rationale would offer a stringent but flexible framework that addresses issues of freedom of expression as well as those arising out of the digital world, e.g. advertisement and hashtags.

KEYWORDS

Trademark Right – Functional Approach – Canadian Law – European Union Law – Property Law

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Résumé | i |
| Abstract..... | iii |
| Table des matières..... | v |
| Principales abréviations..... | xi |
| Remerciements..... | xvii |
| Introduction générale..... | 1 |
| (a) Objectif de l'étude..... | 3 |
| (b) Une étude fonctionnelle du droit de marque..... | 3 |
| (c) Une étude de droit comparé dans un monde global | 6 |
| (d) Précisions méthodologiques et conventions terminologiques | 9 |
| (e) Présentation de l'étude..... | 11 |
| Chapitre 1. Approche fonctionnelle du droit..... | 13 |
| INTRODUCTION | 13 |
| 1.1. Approche fonctionnelle et rédaction..... | 23 |
| 1.1.1. Régimes fonctionnels | 23 |
| 1.1.2. Notions fonctionnelles | 29 |
| 1.1.2.1. Notions fonctionnelles et droit à texture ouverte..... | 29 |
| 1.1.2.2. Notions fonctionnelles et objectif d'indépendance technologique | 33 |
| (a) Ambiguïté du concept de « neutralité » technologique | 34 |
| (b) Indépendance technologique de la règle de droit..... | 36 |
| 1.2. Approche fonctionnelle et interprétation..... | 39 |
| 1.2.1. Interprétation fonctionnelle..... | 39 |
| 1.2.1.1. Construction jurisprudentielle de la règle de droit par sa fonction | 39 |
| (a) Détermination de la règle de droit..... | 39 |
| (b) Actualisation de la règle de droit | 44 |
| 1.2.1.2. Application de la règle de droit par équivalence fonctionnelle | 46 |
| (a) Approche théorique de l'équivalence fonctionnelle | 47 |
| (b) Approche juridique de l'équivalence fonctionnelle | 48 |
| 1.2.2. Relations avec les autres méthodes d'interprétation..... | 51 |
| 1.2.2.1. Relations avec l'interprétation téléologique..... | 51 |
| (a) Dimensions de l'interprétation téléologique | 52 |
| (b) Distinction de l'approche fonctionnelle | 54 |
| 1.2.2.2. Relations avec la méthode contextuelle | 57 |

| | |
|--|------------|
| 1.2.3. Méthode appliquée au droit comparé | 60 |
| CONCLUSION DU CHAPITRE | 65 |
| Partie I. Repenser l'origine du droit de marque | 67 |
| Chapitre 2. Origines perdues du droit de marque | 69 |
| INTRODUCTION | 69 |
| 2.1. Histoire de la construction socio-économique de la marque | 69 |
| 2.1.1. Évolution historique des marques comme signe d'origine | 70 |
| (a) Genèse des marques dans la Préhistoire et l'Antiquité | 70 |
| (b) Renouveau des marques au Moyen-Âge..... | 77 |
| (c) Développements au temps des corporations..... | 79 |
| (d) Développements au temps de l'héraldique..... | 84 |
| 2.1.2. Avènement du paradigme publicitaire des <i>brands</i> | 87 |
| (a) Nouveau paradigme publicitaire..... | 87 |
| (b) Concept économique de <i>brand</i> | 92 |
| (c) Un monde de <i>brands</i> : de l'unification à la subversion | 97 |
| 2.2. Histoire de la construction juridique du droit de marque | 102 |
| 2.2.1. Construction de la protection de l'origine en <i>common law</i> britannique..... | 103 |
| 2.2.1.1. Construction jurisprudentielle de la protection contre la confusion..... | 105 |
| (a) Principes héraldiques..... | 105 |
| (b) Développements en <i>common law</i> | 106 |
| (c) Développements en <i>equity</i> | 109 |
| 2.2.1.2. Consécration de l'action en <i>passing off</i> et du droit statutaire | 114 |
| (a) Développement du recours en <i>passing off</i> | 114 |
| (b) Développement du droit statutaire..... | 117 |
| 2.2.2. Construction de la protection de l'origine en droit civil postrévolutionnaire | 119 |
| (a) Droit français | 120 |
| (b) Droit belge..... | 122 |
| (c) Harmonisation communautaire..... | 123 |
| 2.2.3. Construction de la protection de l'origine en droit canadien..... | 125 |
| (a) Recours en <i>passing off</i> en <i>common law</i> canadienne..... | 125 |
| (b) Recours en commercialisation trompeuse en droit civil québécois..... | 127 |
| (c) Protections par le droit statutaire..... | 129 |
| CONCLUSION DU CHAPITRE | 132 |
| Chapitre 3. Origines volées du droit de marque | 135 |
| INTRODUCTION | 135 |
| 3.1. Qualification en <i>common law</i> | 143 |
| 3.1.1. Qualification malmenée | 144 |

| | |
|---|-----|
| 3.1.1.1. Critique du rattachement aux <i>properties</i> traditionnelles..... | 145 |
| 3.1.1.1.1. Critique du dévoiement terminologique..... | 145 |
| (a) De la sémantique à l'analogie absolutiste..... | 146 |
| (b) Critique du dévoiement terminologique..... | 149 |
| 3.1.1.1.2. Rejet de l'analogie au pouvoir du propriétaire sur sa chose..... | 151 |
| 3.1.1.2. Limites des rattachements alternatifs..... | 156 |
| (a) Limites des droits de monopole..... | 156 |
| (b) Limites des <i>torts</i> | 158 |
| 3.1.2. Qualification retrouvée..... | 161 |
| 3.1.2.1. Notion de <i>property</i> | 162 |
| 3.1.2.1.1. Concept de <i>Property</i> | 164 |
| (a) Détermination de la notion..... | 164 |
| (b) Critère de qualification..... | 166 |
| 3.1.2.1.2. <i>Property, properties</i> et <i>choses in action</i> | 172 |
| (a) Classifications des <i>properties</i> | 172 |
| (b) Classe résiduelle des <i>choses in action</i> | 173 |
| 3.1.2.2. Qualification des droits intellectuels en <i>choses in action</i> | 176 |
| (a) Qualification des droits intellectuels en <i>property</i> | 176 |
| (b) Classification des droits intellectuels en <i>choses in action</i> | 178 |
| 3.2. Qualification en droit civil..... | 182 |
| 3.2.1. Qualification malmenée..... | 183 |
| 3.2.1.1. Déconstruction de la qualification en droit de propriété..... | 185 |
| 3.2.1.1.1. Improbable argument sémantique..... | 187 |
| (a) Analyse du droit français..... | 188 |
| (b) Analyse du droit de l'Union européenne..... | 197 |
| (c) Analyse du droit européen..... | 201 |
| (d) Analyse du droit québécois..... | 204 |
| (e) Analyse du droit international..... | 206 |
| 3.2.1.1.2. Impossible opération de qualification..... | 208 |
| PROLÉGOMÈNES. Origine révolutionnaire du mythe propriétaire..... | 210 |
| 3.2.1.1.2.1. Conjonction imparfaite des prérogatives et caractères du droit de propriété..... | 214 |
| (a) Notion de droit de propriété..... | 215 |
| (b) Droits intellectuels et attributs du droit de propriété..... | 217 |
| (c) Droits intellectuels et caractères du droit de propriété..... | 220 |
| 3.2.1.1.2.2. Opposition des schémas normatifs du droit de propriété et des droits intellectuels..... | 227 |
| (a) Schéma normatif du droit de propriété..... | 228 |
| (b) Opposition du schéma normatif des droits intellectuels..... | 230 |
| 3.2.1.2. Limites des propositions alternatives..... | 233 |
| 3.2.1.2.1. Doctrine des <i>droits intellectuels</i> | 234 |
| (a) Proposition des <i>droits intellectuels</i> par Edmond Picard..... | 234 |
| (b) Proposition des <i>droits intellectuels</i> de Jean Dabin..... | 238 |
| (c) Proposition des <i>Immaterialgüterrechte</i> de Josef Kohler..... | 240 |

| | |
|---|-----|
| 3.2.1.2.2. Doctrine des <i>droits de clientèle</i> | 241 |
| (a) Proposition des <i>droits de clientèle</i> de Paul Roubier | 242 |
| (b) Proposition des <i>droits de monopole</i> de Remo Franceschelli | 246 |
| 3.2.2. Qualification retrouvée | 248 |
| 3.2.2.1. Qualification des droits intellectuels comme biens | 252 |
| 3.2.2.1.1. Notion de bien | 252 |
| (a) Détermination de la notion..... | 253 |
| (b) Critère de qualification..... | 257 |
| 3.2.2.1.2. Qualification des droits intellectuels en droits patrimoniaux | 263 |
| (a) Qualification des droits intellectuels en bien..... | 263 |
| (b) Intégration des droits intellectuels dans les classifications des biens | 266 |
| 3.2.2.2. Classification des droits intellectuels comme droits mixtes..... | 270 |
| 3.2.2.2.1. Limites de la classification binaire des droits patrimoniaux | 271 |
| 3.2.2.2.2. Construction de la classe des droits mixtes | 276 |
| CONCLUSION DU CHAPITRE | 281 |

Partie II. Repenser le droit de marque par sa fonction d'origine285

Chapitre 4. Construction de la fonction d'origine 287

| | |
|---|-----|
| INTRODUCTION | 287 |
| 4.1. Examen des fonctions historiques | 289 |
| 4.1.1. Consécration la fonction d'origine..... | 289 |
| 4.1.1.1. Mise en évidence de la fonction d'origine | 290 |
| (a) Origines historiques en <i>common law</i> britannique..... | 290 |
| (b) Origines historiques en droit civil français et belge | 292 |
| (c) Construction en droit de l'Union européenne | 293 |
| (d) Construction en droit américain | 297 |
| (e) Construction en droit canadien | 299 |
| 4.1.1.2. Contours de la fonction d'origine | 304 |
| (a) Évolution de la compréhension de l'origine..... | 305 |
| (b) Distanciation de la fonction d'identification..... | 309 |
| 4.1.2. Contestation de la fonction de qualité..... | 312 |
| 4.1.2.1. Rejet d'une fonction juridique de qualité | 313 |
| 4.1.2.2. Prise en compte résiduelle de la qualité..... | 322 |
| 4.2. Examen des fonctions développées par la dérive propriétaire..... | 328 |
| 4.2.1. Rejet de la fonction d'exclusivité | 329 |
| 4.2.2. Abandon de la fonction de publicité | 332 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.2.1. Réception en droit américain | 336 |
| (a) Réticences initiales à l'extension du droit de marque | 336 |
| (b) Instauration du recours en dilution | 339 |
| 4.2.2.2. Réception en droit de l'Union européenne | 342 |
| 4.2.2.2.1. Évolution des fonctions | 343 |
| (a) Premières évocations de la fonction de publicité devant la Cour de justice | 344 |
| (b) Consécration de « nouvelles fonctions » par la Cour de justice | 348 |
| (c) Réception critique des « nouvelles fonctions » | 352 |
| 4.2.2.2.2. Révision des fonctions | 355 |
| (a) Révision de l'approche publicitaire avec les affaires « Google Adwords » | 355 |
| (b) Réforme du droit de l'Union européenne | 361 |
| 4.2.2.2.3. Recours en dilution, ternissement et parasitisme | 365 |
| 4.2.2.3. Réception en droit canadien | 370 |
| (a) Création du recours statutaire en dépréciation | 371 |
| (b) Interprétation du recours par la Cour de l'Échiquier | 372 |
| (c) Interprétation du recours par la Cour suprême du Canada | 375 |
| (d) Inconstitutionnalité du recours en dépréciation | 381 |
| 4.2.2.4. Rejet de la fonction de publicité | 387 |
| CONCLUSION DU CHAPITRE | 396 |
| Chapitre 5. Reconstruction fonctionnelle du droit de marque | 399 |
| INTRODUCTION | 399 |
| 5.1. Reconstruction fonctionnelle de la notion de marque | 402 |
| 5.1.1. Notion de marque appréhendée par la fonction d'origine | 403 |
| 5.1.1.1. Notion fonctionnelle de marque | 403 |
| 5.1.1.2. Principes de distinctivité, de non-descriptivité et de non-fonctionnalité | 408 |
| (a) Principe de distinctivité | 408 |
| (b) Principe de la non-descriptivité | 409 |
| (c) Principe de non-fonctionnalité | 411 |
| 5.1.2. Nouveaux champs du droit de marque | 414 |
| 5.1.2.1. Signes visuels non traditionnels | 415 |
| (a) Marques-slogans | 415 |
| (b) Marques d'ornementation et de position | 417 |
| (c) Marques colorimétriques | 420 |
| (d) Marques d'apparence | 425 |
| (e) Marques d'agencement | 429 |
| (f) Marques holographiques | 431 |
| 5.1.2.2. Signes sensoriels non visuels | 433 |
| (a) Marques sonores | 433 |
| (b) Marques olfactives | 435 |
| (c) Marques gustatives | 439 |
| (d) Marques tactiles | 441 |

| | |
|---|------------|
| 5.1.2.3. Signes nés de l’environnement numérique | 442 |
| (a) Noms de domaine | 442 |
| (b) Mots-clics | 444 |
| (c) Émoticônes | 447 |
| 5.2. Reconstruction fonctionnelle du régime du droit de marque | 451 |
| 5.2.1. Acquisition et perte du droit de marque dictées par la fonction d’origine | 451 |
| (a) Principe de l’acquisition du droit de marque par la connaissance du public | 452 |
| (b) Effet relatif du principe de l’acquisition par enregistrement | 453 |
| (c) Perte du droit de marque par l’ignorance du public de la fonction du signe..... | 457 |
| 5.2.2. Atteinte au droit de marque dictée par la fonction d’origine..... | 458 |
| 5.2.2.1. Détermination de l’atteinte au droit de marque | 458 |
| 5.2.2.2. De la rationalité de l’emploi à celle de la confusion..... | 462 |
| 5.2.2.2.1. Limites de la doctrine de l’emploi et flexibilité de celle de la confusion | 464 |
| (a) Caractère relatif du recours à l’emploi | 464 |
| (b) Limites du paradigme de l’emploi | 467 |
| (c) Changement de paradigme à la faveur de la confusion | 470 |
| 5.2.2.2.2. Application d’une approche fonctionnelle centrée sur la confusion | 473 |
| (a) Utilisation de la marque d’un tiers à des fins de parodie et critique | 473 |
| (b) Utilisation de la marque d’un tiers à des fins publicitaires | 475 |
| Conclusion générale..... | 481 |
| Bibliographie | 487 |
| Législations, réglementations et conventions internationales..... | 487 |
| Décisions | 493 |
| Ouvrages | 506 |
| Chapitres d’ouvrages et articles de revue | 518 |
| Autres documents | 535 |

*

* *

Principales abréviations

| | |
|------------|--|
| § | paragraphe (section pour le US Code) |
| / | contre |
| & | et |
| ADPIC | <i>Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce</i> , 15 avril 1994, Annexe 1C de l' <i>Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce</i> , WIPO Lex, TRT/WTO01/001 |
| AEC | Avant notre ère |
| aff. | affaire |
| al. | <i>alinea</i> |
| All. ER | <i>All England Law Reports</i> |
| Anne | Anne (Année du Règne) |
| art. | article(s) |
| Atk. | <i>Atkyns' Chancery Reports</i> |
| Aus. | Australie |
| B & Ad. | <i>Barnewall & Adolphus' King's Bench Reports</i> |
| B. & C. | <i>Barnewall & Cresswell Reports</i> |
| BC* | Colombie-Britannique |
| Be. | Belgique |
| Beav. | <i>Beavan's Rolls Court Reports</i> |
| BR | Cour du Banc de la Reine (ou du Roi) |
| c. | contre (entre deux noms) |
| c. | chapitre (précédant un chiffre) |
| C. civ. | <i>Code civil</i> (France) |
| C. crim. | <i>Code criminel</i> |
| C. de l'É. | Cour de l'Échiquier du Canada |
| C. privé | Comité judiciaire du Conseil privé |
| C.c.Q. | <i>Code civil du Québec</i> |
| CA | Canada |
| CA | Cour d'appel |
| CAF | Cour fédérale du Canada, Cour d'appel |
| CAF / FCA | Cour d'appel fédérale |
| Can. | Canada |
| Cass. | Cour de cassation |
| Cass. Be. | Cour de cassation de Belgique |
| Cass. civ. | Cour de cassation, chambre civile |
| Cass. req. | Cour de cassation, chambre des requêtes |

| | |
|----------------------------|---|
| CCQ | Code civil du Québec |
| CEDH | <i>Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales</i> , 4 juin 1950 (telle qu'amendée par les protocoles n°11 et 14, complétée par le protocole additionnel du 20 mars 1952, les protocoles n°4 du 16 septembre 1963, n°6 du 28 avril 1983, n°7 du 22 octobre 1984, n°12 du 4 octobre 2000 et n°13 du 3 mai 2002) |
| CF / FC | Cour fédérale |
| CF / FC | Canada Federal Court Reports |
| CFPI | Cour fédérale du Canada, Section de première instance |
| ch. | chapitre |
| Ch. | <i>Court of Chancery</i> |
| Ch. | <i>Chancery Division</i> (précédé de l'abréviation d'une cour) |
| Ch. | <i>Law Reports, Chancery Division</i> |
| civ. | Chambre civile |
| Civ. | <i>Civil Division</i> |
| CJCE | Cour de justice des Communautés européennes |
| CJUE | Cour de justice de l'Union européenne |
| CJUE, Grd. ch. | Cour de justice de l'Union européenne, Grande chambre |
| Cod. lég. française (1842) | <i>Codification de la législation française</i> , Paris, Paulin, 1842, p.122 |
| coll. | collection |
| Comm. EDH | Commission européenne des droits de l'homme |
| cons. | considérant |
| Cons. const. | Conseil constitutionnel |
| Cour EDH | Cour européenne des droits de l'homme |
| CP | <i>Court of Common Pleas</i> |
| CPI | <i>Code de la propriété intellectuelle</i> (France) |
| CPI | <i>Cahiers de la propriété intellectuelle</i> |
| CPR | <i>Canadian Patent Reporter</i> |
| Cro. | <i>Croke's King's Bench Reports</i> |
| CSC | Cour suprême du Canada |
| Ct. | Court |
| D. | <i>Recueil Dalloz (Recueil Dalloz-Sirey)</i> |
| De G. J. & S. | <i>De Gex, Jones & Smith's Chancery Reports</i> |
| dir. | sous la direction de |
| Dir. | Directive |
| Directive (UE) 2015/2436 | <i>Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques</i> , 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1. |
| Doug. | <i>Douglas' King's Bench Reports</i> |
| éd. | édition |
| Edw.1 | Édouard I (Année du Règne de) |

| | |
|--|---|
| Edw.7 | Édouard VII (Année du Règne de) |
| Eliz. | Elizabeth (Année du Règne de) |
| Eliz.2 | Elizabeth II (Année du Règne de) |
| ER | <i>English Reports</i> |
| EW | Angleterre et Pays de Galles |
| EWCA | <i>Court of Appeals of England and Wales</i> |
| EWHC | <i>High Court of Justice of England and Wales</i> |
| Ex. CR | <i>Exchequer Court of Canada Reports</i> |
| Exch. | <i>Court of Exchequer</i> |
| F.2d | <i>Federal Reporter, Second Series</i> |
| F.3d | <i>Federal Reporter, Third Series</i> |
| FCA | <i>Federal Court of Canada, Appeal Division</i> |
| FCTD | <i>Federal Court of Canada, Trial Division</i> |
| fol. | <i>folio</i> |
| Fordham Intell. Prop. Media & Ent. LJ | <i>Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal</i> |
| Fr. | France |
| FSR | <i>Fleet Street Reports</i> |
| Geo.1 | Georges I (Année du Règne de) |
| Geo.3 | Georges III (Année du Règne de) |
| Geo.6 | Georges VI (Année du Règne de) |
| Harvard LR | <i>Harvard Law Review</i> |
| HCA | <i>High Court of Australia</i> |
| Hen.3 | Henri III (Année du Règne de) |
| Her. Cas. | <i>Squibb's Reports of Heraldic Cases</i> |
| HL | <i>House of Lords</i> |
| <i>Ibid.</i> | <i>Ibidem</i> |
| j. | juge |
| J. Legal Hist. | <i>Journal of Legal History</i> |
| j.c. | Juge en chef |
| Jac.1 | Jacques I d'Angleterre (Année du Règne de) |
| JCP G | <i>Semaine Juridique – Édition générale</i> |
| JOCE | <i>Journal officiel des Communautés européennes</i> |
| JOFR | <i>Journal officiel de la République française</i> |
| JOUE | <i>Journal officiel de l'Union européenne</i> |
| KB / BR | <i>Court of King's Bench</i> |
| L. | Loi |
| LB | <i>Loi sur les brevets</i> |
| LC | <i>Lord Chancellor</i> |
| LC | <i>Lois annuelles du Canada</i> |
| LDA | <i>Loi sur le droit d'auteur</i> |

| | |
|-------------------|---|
| LDI | <i>Loi sur les dessins industriels</i> |
| LMC | <i>Loi sur les marques de commerce</i> |
| LQ | <i>Lois annuelles du Québec</i> |
| LRC (1985) | <i>Lois révisées du Canada (1985)</i> |
| LRHL | <i>Law Reports, English & Irish Appeals</i> |
| MA | Massachusetts (US) |
| Mich. LR | <i>Michigan Law Review</i> |
| Mon. Belge | <i>Moniteur belge</i> |
| MR | <i>Master of the Rolls</i> |
| My. & Cr. | <i>Mylne & Craig's Chancery Reports</i> |
| n. | note |
| n° | numéro |
| NY | État de New York (US) |
| OJEC | <i>Official Journal of the European Communities</i> |
| OJEU | <i>Official Journal of the European Union</i> |
| OMPI | Organisation mondiale de la propriété intellectuelle |
| ON | Ontario |
| ONCA | Cour d'appel de l'Ontario |
| ONSC | Cour supérieure de l'Ontario |
| ord. | ordonnance |
| p. | page(s) |
| P. | <i>Journal du Palais</i> (Recueil de l'administration) |
| p. ex. | par exemple |
| par. | paragraphe(s) |
| part. | partie |
| Pas. | <i>Pasicrisie Belge</i> |
| Ph. | <i>Phillips' Chancery Reports</i> |
| Poph. | <i>Popham's King's Bench Reports</i> |
| PUAM | Presses universitaires d'Aix-Marseille |
| PUF | Presses universitaires de France |
| QB / BR | <i>Court of Queen's Bench</i> |
| QC | Québec |
| QCCA | Cour d'appel du Québec |
| QCCS | Cour supérieure du Québec |
| QL | LexisNexis QuickLaw |
| RDUS | <i>Revue de droit de l'Université de Sherbrooke</i> |
| Rec. | (recueil des décisions publiées par la cour concernée) |
| Recueil Duvergier | J.B. Duvergier, <i>Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État (1788-1830)</i> , 2 ^e éd., t.1, Paris, A. Guyot et Scribe, 1834. |

| | |
|--------------------------|---|
| Règlement (UE) 2015/2424 | <i>Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 16 décembre 2015, JOUE 24.12.2015, L 341/21</i> |
| RJT | <i>Revue juridique Thémis</i> |
| RMC | <i>Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire, 26 février 2009, JOUE 24.3.2009, L78/1 (version codifiée).</i> |
| RMUE | <i>Règlement (UE) 207/2009 sur la marque de l'Union européenne (tel que modifié par le Règlement (UE) 2015/2424, JOUE 24.12.2015 L 341/21).</i> |
| Romberg (1859) | <i>Édouard Romberg, Compte rendu des travaux du congrès de la propriété littéraire et artistique, t. 2, Bruxelles et Leipzig / Paris / Londres, Flatau / Guillaumin / John Murray, 1859.</i> |
| RPC | <i>Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases</i> |
| RTD civ. | <i>Revue trimestrielle de droit civil</i> |
| S. | <i>Recueil Sirey</i> |
| S. Ct. | <i>Supreme Court Reporter</i> |
| S. Prov. C. | <i>Statutes of the Province of Canada</i> |
| Sandf. | <i>Reports of Cases argued and determined in the Superior Court of the City of New York (par Lewis H. Sandford)</i> |
| SC | <i>Statute of Canada</i> |
| SCC | <i>Supreme Court of Canada</i> |
| SCR / RCS | <i>Canada Supreme Court Reports</i> |
| sect. | section |
| SRC | <i>Statuts révisés du Canada</i> |
| suiv. | suivant(e)(s) |
| t. | tome |
| TMR | <i>Trademark Reporter</i> |
| TPICE | Tribunal de première instance des Communautés européennes |
| Trib. UE | Tribunal de l'Union européenne |
| UC Davis LR | <i>University of California, Davis Law Review</i> |
| UE | Union européenne |
| UK* | Royaume-Uni |
| Up. Can. Ch. | <i>Court of Chancery of Upper Canada</i> |
| US | <i>United States Reports</i> (Recueil de la Supreme Court of the United States) |
| US X ^x Cir. | <i>Court of Appeals of the X^x Circuit</i> |
| US* | États-Unis d'Amérique |
| v. | <i>versus</i> |
| v ^o | <i>sub verbo</i> |

| | |
|----------|---|
| Ves. Jr. | <i>Vesey Junior's Chancery Reports</i> |
| Vict. | Victoria (Année du Règne de) |
| vol. | volume |
| WIPO | <i>World Intellectual Property Organization</i> (voir OMPI) |
| WL | <i>Westlaw</i> |
| WLR | <i>Weekly Law Reports</i> |
| WLR | <i>Western Law Reporter</i> |
| Yale LJ | <i>Yale Law Journal</i> |

Remerciements

There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself, "Oh dear! Oh dear! I shall be too late!" (when she thought it over afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural;) but when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or a watch to take out of it, and, burning with curiosity, she ran across the field after it, and was just in time to see it pop down a large rabbit-hole under the hedge.

In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again.

The rabbit-hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to be a very deep well.¹

Certains décriront l'écriture d'une thèse de doctorat comme une longue traversée du désert et un projet solitaire. Comme Alice, on ne sait jamais vraiment ce que l'on pourra trouver à la sortie du tunnel ni quand celle-ci arrivera. Pour moi, la plongée dans l'inconnu aura néanmoins été une fantastique aventure humaine qui m'aura fait traverser des océans et découvrir de nouveaux territoires, tant géographiques que scientifiques. S'il est certain que la recherche et l'écriture contiennent leur lot de solitude et de remise en question personnelle, j'ai trouvé dans mon entourage personnel et professionnel – les deux s'entremêlant souvent – un soutien inespéré dans les moments de joie comme dans les moments difficiles.

Qu'il me soit permis de remercier tout particulièrement le professeur Vincent Gautrais d'avoir accepté de diriger ce projet doctoral. Il est rare de trouver dans un seul directeur de recherche le dévouement qui a été le sien. Il aura répondu présent à *tous* les moments de cette aventure. Mes réussites lui sont grandement dues. Mon manuscrit n'aurait jamais été le même sans ses questions incisives, ses remises en question perpétuelles, ses commentaires demandant tantôt plus d'élégance, tantôt d'y aller plus fort... mais toujours, dans le respect des opinions de chacun en me laissant une liberté comme nulle autre... dans la limite de divisions bipartites ! Je m'excuse de l'avoir abreuvé pendant ces quatre années d'autant d'anglais, de *common law*, de droit de « marchands de tapis », et d'approche fonctionnelle appliquée à des droits censeurs – et des quelques divisions non bipartites qui auront résisté à sa critique. Je garderai un souvenir

¹ Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*, coll. Piccolo, London UK, Pan Books, 1973, p. 9-10.

indélébile de nos échanges, outre nos collaborations professionnelles et cette idée folle devenue un succès : OpenUM.

Je tiens ensuite à remercier les professeurs Pierre Trudel et Pierre-Emmanuel Moysse d'avoir accepté très tôt de rejoindre cette aventure en siégeant sur le jury de mon examen de synthèse. Les discussions auront permis de confirmer un certain nombre de mes hypothèses et réorienté certaines de mes recherches. Si le jury est souvent composé pour le temps de l'examen, ils ont été un véritable comité de thèse, présents tout au long de mon parcours pour me donner des conseils et leurs opinions sur des projets d'articles, mes conférences ou des extraits du présent manuscrit.

Qu'il me soit également permis de remercier les professeures Célia Zolynski et Teresa Scassa d'avoir accepté de rejoindre cette aventure comme examinatrices de cette thèse de doctorat, en particulier à une période si chargée de l'année universitaire.

La liste des personnes qui auront marqué mon parcours étudiant et de jeune chercheur est longue, témoin de la formidable aventure que fut ce voyage doctoral.

Néanmoins, pour leur soutien, leurs échanges, leurs conseils, leur présence, ou pour beaucoup leur amitié, tant au regard de ma thèse que de la préparation à l'après-thèse, je tiens à remercier un certain nombre d'universitaires dont (*par ordre alphabétique*) Pr Stéphane Beaulac, Pr Sergio Branco, Pr Paul Daly, Pr Jean-François Gaudreault-DesBiens, Pre Ysolde Gendreau, Pre Gaëlle Gidrol-Mistral, Pre Gwendolyne Lardeux, Philippe Mouron, Pre Catherine Piché, Pre Andrée Puttemans, Pre Martine Valois, Pr Nicolas Vermeys, Pre Catherine Régis et Pr Hugo Tremblay.

Dans les dernières semaines de cette aventure, entre le déménagement, les procédures d'immigration, l'écriture et la relecture de la thèse, rien n'aurait été possible sans l'aide précieuse de (*par ordre alphabétique*) Emmanuelle Amar, Clémentine Carrano, Maud Cintrat, Jenny Demers, Camille Denicourt-Fauvelle, Valentine Fau, Virginie Jetté, Christelle Papineau, Julie Robert, Marie-Christine Robert, Karima Smouk, Xavier Goya St-Denis. Je ne sais pas si vous l'ai assez dit, donc, encore une fois, merci.

De même, mon parcours étudiant, professionnel et personnel n'aurait pas été le même sans le soutien et l'amitié de (*par ordre alphabétique*) Sarah Barrère, Marie-Andrée Boutin-Clermont, Sophie Claivaz-Loranger, Micheline Daigle, Thibaut Dantzer, Pierre-Luc Déziel, Marjorie Doublet, Willy Duhén, Éloïse Gratton, Odette Guy, Faustine Karamani-Pelacuer, Laurence Largenté, Maryse Larocque, Bertrand Lavoie, Axelle Louis, Émilie Mouchard, Masarah Paquet-Clouston, Delphine Paulet, Normand Roy, Ziyi Shi, Elizabeth Stein, Betty Thomas, Jeremy Torres-Ceyte, Lucie Watrin. Ils auront été là quand j'en ai eu besoin.

L'appareil bibliographique de mon étude n'aurait jamais été possible sans la politique d'acquisition des Bibliothèques de l'Université de Montréal, le soutien de la Bibliothèque de droit (notamment Linda Patry, Amélie Bernard, Stéphanie Pham-Dang et Michelle Leroux) et le service du prêt entre bibliothèques. Qu'ils en soient remerciés.

J'aimerai également remercier les créateurs et les partenaires de GOOGLE BOOKS et INTERNET ARCHIVE. Un nombre important de vieux ouvrages, législations et décisions de justice ont pu y être retrouvés. J'ai ainsi pu bénéficier d'une lecture de première main de toutes les sources référencées dans cette thèse (à l'exception de celles suivies d'un « cité par »).

Durant mon parcours, j'ai eu l'honneur de recevoir plusieurs reconnaissances. Je remercie l'Instituto de Tecnologia e Sociedade de Rio de Janeiro pour m'avoir nommé *Internet Policies Global Fellow* en 2015 me donnant l'opportunité d'aller effectuer un séjour de recherche des plus mémorables et des plus stimulants en terre brésilienne. De même, je remercie le Pr Benoît Moore de m'avoir nommé Jeune Chercheur 2015 de la Chaire Jean-Louis-Baudouin en droit civil de l'Université de Montréal et de m'avoir ainsi offert une tribune pour y présenter mes recherches et faire de nouvelles rencontres. Les développements en droit des biens en ont été bonifiés.

De la même manière, je souhaiterais remercier le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que la Faculté des études supérieures et postdoctorales, le Regroupement Droit, changements et gouvernance, la Chaire LR Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique et le Fonds d'investissement des cycles supérieurs de l'Université de Montréal pour leur soutien financier aux différentes étapes de mon parcours.

Si j'ai trouvé au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal le lieu propice à la réalisation de mon projet, il faut souligner que ce dernier a commencé en France à l'Université d'Aix-Marseille. Je remercierai Laure Merland et le Pr Jacques Mestre pour leur soutien au début de cette aventure. Au sein des tumultes transatlantiques, je tiens à chaleureusement remercier la Pre Dominique Viriot-Barrial qui a su être là à chaque moment important de mon parcours et dernièrement pour préparer mon futur universitaire.

J'ai le rare privilège de savoir ce qui m'attend de l'autre côté du miroir. J'aimerai remercier ma nouvelle doyenne, Pre Nathalie Des Rosiers, et mes nouveaux collègues à l'Université d'Ottawa, d'avoir bien voulu repousser ma date d'entrée en fonction afin de me permettre de terminer l'écriture de ce manuscrit.

Finalement, qu'il me soit permis de remercier ma famille pour son soutien indéfectible.

Je finirai par m'excuser pour mon silence ces derniers mois et mes possibles humeurs. Je saurai me faire pardonner. Enfin, de toute évidence, je préciserai que les opinions émises et les erreurs contenues dans cet ouvrage restent de l'entière responsabilité de leur auteur.

Montréal, le 31 août 2016.

*My name, my real name – that is not the point.
The name I chose is the Doctor.
The name you choose, it's like...
it's like a promise you make.*

– The Doctor

Introduction générale

In an acquisitive society, the drive for monopoly advantage is a very powerful pressure. Unchecked, it would no doubt patent the wheel, copyright the alphabet, and register the sun and moon as exclusive trade-marks.²

– Ralph S. Brown Jr.

- 1 À l'aube de l'humanité, les signes visuels sont apparus comme moyen d'expression et de communication privilégié, notamment pour marquer la provenance et l'appartenance. Quelques milliers d'années plus tard, au terme d'évolutions et de révolutions sociétales, les marques sont devenues omniprésentes et polymorphes³. Dans un monde de *brands*⁴, certaines d'entre elles ont réussi là où les États et l'Esperanto ont échoué : créer une langue et une identité mondiale⁵.
- 2 Dans un monde où tout est « image et réputation », le droit portant sur la marque – tout comme la vision que l'on en a – est essentiel⁶. Nous soumettons que le droit des marques, tel qu'il ressort des textes et de l'interprétation et correctifs jurisprudentiels, n'est pas adapté aux réalités socio-économiques du XXI^e siècle, en particulier à la globalisation des échanges et aux technologies de l'information, au premier rang desquelles l'Internet. Il reste en effet enfermé dans un formalisme et une rationalité propriétaire contraire à ses origines.
- 3 Si le droit de marque n'est pas considéré comme l'un des piliers structurants du droit ou du système juridique tels le droit des contrats ou le droit de la responsabilité civile, il n'en demeure pas moins qu'en touchant aux éléments du langage et de la communication, les marques sont un

² Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1206.

³ Voir nos développements sur l'histoire des marques, *infra*, sect. 2.1.

⁴ Voir nos précisions, *infra*, par. 26 et nos développements, *infra*, sect. 2.1.2.

⁵ David Vaver, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie LJ* 1, p. 12.

⁶ Voir nos développements sur la vision éthique des droits intellectuels, *infra*, par. 255-256.

élément essentiel de nos sociétés contemporaines. Un droit de marque trop libéral pourra être la cause d'une anarchie économique et d'une perte de repères sociétaux. À l'inverse, un droit de marque construit à l'image de la propriété privée entraînerait une privatisation et un appauvrissement du langage et des autres moyens de communication.

- 4 Parmi la pléthore d'affaires illustrant ces problématiques, l'actualité québécoise fournit deux exemples récents de cette dérive du droit de marque ayant une incidence importante en termes de liberté d'expression. En effet, en même temps que commençaient les recherches ayant mené à cette étude, la compagnie UNITED AIRLINES tentait de faire taire un groupe de consommateurs mécontents éditant le site web *untied.com* sur le fondement, notamment, d'une atteinte à leur droit de marque⁷. Grâce à la ténacité du responsable du site, l'affaire est toujours pendante et, après plusieurs délais de procédure, devrait bientôt être entendue par la Cour fédérale⁸. Dernièrement, c'est le journal humoristique *JOURNAL DE MOURRÉAL* qui pose la question des limites du droit de marque face à la liberté d'expression en faisant les frais d'un recours en contrefaçon de marque pour avoir tourné en dérision le quotidien *JOURNAL DE MONTRÉAL*⁹. Si, initialement, le responsable du site avait décidé de fermer son site¹⁰, « David » a finalement décidé de sortir les armes contre « Goliath » en lançant une campagne de financement participatif pour soutenir sa défense¹¹. On notera encore les récentes décisions rendues par les cours de Colombie-Britannique en matière de marques et d'Internet. Entre ces affaires et les derniers développements législatifs de 2014¹², le droit des marques canadien ainsi apparaît en pleine effervescence¹³.

⁷ Voir sur cette affaire <<http://untied.com/SLAPP/>>.

⁸ L'affaire *United Airline c. Cooperstock (Untied.com)* est actuellement devant la Cour fédérale sous le numéro d'affaire T-20084-12. Les audiences sont prévues du 5 au 8 décembre 2016.

⁹ Pierre Trudel, « Quelles limites pour la parodie ? », *Journal de Montréal*, sect. Le Blogue de Pierre Trudel, 13 juill. 2016, <<http://www.journaldemontreal.com/2016/07/13/quelles-limites-pour-la-parodie>>.

¹⁰ Boris Proulx, « Le Journal de Mourréal plie sous la pression de Québecor », *Le Devoir*, sect. Société, Médias, 17 juill. 2016, <<http://www.ledevoir.com/societe/medias/475728/le-journal-de-mourreal-ferme>> (consulté le 17 juillet 2016).

¹¹ Voir le statut Facebook du *Journal de Mourréal*, <<https://www.facebook.com/JournaldeMourreal/posts/935753066534290>>.

¹² *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20 ; *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c. 32.

¹³ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 1. On notera encore les récentes décisions rendues par les cours de Colombie-Britannique en matière de marques et d'Internet : *Insurance Corporation of British Columbia v. Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296 ; *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby)*, 2015 BCSC 1470.

(a) Objectif de l'étude

- 5 Ces affaires dessinent par ailleurs la problématique de notre étude. D'où vient le droit de marque et vers où s'en va-t-il ? Dans la société globalisée et numérique du XXI^e siècle, quelle est la fonction du droit de marque, et par conséquent, ses conditions de reconnaissance et d'exercice, ses fondements et ses limites ?
- 6 Une analyse de l'état de la protection du droit de marque réalisée dans une démarche prospective permettra de mieux comprendre ce droit et envisager ses évolutions souhaitables et nécessaires afin de parfaire sa protection dans le respect des libertés d'expressions citoyenne et commerciale. Nous souhaitons changer le prisme d'analyse du droit de marque afin de le sortir d'une rhétorique propriétaire – centrée autour du titulaire – à la faveur d'une analyse tournée vers le public ; opérant dans le même un retour aux sources dans une logique de responsabilité civile.
- 7 Partant de l'hypothèse d'un droit articulé autour de ses fonctions, et après avoir redéfini lesdites fonctions, l'objectif de l'étude sera de proposer une approche du droit de marque adaptée aux enjeux économiques, sociaux et technologiques de la société du XXI^e siècle. Il ne s'agit point de remettre en cause l'existence du droit des marques, mais de le repenser à la lumière des derniers développements et en regardant vers l'avenir. Notre entreprise peut encore se comprendre, *mutadis mutandis*, dans les propos de Lawrence Lessig en matière de droit d'auteur :

Copyright law regulates culture in America. Copyright law must be changed. Changed, not abolished. I reject the calls of many (of my friends) to effectively end copyright. Neither RW nor RO culture can truly flourish without copyright. But the form and reach of copyright law today are radically out of date. It is time Congress launched a serious investigation into how this massive, and massively inefficient, system of regulation might be brought into the twenty-first century.¹⁴

(b) Une étude fonctionnelle du droit de marque

- 8 Nous soumettons qu'une analyse du cadre juridique des marques par leur fonction permettra de l'adapter à l'ensemble des différentes réalités des signes d'identification dans la société du XIX^e siècle. Nous proposons ainsi d'adopter une approche fonctionnelle du droit afin d'expliquer les différentes notions de la matière et l'articulation du droit de marque avec les enjeux de la société actuelle.

¹⁴ Lawrence Lessig, *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, New York NY, Penguin Press, 2008, p. 253.

- 9 Nous considérons que c'est par une telle approche basée sur sa fonction normative que le droit de marque pourra se trouver une nouvelle rationalité adaptée à la société globale et numérique dans laquelle nous évoluons. Le détail de notre approche conceptuelle et ses outils seront présentés plus précisément dans le cadre d'un chapitre d'ouverture consacrée à l'approche fonctionnelle du droit¹⁵.
- 10 **Fonction et droit de marque.** L'étude du droit de marque selon sa fonction en droit canadien pourrait surprendre. Il est vrai qu'elle est surtout connue de la jurisprudence constructive de la Cour de justice de l'Union européenne depuis 1976¹⁶ et particulièrement, ces dernières années, depuis la décision *L'Oréal c. Bellure*¹⁷ ayant proposé les soi-disant « nouvelles fonctions » de publicité, communication et investissement¹⁸. Cette approche par la ou les fonctions est « omniprésente » dans la jurisprudence de la Cour de justice qui s'y réfère tant pour définir le régime de protection que pour qualifier l'existence d'une marque¹⁹.
- 11 La réflexion autour des fonctions du droit de marque est cependant plus ancienne. On la retrouve très tôt dans la jurisprudence américaine qui semble avoir été l'une des premières à penser le droit en termes de fonction du droit de marque²⁰. On ne saurait non plus passer sous silence le célèbre article de Frank Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection, publié en 1926 à la *Harvard Law Review*, dans lequel il invitait à repenser les fonctions du droit de marque²¹. L'approche par la fonction est ainsi tout aussi commune en droit américain qu'en droit de l'Union

¹⁵ Voir, *infra*, ch. 1.

¹⁶ CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin c. Terranova*, Rec. 1976, 1039, par. 6, al. 3.

¹⁷ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

¹⁸ Voir nos développements, et les références associées, *infra*, sect. 4.2.2.2. Le mouvement doctrinal ayant conduit à cette décision de la Cour de justice est par ailleurs à l'origine de la présente étude.

¹⁹ Voir : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 50.

²⁰ *Canal Company v. Clark* (1871), 80 US (13 Wall.) 311, p. 322 ; *Lawrence Mfg. v. Tennessee Mfg.* (1891), 138 US 537, p. 546 ; *Hanover Star Milling v. Metcalf* (1916), 240 US 403, p. 412. Notons néanmoins que la terminologie de « fonction » n'apparaîtra à proprement parler qu'en 1916. Auparavant, la cour parlait de l'« office » de la marque.

²¹ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813.

européenne. Dans sa célèbre décision *Scandia Down*²², le juge Easterbrook estimait d'ailleurs qu'« [i]t is better to analyze trademark cases in terms of the functions of trademarks. »²³.

- 12 Par ailleurs, l'approche n'est pas non plus étrangère au droit canadien²⁴. Certes, le plus souvent, la Cour suprême du Canada a préféré les termes d'« objet »²⁵ ou de « *purpose* »²⁶. Cependant, dans la décision *Kirkbi*²⁷, le juge Lebel invitait à différencier la logique et le régime des droits intellectuels selon leurs fonctions²⁸. De même, dans la décision *Mattel*²⁹, le juge Binnie prenait position « compte tenu du rôle et de la fonction des marques de commerce »³⁰. Les juges Rothstein et Fish ont également fait référence à cette fonctionnalisation du droit de marque dans la décision *Euroexcellence*³¹.
- 13 On soulignera encore que, déjà en 1940, dans sa thèse de doctorat, Harold G. Fox définissait le droit des marques canadien selon la fonction de la marque mise en évidence par les cours britanniques³². Dans le rapport de la Commission de révision de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953, il écrivait encore que « [t]here is nothing novel in defining a trade mark from the standpoint of the function that it is intended or found to perform. »³³. Aujourd'hui, la doctrine

²² *Scandia Down v. Euroquilt* (1985), 772 F.2d 1423 (US 7th Cir.).

²³ *Ibid.*, n. 3.

²⁴ *Henry K. Wampole & Co. v. Hervay Chemical Co. of Canada*, [1929] Ex. CR 78 (WL), par. 6 (j. Audette), appel refusé par [1930] SCR 336 ; *Western Clock v. Oris Watch*, [1931] Ex. CR 64 (WL), par. 15 (j. Audette), confirmé par [1931] SCR 397.

²⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, par. 18 (j. Binnie), [2006] 1 RCS 824.

²⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot*, 2006 SCC 23, par. 18 (j. Binnie), [2006] 1 SCR 824.

²⁷ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

²⁸ *Ibid.*, par. 37.

²⁹ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

³⁰ *Ibid.*, par. 37 (j. Binnie).

³¹ *Euro-Excellence c. Kraft Canada*, 2007 CSC 37, par. 13 (j. Rothstein) et 87 (j. Fish), [2007] 3 RCS 20.

³² Harold G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks and Industrial Designs (Including the Law of Trade Names and Unfair Competition)*, Ph.D. Thesis, coll. University of Toronto Studies. Legal Studies, Toronto ON, University of Toronto Press, 1940, p. 30-31.

³³ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 10.

canadienne parle de plus en plus en termes de « fonction » et les dernières versions des ouvrages de référence sur la matière s'en font l'écho³⁴.

(c) Une étude de droit comparé dans un monde global

- 14 La multiplication des différences entre les systèmes juridiques est autant de freins au commerce. Le corpus juridique est aujourd'hui, plus que jamais, un outil de politique économique. L'attention grandissante donnée à la publication annuelle du rapport *Doing business*³⁵ de la Banque mondiale étudiant l'impact de la réglementation sur la vie des affaires en est la preuve. Les différences entre les juridictions créent des situations de discrimination, rebutant ou empêchant l'entrée sur le marché de nouveaux concurrents ou n'offrant pas un cadre propice à leur développement. Pourtant, outre l'économie de marché, la société de l'information a participé de la création d'un monde global qui se joue des frontières physiques, temporelles et conceptuelles³⁶.
- 15 Cette nouvelle réalité d'une économie globale et numérique exige de ne pas simplement s'intéresser au droit canadien, mais de regarder aussi comment celui-ci s'interface avec le droit des autres juridictions et notamment de ses partenaires économiques à une époque où le Canada s'est engagé dans un *Accord économique et commercial global*³⁷ avec l'Union européenne et un *Accord sur le partenariat transpacifique*³⁸ avec les États-Unis et les principaux partenaires

³⁴ Voir, notamment, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 1 ; A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, sect. 3.3(c)(1) ; Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 318, 328 ; Teresa Scassa, « Disponibilité des signes », fasc. 13 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2012 (mise à jour février 2015), par. 1 ; Barry Gamache, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), par. 3-4.

³⁵ Voir, notamment, World Bank et International Finance Corporation, *Doing Business 2016 : Measuring Regulatory Quality and Efficiency*, coll. Doing Business, Washington, D.C., World Bank, 2015.

³⁶ Pierre Trudel, France Abran, Karim Benyekhlef et Sophie Hein, *Droit du cyberspace*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 1997, p. 1.18-1.19.

³⁷ *Accord économique et commercial global*, entre le Canada et l'Union européenne, COM(2016) 443 final, 2016/0205(NLE) (annexe), juillet 2016, <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>. Voir également, sur cet accord, Florian Martin-Bariteau, « Sous pression européenne, le Canada lance une réforme de son droit de la propriété intellectuelle fortement inspirée par ACTA », *Petites affiches* 2004, 6, 7.

³⁸ *Accord du partenariat transpacifique*, 4 février 2016, <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>.

commerciaux de l'espace pacifique. La mise en œuvre d'une approche de droit comparé semble ici l'outil idoine. Comme l'a indiqué Otto Pfersmann,

[l]a « globalisation » du droit ainsi que l'interpénétration progressive des ordres juridiques, renforcée par l'avancée des ordres juridiques supranationaux semble ici donner toute sa légitimité à cette nouvelle démarche. Au regard d'une économie mondiale de plus en plus intégrée, les particularismes juridiques apparaissent comme des obstacles et l'on attend que le juriste les contourne avant que le comparatiste ne les abolisse.³⁹

- 16 Dans un pays bijuridique comme le Canada qui s'inscrit dans une tradition à la fois de *common law* et de droit civil⁴⁰, l'objectif sera également de montrer qu'en matière de droit de marque, le droit civil et la *common law* ne sont pas aussi opposés qu'ils peuvent en avoir l'air. Comme relevé par plusieurs auteurs, « *civil law and common law traditions are growing progressively closer [... and] a new jus commune is in the making* »⁴¹. Si les systèmes juridiques sont appelés à converger, de nombreux blocages existent encore du fait de l'incompréhension mutuelle des fondements sous-tendant chacun des systèmes. Cela est particulièrement vrai en matière de droit des marques, et la présente étude entend démontrer l'existence d'une rationalité commune.
- 17 Aussi, en raison des enjeux de l'économie globale et numérique, et à l'image de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada⁴², notre exposé sera éclairé par des droits étrangers. L'approche comparatiste permettra de s'« affranchi[r] des œillères de la routine ou de l'habitude prise, qui empêchent les juristes nationaux de sortir des vues conformistes et traditionnelles »⁴³. René David

³⁹ Otto Pfersmann, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », (2001) 53-2 *RIDC* 275-288, p. 275, DOI 10.3406/ridc.2001.17976.

⁴⁰ Tout au long de notre étude nous utiliserons le terme « droit civil » en opposition à « *common law* » pour désigner les pays dits de tradition romano-germanique comme la France et la Belgique, voir sur cette distinction : René David, *Les grands systèmes de droit contemporains (Droit comparé)*, coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 1964.

⁴¹ Sur ce point, voir : Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3^e éd., New York NY, Routledge-Cavendish, 2007, ch. 14 « Globalisation and the new world order ».

⁴² Voir notamment les dernières décisions de la Cour suprême du Canada en matière de droit de marque : *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302 ; *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 ; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824 ; *Euro-Excellence c. Kraft Canada*, 2007 CSC 37, [2007] 3 RCS 20 ; *Masterpiece c. Alavida Lifestyles*, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387.

⁴³ Léontin-Jean Constantinesco, *Traité de droit comparé*, t. 2. La méthode comparative, Paris, LGDJ, 1974, p. 240.

considérerait en ce sens que « [l]e droit comparé va dissiper les illusions qui nous font attribuer à nos manières de voir une valeur universelle. »⁴⁴.

- 18 **Droits étudiés.** Tout d’abord, nous prendrons en compte la *common law* britannique sur laquelle les juges canadiens ont construit le droit de marque et à laquelle ils font encore aujourd’hui régulièrement référence pour justifier leurs décisions. De la même manière, nous aurons recours au droit civil français dans lequel le droit civil québécois trouve ses racines historiques, notamment en matière de droit des biens et de droit de la responsabilité civile.
- 19 Ces deux sources du droit canadien étant harmonisées par le droit de l’Union européenne⁴⁵, celle-ci sera une source importante de notre exposé, d’autant plus que, dans les célèbres décisions *Kirkbi*⁴⁶ et *Veuve Clicquot Ponsardin*⁴⁷, la Cour suprême du Canada s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et les choix du législateur supranational. Notre analyse sera d’ailleurs l’occasion de souligner l’évolution commune de ces juridictions en matière de droit de marque. Au demeurant, la Cour de justice de l’Union européenne ayant été particulièrement proluxe sur cette question des fonctions du droit de marque, une étude sur ce sujet ne saurait faire l’économie de cette jurisprudence.
- 20 Enfin, pour un certain nombre de questionnements, nous regarderons les solutions apportées par le droit américain et ses tribunaux. Outre la proximité géographique et l’origine commune dans la *common law* britannique, le droit américain ne saurait être ignoré du fait de sa prédominance dans les réflexions en doctrine⁴⁸.
- 21 **Méthode.** Il existe plusieurs types de recherche de droit comparé, chacune ayant ses objectifs⁴⁹. Dans le cadre de la présente étude, le type de comparaison sera de la microdescription⁵⁰. Il sera alors question, d’une part, de confronter des fondements, concepts et tests dans les différentes

⁴⁴ René David, *Le droit comparé. Droits d’hier, droits de demain.*, coll. Études juridiques comparatives, Paris, Economica, 1982, p. 7.

⁴⁵ Voir nos développements, *infra*, par. 230-232.

⁴⁶ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

⁴⁷ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

⁴⁸ Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 1.29.

⁴⁹ Voir, à ce sujet, Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29, p. 45.

⁵⁰ *Ibid.*, p. 46.

juridictions, et, d'autre part, d'étudier l'efficiencia et l'efficacité des solutions proposées. Aux fins de cette microdescription et en raison des différences pouvant s'opérer entre les systèmes de droit civil et de *common law*, il conviendra d'adopter la méthode dite fonctionnelle ou factuelle⁵¹. En nous basant sur celle-ci, nous entendons nous affranchir des catégories juridiques préétablies par les différents systèmes pour s'intéresser aux problèmes rencontrés et aux solutions apportées. Il appert de cette méthode factuelle, l'une des plus utilisées en droit comparé, qu'elle est par ailleurs une application de l'approche fonctionnelle du droit à la méthodologie du droit comparé. Elle sera ainsi détaillée dans le cadre de notre chapitre consacré à cette approche⁵².

(d) Précisions méthodologiques et conventions terminologiques

- 22 **Sources.** Afin d'éviter les écueils de la vision formaliste entretenue par une certaine doctrine, notre recherche s'est principalement basée sur la lecture des décisions de justice et des dispositions statutaires. La doctrine n'est évidemment pas ignorée comme le montre l'appareil bibliographique. Elle a nous permis de mieux cerner un certain nombre de notions, notamment d'un point de vue historique. Elle a nous également aiguillé dans la recherche et la sélection de la jurisprudence pertinente. Elle aura été une source d'inspiration, de réflexion et de remise en cause constante.
- 23 Si la littérature juridique constitue notre principale source doctrinale, nous avons également eu recours à la littérature du *marketing* et de la sociologie des marques. Il s'agissait d'avoir une compréhension externe de notre objet étude pour nous permettre d'adapter le droit de marque aux réalités socio-économiques du XXI^e siècle, à la « réalité vivante »⁵³ de Jacques Ghestin. Nous pensions qu'une telle entreprise ne pouvait être menée dans les limites du discours juridique classique. Comme l'expliquait déjà Ethan Katsh quant à l'émergence du conflit entre le droit et le monde numérique,

[t]he new legal landscape that is emerging is, at present, not very easy to see. Part of the reason for this is that the future of law is not to be found in impressive buildings or leather-bound books but in small pieces of silicon, in streams of light, and in millions of miles of wires and cable. Thus, to understand the changes that

⁵¹ *Ibid.*, p. 41.

⁵² Voir, *infra*, sect. 1.2.3.

⁵³ Jacques Ghestin, « L'utile et le juste dans les contrats », *Archives de philosophie du droit* 1981, t. 26, 35, p. 57.

*lie in store for us, it is necessary to look beyond the surface of the law, which still looks fairly familiar and traditional, to much that is hidden from view.*⁵⁴

- 24 **Marque et droit de marque.** Le lecteur habitué au droit canadien aura noté la préférence au terme « marque » plutôt que « marque de commerce », alors que cette dernière terminologie est l'expression francophone consacrée par le législateur, notamment dans la *Loi sur les marques de commerce*⁵⁵. En plus d'être un anachronisme, le Canada étant la seule juridiction francophone à l'utiliser, l'expression nous apparaît dépassée. L'utilisation des marques s'est étendue en dehors de son champ originel du commerce⁵⁶. Notre approche entend considérer sur un pied d'égalité l'ensemble des marques, qu'elles soient de commerce, de fabrique, de service, d'organismes gouvernementaux ou encore d'organismes sans but lucratif. De la même manière, nous comprendrons par droit de marque, l'ensemble des recours juridiques, aussi bien statutaires que jurisprudentiels, permettant de protéger un signe se qualifiant comme une marque, que le droit ait été enregistré ou non.
- 25 **Droits intellectuels.** Nos préférons encore l'emploi du terme de « droits intellectuels » à celui de « droits de propriété intellectuelle » usuellement utilisé pour désigner les droits de la famille du droit de marque. Il s'agit de nous éloigner le plus possible de toute référence au droit de propriété qui aura perverti la rationalité de ces droits, et particulièrement du droit de marque⁵⁷.
- 26 **Marque et *brand*.** L'une des raisons de la perte de sens du droit de marque depuis quelques décennies est la confusion de la notion juridique de « marque » avec le concept économique de « *brand* » qui a émergé au XX^e siècle avec la montée en puissance de la publicité⁵⁸. Pourtant, la littérature publicitaire insiste sur la distinction à opérer entre les deux concepts⁵⁹. Si la langue

⁵⁴ M. Ethan Katsh, *Law in a Digital World*, Oxford UK, Oxford University Press, 1995, p. 4.

⁵⁵ *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c. T-13.

⁵⁶ Voir, *infra*, sect. 2.1.2 (c).

⁵⁷ Voir, sur cette question, *infra*, ch. 3.

⁵⁸ Voir *infra* sect. 2.1.2. Voir, pour une illustration de cette confusion, Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813.

⁵⁹ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 45 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 13 ; Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissons*, Paris, Eyrolles, 2012, p. 12, 31 ; Gordon V. Smith, *Trademark Valuation*, coll. Intellectual Property series, New York NY, Wiley, 1997, p. 42. Certains auteurs de la doctrine juridique ont également souligné cette différence : Jennifer Davis, « The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Propriété*

anglaise facilite cela avec le couple « *brand* » (concept *marketing*) et « *trademark* » (concept juridique), le double sens du terme unique « marque » en langue française n'aide pas. Cette distinction nourrit d'ailleurs la réflexion portée par cette thèse. La marque se retrouve dans le signe qui a acquis un sens propre auprès du consommateur, mais cette marque n'est pas ce que le publicitaire retrouve dans la *brand*. C'est pourquoi nous avons fait le choix de garder le terme anglais de *brand* pour désigner le concept publicitaire qui s'est développé au XX^e siècle⁶⁰. L'emploi du terme « marque » n'aura pour objet que de désigner le concept juridique.

- 27 **Concepts étrangers.** Il convient enfin de préciser que l'ensemble des termes et concepts en droits et langues étrangers seront conservés dans leur langue d'origine. Au besoin, nous traduirons et expliciterons le terme lors de sa première mention dans l'étude. Néanmoins, nous pensons que la rigueur scientifique commande une telle précaution. Certes, la plupart des concepts de *common law* bénéficient, en droit canadien, d'une traduction en langue française. Néanmoins, dans une étude alliant droit civil et *common law*, l'absence de différenciation pourrait créer une certaine confusion pour le lecteur.

(e) Présentation de l'étude

- 28 Si notre étude entend proposer une approche renouvelée du droit de marque, il ne s'agira néanmoins pas d'un traité sur le droit des marques. Nous nous attacherons à mettre en lumière la rationalité du droit, ses modalités de reconnaissance et d'extension et la détermination des cas d'atteinte. En revanche, notre étude ignorera les formalités d'enregistrement, de renouvellement ou d'opposition, ainsi que les questions de douanes, de transit, d'épuisement du droit, de preuve et de procédure ou encore de cessions et de licences. Il est certain que le lecteur qui chercherait une présentation détaillée du système de marques au Canada sera déçu, mais l'objet de notre étude est tout autre. Notre objectif est de dégager les grandes lignes de la rationalité du droit de

intellectuelle : entre l'art et l'argent / Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics, Montréal QC, Thémis, 2006, 97, p. 101-102 ; David Vaver, « "Brand culture: trade marks, marketing and consumption" - responding legally to Professor Schroeder's paper », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 177, p. 186 ; Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 1.15 ; Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 C. de D. 877, p. 881.

⁶⁰ Voir nos développements, *infra*, sect. 2.1.2.

marque. Il nous est apparu qu'une telle étude n'avait pas été menée en dehors du carcan formaliste et de la rhétorique du droit de propriété⁶¹.

- 29 **Plan.** À *titre liminaire*, nous présenterons dans un premier chapitre ce que nous entendons par *approche fonctionnelle du droit*. Nous expliquerons la vision du droit, de la légistique et de l'interprétation qui la sous-tend et les outils qui seront utilisés pour parvenir à l'entreprise de reconstruction que nous nous sommes assignée [CHAPITRE 1].
- 30 Afin de parvenir à cette reconstruction fonctionnelle du droit de marque, il convient tout d'abord de s'interroger sur les fondements de ce droit. Ainsi, dans une *première partie*, à la recherche de leurs origines perdues, nous analyserons la manière par laquelle la notion de marque et le droit de marque se sont construits et ont évolué à travers le temps [CHAPITRE 2]. Nous nous intéresserons ensuite à leurs natures juridiques et leurs origines volées pour les repositionner dans les architectures normatives du droit civil et de la *common law* [CHAPITRE 3].
- 31 S'appuyant sur des bases renouvelées, nous serons amenés, dans une *seconde partie*, à proposer d'une réécriture des contours et de la rationalité sous-tendant notre matière. Dans un premier temps, nous examinerons les fonctions de la marque et du droit de marque afin d'en distinguer la fonction normative – la fonction d'origine – des fonctions économiques et sociales [CHAPITRE 4]. Enfin, fort de cette fonction normative retrouvée, nous proposerons une reconstruction de la notion de marque et du régime du droit de marque en nous appuyant sur une approche fonctionnelle [CHAPITRE 5].

⁶¹ Voir, notamment, Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, publiée comme Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014 ; Catherine M. Manley, *The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries*, coll. Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrecht, n°20, Frankfurt am Main, Peter Lang Academic Research, 2015.

Chapitre 1.

Approche fonctionnelle du droit

INTRODUCTION

32 **Fonctionnalisme en droit.** L'approche fonctionnelle du droit est l'une des nombreuses déclinaisons disciplinaires du mouvement fonctionnaliste qui a touché l'ensemble des sciences pures, humaines et sociales au début du XX^e siècle⁶². Il s'agissait de redonner un sens « réel » aux concepts de leurs disciplines en s'éloignant des théories abstraites. Si le mouvement a connu plusieurs déclinaisons et plusieurs dénominations⁶³, elles sont en revanche toutes reliées par une volonté commune de redéfinir les concepts et problèmes traditionnels avec une emprise factuelle. Selon ce courant fonctionnaliste, « *instead of assuming hidden causes or transcendental principles behind everything we see or do, we are to redefine the concepts of abstract thought as constructs, or functions, or complexes, or patterns, or arrangements, of the things that we do actually see or do.* »⁶⁴. Importée au sein de la doctrine juridique dans les années 1920⁶⁵, l'approche fonctionnaliste appliquée au droit connaît un certain nombre de spécificités et de déclinaisons indépendantes des autres courants fonctionnalistes⁶⁶. Il convient en effet de noter que si l'approche juridique a des liens conceptuels forts avec le fonctionnalisme notamment tel que développé par les auteurs en sociologie, les deux ne doivent point être confondus. Nous retenons une vision très pragmatique

⁶² Voir, à ce sujet, Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 822-827 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 481-484 ; Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 360-362 ; John C. H. Wu, « Realistic Analysis of Legal Concepts: A Study of the Legal Method of Mr. Justice Holmes », (1932) 5-1 *China L. Rev.* 1, p. 1 ; Niklas Luhmann, *Social Systems*, traduit par John Bednarz Jr. et Dirk Baecker, coll. Writing science, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 52.

⁶³ Voir, dans le même sens, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 486.

⁶⁴ Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 826.

⁶⁵ Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014, p. 417.

⁶⁶ Robert W. Gordon, « Critical Legal Histories », (1984) 36 *Stan. L. Rev.* 57, p. 71 et suiv.

du fonctionnalisme qui sera vue comme progressiste par la doctrine juridique traditionnelle, alors que le fonctionnalisme est généralement perçu comme très conservateur en sciences sociales⁶⁷.

33 L'approche juridique s'est construite chez une partie des auteurs affiliés au *réalisme* américain⁶⁸, bien qu'il soit difficile d'en présenter une pensée uniforme. Critiquant la tradition doctrinale des concepts abstraits et transcendants, le fonctionnalisme juridique s'est construit en réaction au « *legal magic and word-jugglery*. »⁶⁹. Définies de manière circulaire par référence les unes aux autres, les notions juridiques doivent être considérées comme des entités surnaturelles qui n'ont d'existence que dans la *foi* qu'on leur porte. Ces auteurs s'opposent encore à la *mechanical jurisprudence*⁷⁰ qui ne prend pas en compte la réalité factuelle dans l'application des précédents et des solutions « magiques » du droit, ni leurs conséquences. La pensée fonctionnaliste s'inscrit dans la théorie des systèmes telle qu'elle sera développée par Niklas Luhmann. Le système juridique y est considéré comme un système propre lui-même intégré au sein d'un plus grand ensemble de systèmes⁷¹. Le droit est alors vu comme un système autopoïétique qui doit se nourrir de son environnement et ses cosystèmes pour être capable de s'adapter selon ses propres références.

34 **Approche fonctionnelle du droit.** L'approche fonctionnelle du droit a germé sur le terreau de la pensée d'Oliver Wendel Holmes Jr. qui considérait que

The life of the law has not been logic; it has been experience [...] The law embodies the story of a nation's development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics. In

⁶⁷ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 360-362.

⁶⁸ Martin P. Golding, « Realism and Functionalism in the Legal Thought of Felix S. Cohen », (1981) 66 *Cornell L. Rev.* 1032, p. 1035 ; Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 821. Marie Demoulin considère au contraire que l'approche fonctionnelle du droit et de l'équivalence fonctionnelle est issue de la doctrine skandinave des années 1950 (*Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 147-48.). S'il s'agit peut-être de la doctrine l'ayant en premier appliquée au droit du technique, nous soumettons que l'approche fonctionnelle du droit trouve son origine dans la doctrine réaliste américaine.

⁶⁹ Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 821.

⁷⁰ Voir, pour une présentation de cette critique, Roscoe Pound, « Mechanical Jurisprudence », (1908) 8-8 *Columbia Law Review* 605-623.

⁷¹ Niklas Luhmann, « Law as a Social System », (1988) 83 *Nw. U. L. Rev.* 136, p. 137.

*order to know what it is, we must know what it has been, and what it tends to become.*⁷²

En ce sens, pour Karl Llewellyn, « *[b]efore rules, were facts; in the beginning was not a Word, but a Doing. [...] Beyond rules, again, lie effects: beyond decisions stand people whom rules and decisions directly or indirectly touch.* »⁷³. Cette vision ascendante (*bottom up*) des notions juridiques nous apparaît comme une réactualisation du vieil adage latin *ex facto ius oritur*⁷⁴ (du fait s'ourd le droit).

- 35 Les auteurs fonctionnalistes ont cherché à définir une méthode inductive du droit portée sur la raison d'être des règles et les effets de leur application⁷⁵. Le sens d'une définition se trouvant dans ses effets, les concepts juridiques doivent alors être redéfinis en fonction des conséquences factuelles données à ces termes par la jurisprudence⁷⁶. Selon la célèbre maxime de Felix S. Cohen, « *[a] thing is what it does.* »⁷⁷. Une chose doit ainsi être définie au regard de ce qu'elle « est » en pratique et non en référence à d'autres caractères conceptuels qu'elle est supposée posséder⁷⁸. Un juge va qualifier la « chose » objet du litige selon ses effets. Aussi, tout ce qui équivaut à la même « chose » doit être qualifié d'une même manière.
- 36 Oliver Wendell Holmes considérait qu'un système juridique était plus rationnel lorsque « *every rule it contains is referred articulately and definitely to an end which it subserves, and when the grounds for desiring that end stated or are ready to be stated in words.* »⁷⁹. L'auteur souhaitait recentrer l'étude des droits sur leur fonction et leur fin⁸⁰. Par la suite, Karl Llewellyn expliquait

⁷² Oliver Wendell Holmes Jr., *The Common Law*, London UK, Macmillan, 1882, p. 1.

⁷³ Karl N. Llewellyn, « Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound », (1931) 44-8 *Harv. Law Rev.* 1222-1264, p. 1222.

⁷⁴ Voir, sur cet adage, Geoffrey Samuel, « Ex Facto Ius Oritur », (1989) 8 *Civil Justice Quarterly* 53.

⁷⁵ John C. H. Wu, « Realistic Analysis of Legal Concepts: A Study of the Legal Method of Mr. Justice Holmes », (1932) 5-1 *China L. Rev.* 1, p. 5 ; Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 828.

⁷⁶ Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 839.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 826.

⁷⁸ Voir, dans le même sens, Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2008, p. 235.

⁷⁹ Oliver Wendell Holmes Jr., « The Path of Law », (1897) 10-8 *Harv. Law Rev.* 457, p. 469.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 474 (nos soulignements).

que le droit devait se comprendre « *as a means to social ends and not as an end in itself; so that any part needs constantly to be examined for its purpose, and for its effect, and to be judged in the light of both and of their relation to each other.* »⁸¹.

- 37 Il s'agit de définir, ou de réinterpréter, chaque notion et règle juridiques utilisée par les cours au regard de sa fonction afin de réduire au possible les abstractions et d'exprimer les règles en des termes de comportements et conséquences⁸². Felix Cohen proposait ainsi de redéfinir « *the concepts of abstract thought as constructs, or functions, or complexes, or patterns, or arrangements, of the things that we do actually see or do.* »⁸³. Il s'agit là d'une vision du droit qui a nourri et nourrit encore les juristes par ses outils de rédaction comme l'indépendance technologique de la règle de droit, un des principes sous-tendant la rédaction fonctionnelle du droit⁸⁴, ou ceux d'interprétation comme l'équivalence fonctionnelle⁸⁵.
- 38 L'approche invite à penser les règles de droit non par les exceptions⁸⁶, mais de manière proactive et globale par leurs effets désirés⁸⁷. Nous y reviendrons⁸⁸, mais chaque notion juridique doit alors se concevoir comme le « panneau indicateur » d'une relation entre un fait et une notion juridique que la jurisprudence doit s'assurer d'actualiser afin d'éviter que « *our present experience does not exact hostage of the future [as t] he meanings of these concepts will grow in richness with experience; at least, they are open to variation* »⁸⁹. L'approche fonctionnelle s'intéresse ainsi au rôle opérationnel du droit dans la société en s'attachant au résultat et non aux processus⁹⁰ afin

⁸¹ Karl N. Llewellyn, « Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound », (1931) 44-8 *Harv. Law Rev.* 1222-1264, p. 1236.

⁸² Samuel Mermin, « Legal Functionalism », *Anuario de filosofía del derecho* 1973, 17, 81-92, p. 87-88.

⁸³ Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 816.

⁸⁴ Voir nos développements, *infra*, sect. 1.1.2.2.

⁸⁵ Voir nos développements, *infra*, sect. 1.2.1.2.

⁸⁶ Comme le soulignait Olivier Wendell Holmes, il est « *hardly [...] advisable to shape general theory from the exception* » (Oliver Wendell Holmes Jr., « The Path of Law », (1897) 10-8 *Harv. Law Rev.* 457, p. 462.).

⁸⁷ Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2008, p. 243-245.

⁸⁸ Voir nos développements, *infra*, sect. 1.1.2.1.

⁸⁹ John C. H. Wu, « Realistic Analysis of Legal Concepts: A Study of the Legal Method of Mr. Justice Holmes », (1932) 5-1 *China L. Rev.* 1, p. 4.

⁹⁰ Samuel Mermin, « Legal Functionalism », *Anuario de filosofía del derecho* 1973, 17, 81-92, p. 82.

d'envisager un droit plus à même de répondre aux évolutions sociétales. La société est en constante mutation et évolue de manière bien plus rapide que le droit et ce dernier, en s'attachant aux processus, peut avoir des difficultés à intégrer ces évolutions⁹¹.

- 39 **Fonction et droit.** Si l'approche fonctionnelle s'intéresse aux fonctions des règles de droit, encore faut-il s'entendre sur les périmètres de la notion de *fonction* et les phénomènes et caractères auxquels elle renvoie⁹². À l'origine, le terme « fonction » vient du latin *functio* signifiant « accomplissement », lui-même issu de la famille de *fungi* se traduisant par « s'acquitter de, accomplir »⁹³. Aussi, la fonction est définie comme l'action ou le rôle caractéristique que joue un élément dans un ensemble dont il fait partie⁹⁴. En sciences de la vie et de la santé, la fonction est l'activité exercée par un élément. En chimie, il s'agit de l'ensemble des propriétés associé à un élément. La notion de fonction « *centers, therefore, around the phenomenon of social connectedness in and of itself, around the ends determining contexts of action, around the criterion of envisaged effects of a transpersonal nature* »⁹⁵. Dans sa théorie, Niklas Luhmann pour sa part présente le concept de fonction comme ne contenant pas de caractère normatif ou téléologique, mais comme l'expression d'un effet selon le point de vue à partir duquel on se place⁹⁶.
- 40 Il convient ainsi de dissocier les fonctions internes des fonctions externes des objets considérés : les premières étant celles décrivant la mécanique interne de l'objet⁹⁷ et les secondes celles désignant le rôle qu'un objet est « amené à remplir dans son activité externe, c'est-à-dire en lien

⁹¹ Karl N. Llewellyn, « Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound », (1931) 44-8 *Harv. Law Rev.* 1222-1264, p. 1236.

⁹² La question peut faire débat, voir, notamment, Gerhart Niemeyer, « The Significance of Function in Legal Theory », (1940) 18-1 *NYU L. Q. Rev.* 1, p. 12.

⁹³ Cornu Gérard (dir.), *Vocabulaire juridique*, 10^e éd., coll. Quadrige, Paris, PUF, 2014, p. Fonction ; Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), *Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Éd. 2015, Paris, Le Robert, 2014, v^o « Fonction ».

⁹⁴ Josette Rey-Debove et Alain Rey (dir.), *Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Éd. 2015, Paris, Le Robert, 2014, v^o « Fonction ».

⁹⁵ Gerhart Niemeyer, « The Significance of Function in Legal Theory », (1940) 18-1 *NYU L. Q. Rev.* 1, p. 26.

⁹⁶ Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, traduit par Klaus A. Ziegert, coll. Oxford socio-legal studies, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 71.

⁹⁷ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 487.

avec son environnement. »⁹⁸. Marie Demoulin a proposé l'approche de la « boîte noire » pour identifier les fonctions à retenir en droit et invite à s'attacher aux fonctions externes – c'est-à-dire aux fonctions opérationnelles de l'objet étudié – et non à ses caractéristiques propres internes⁹⁹.

- 41 En droit, la fonction se comprend alors dans la tâche à accomplir donnée à une règle et l'action produite par cette règle dans le système juridique¹⁰⁰. Elle s'entend de la « logique du rapport moyen-fin »¹⁰¹. Il s'agit d'un élément de nature très opérationnelle qui va dicter la manière de mettre en œuvre la règle¹⁰². Quand la fonction d'une règle a été identifiée, « *the rule can be restated in practical rather than legalistic terms.* »¹⁰³. Dans une approche fonctionnelle, le droit sera défini de manière opérationnelle afin de parvenir à un résultat et le juge devra alors s'assurer d'appliquer la règle afin que sa fonction soit respectée. Cela permettra notamment aux règles de pouvoir s'appliquer aux réalités changeantes.
- 42 **Rôle de l'interprétation.** L'approche fonctionnelle place le juge au cœur de la mécanique juridique s'inscrivant dans une vision très interprétative du droit. Le droit n'est pas considéré comme un ensemble de règles écrites dans les livres, mais comme celui qui est appliqué par les tribunaux¹⁰⁴. Oliver Wendell Holmes expliquait en ce sens que le droit devait se définir par son actualité jurisprudentielle c'est-à-dire comme les « *prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious* »¹⁰⁵. Il ne s'agit pas pour autant de considérer les juges comme la source du droit, mais comme ceux par qui les principes législatifs prennent corps et vie dans la société. Les lois ne deviennent le « droit » qu'à partir du moment où le juge les applique et dans la

⁹⁸ *Ibid.*, par. 490.

⁹⁹ *Ibid.*, par. 491, 553.

¹⁰⁰ Gerhart Niemeyer, « The Significance of Function in Legal Theory », (1940) 18-1 *NYU L. Q. Rev.* 1, p. 30.

¹⁰¹ Norberto Bobbio, *De la structure à la fonction : Nouveaux essais de théorie du droit*, traduit par David Soldini, coll. Rivages du droit, Paris, Dalloz, 2012, p. 136.

¹⁰² Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 89-91. Voir également, sur la détermination de la fonction pour le droit de marque, A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, p. 4.4(d)(iv).

¹⁰³ Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2008, p. 245.

¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 252. Voir, dans le même sens, la théorie structurante du droit proposée dans Friedrich Müller, *Discours de la méthode juridique*, traduit par Olivier Jouanjan, coll. Léviathan, Paris, Presses universitaires de France, 1996.

¹⁰⁵ Oliver Wendell Holmes Jr., « The Path of Law », (1897) 10-8 *Harv. Law Rev.* 457, p. 461.

mesure et les limites de son application par celui-ci. Nous reprenons ici la vision de Ronald Dworkin pour qui le droit se présente comme « *an interpretative concept* »¹⁰⁶.

- 43 Une telle vision interprétative du droit sera très souvent présentée comme étant propre à la *common law*¹⁰⁷ et s'arrimant difficilement à la tradition civiliste. Il est vrai que la doctrine de *common law* a été plus proluxe sur ce sujet et que le système de *common law* donne, de prime abord, plus de place à l'interprétation. À notre sens, une telle vision n'est cependant pas contraire à la tradition juridique civiliste. Si la peur du gouvernement des juges inspirée par le Baron de Montesquieu¹⁰⁸ a transcendé la doctrine civiliste, il convient de reconnaître que même Hans Kelsen donnait au juge un tel rôle¹⁰⁹. Dans le même sens, Jean-Étienne-Marie Portalis soulignait déjà que

[l]'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.

C'est au magistrat et au jurisconsulte, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application.¹¹⁰

- 44 Il nous apparaît d'ailleurs que les grandes dispositions du *Code civil* de 1804, qui ont su traverser le temps, sont issues d'une conception fonctionnelle du droit¹¹¹. On se rappellera d'ailleurs que l'une des missions des codificateurs français était d'unifier les traditions allant du droit écrit, aux

¹⁰⁶ Ronald M. Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge MA, Belknap Press of Harvard University Press, 1986, p. 411. Voir également, sur l'approche « *Law as Interpretation* », Ronald M. Dworkin, « *Law as Interpretation* », (1982) 60 *Tex. L. Rev.* 527.

¹⁰⁷ Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2008, p. 263-264.

¹⁰⁸ Charles-Louis de Secondat. Baron de La Brède et de Montesquieu, *De l'Esprit des Loix*, t. 1, Genève, Barillot & Fils, 1748, liv. XI, ch. VI, et particulièrement p. 256.

¹⁰⁹ Hans Kelsen, *Théorie pure du droit*, 2^e éd., traduit par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 456-462.

¹¹⁰ Jean-Étienne-Marie Portalis, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1^{er} pluviôse an IX par la Commission nommée par le Gouvernement consulaire », dans Frédéric Portalis (dir.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, Joubert, 1844, p. 7-8.

¹¹¹ La position a précédemment été développée dans : Florian Martin-Bariteau, « The Matrix of Law: From Paper, to Word Processing, to Wiki », (2014) 19-1 *Lex Electronica* 1, p. 20.

règles très précises et très éparses, au droit coutumier¹¹², notamment celui de Normandie sur lequel s'est construite la *common law*¹¹³.

- 45 Le texte de loi est une partition que le juge met en musique¹¹⁴. Comme tout chef d'orchestre ou musicien, la lecture du texte appelle une interprétation. Nous retenons ici une acception de la notion d'interprétation plus large que celle traditionnellement entendue du simple acte de clarifier, corriger ou combler le texte¹¹⁵. Comme ont pu le relever certains auteurs, dans cette vision classique « le serpent se mord la queue »¹¹⁶, car reconnaître la clarté ou l'obscurité d'un texte procède déjà d'un acte d'analyse et d'interprétation par le juge. Le processus d'application du droit s'affiche par nature comme étant interprétatif : qualifier les faits et sélectionner la règle de droit à appliquer sont le fruit d'une opération d'interprétation par le juge¹¹⁷. Néanmoins, le juge ne se substitue alors pas au législateur à la différence de lorsqu'il « clarifie », « corrige » ou « comble » le texte de la loi. Tel que l'écrivait Ronald Dworkin, les tribunaux « *are the capitals of law's empire, and judges are its princes, but not its seers and prophets.* »¹¹⁸. Le juge se comprend alors comme traducteur du langage du droit dans celui de la réalité, comme le passeur du droit écrit (*law in books*) au droit vivant (*law in action*). Dans le même sens, Friedrich Müller estimait que le droit est « concrétisé » par le juriste qui confronte la norme de principe posée dans les textes à la réalité factuelle des cas d'espèce pour construire la norme-décision¹¹⁹.

¹¹² Jean-Étienne-Marie Portalis, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1^{er} pluviôse an IX par la Commission nommée par le Gouvernement consulaire », dans Frédéric Portalis (dir.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, Joubert, 1844, p. 18-20.

¹¹³ Cette unification des traditions se retrouve d'ailleurs dans l'objet de la présente étude pour laquelle cette approche fonctionnelle est proposée.

¹¹⁴ Voir sur une métaphore similaire de l'interprétation juridique : Jerome Frank, « Words and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation », (1947) 47-8 *Colum. L. Rev.* 1259, p. 1260.

¹¹⁵ Sur la notion traditionnelle d'interprétation, voir : Philippe Malaurie et Patrick Morvan, *Introduction générale*, 2^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois, par. 399-400 ; Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, par. 6.

¹¹⁶ Philippe Malaurie et Patrick Morvan, *Introduction générale*, 2^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois, par. 399.

¹¹⁷ Sur la notion large d'interprétation, voir : Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, par. 7 ; Philippe Malaurie et Patrick Morvan, *Introduction générale*, 2^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois, par. 389 et 395.

¹¹⁸ Ronald M. Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge MA, Belknap Press of Harvard University Press, 1986, p. 407.

¹¹⁹ Friedrich Müller, *Discours de la méthode juridique*, traduit par Olivier Jouanjan, coll. Léviathan, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 222.

- 46 **Approche retenue.** La vision réaliste, et notamment son approche fonctionnelle du droit, a tellement été intégrée par la doctrine, parfois sans dire son nom, que certains auteurs présentent comme un « truisme »¹²⁰ le fait que « [*w*]e are all realists now »¹²¹ ou du moins dans une certaine mesure. Le fonctionnalisme a en effet touché l'ensemble des branches du droit depuis les années 1920¹²². Ainsi, par exemple, les auteurs en droit international, tant public¹²³ que privé¹²⁴, ou en droit administratif, tant civiliste¹²⁵ que de *common law*¹²⁶, ont pu adopter une approche fonctionnelle de la règle de droit et des notions juridiques, tandis qu'a été proposée une méthode fonctionnelle de l'étude comparatiste du droit¹²⁷.
- 47 Malgré ce succès, l'approche fonctionnelle du droit n'a semble-t-il été que peu étudiée d'un point de vue théorique et méthodologique, sauf en droit comparé¹²⁸. Dans son étude fouillée sur les équivalents fonctionnels, Marie Demoulin a néanmoins présenté certaines bases de ce qui nous apparaît être l'un des outils de l'approche fonctionnelle, mais elle cantonne néanmoins ces outils au formalisme technologique¹²⁹. Aussi, nous nous proposons de présenter ce que nous entendrons par « approche fonctionnelle » dans le cadre de notre étude et les outils que nous utiliserons pour mener à bien l'entreprise que nous nous sommes assignée.

¹²⁰ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 343. L'auteur y reprend Laura Kalman pour qui « *it has become a truism to refer it has a truism* ».

¹²¹ Joseph William Singer, « Legal Realism Now [Review of: *Legal Realism at Yale: 1927-1960*. By Laura Kalmant. Chapel Hill and London: University of North Carolina Press 1986] », (1988) 76 *Cal. LR* 465, p. 467.

¹²² Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014, p. 417.

¹²³ Voir, p. ex., Jerome B. Elkind, *Interim Protection. A Functional Approach*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1981 ; Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 2^e éd., Cambridge UK, Cambridge University Press, 2007.

¹²⁴ Pour une illustration en droit international privé, voir nos développements *infra* par. 82.

¹²⁵ Voir, p. ex., Jean-Louis de Corail, « L'approche fonctionnelle du service public : sa réalité et ses limites », *AJDA* 1997, 20.

¹²⁶ Pour une illustration en droit administratif et constitutionnel canadien, voir nos développements *infra* par. 87.

¹²⁷ Voir nos développements *infra* sect. 1.2.3.

¹²⁸ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337. L'auteur souligne lui-même le manque d'études conceptuelle sur cette l'approche et la méthode conceptuelle (p. 381).

¹²⁹ Voir, généralement, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014. Voir nos développements *infra* sect. 1.2.1.2.

- 48 Tout d'abord, bien que notre approche s'inscrive dans les théories fonctionnalistes du droit, notre exposé n'a pas vocation à présenter une théorie de ce qui est et de ce qui doit être considéré comme droit. Nous utiliserons l'approche fonctionnelle d'un point de vue plus *pragmatique*, tournée vers la définition et l'application de la règle. Notre objectif est en effet de présenter une méthode qui, selon nous, est la plus à même d'établir des législations pérennes et stables, et d'accueillir les évolutions sociétales et contextuelles, et de les appliquer de manière à ne pas discriminer des situations fonctionnellement équivalentes.
- 49 Ensuite, il convient de préciser que l'approche retenue nous apparaît à même de s'appliquer à toutes les branches du droit. En ce sens, nous évoquons déjà précédemment l'intégration de l'approche fonctionnelle dans différents domaines¹³⁰. Si traditionnellement l'approche fonctionnelle est connue en droit du commerce électronique ou en droit de la preuve afin de permettre l'adaptation du droit existant aux nouveaux enjeux technologiques, certains auteurs l'ont restreint au droit des technologies¹³¹. Nous n'adhérons pas à cette limitation. Dans notre étude, l'approche fonctionnelle sera certes utilisée en lien avec les questions technologiques, mais aussi plus globalement pour la notion même de droit de marque et la délimitation de son périmètre, sans lien aucun avec les technologies de l'information.
- 50 Comme nous venons de l'ébaucher, l'approche fonctionnelle du droit nous semble recouvrir deux dimensions. Dans un premier temps, il s'agit d'une manière de concevoir et de rédiger le droit afin de lui permettre d'accueillir le futur, notamment par l'entremise des notions fonctionnelles [SECTION 1.1]. Dans un second temps, l'approche fonctionnelle se comprend dans un volet interprétatif offrant aux juristes des méthodes d'analyse, d'adaptation, d'application et de comparaison des règles de droit. Ces méthodes d'interprétation reposent par ailleurs sur l'équivalence fonctionnelle, un outil interprétatif qui se présente comme la cheville ouvrière applicative des notions fonctionnelles [SECTION 1.2].

¹³⁰ Voir nos développements, *supra*, par. 46.

¹³¹ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 221-222 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 5.

1.1. Approche fonctionnelle et rédaction

51 L'approche fonctionnelle invite à repenser la manière de concevoir la règle de droit et les notions juridiques. Après avoir dégagé les idées majeures autour desquelles un droit doit s'articuler, le législateur va concevoir le régime juridique selon les fonctions qu'il entend lui faire remplir. Il s'agira pour le législateur de poser un ensemble de règles de principe [SECTION 1.1.1] et de notions [SECTION 1.1.2] qui guideront les justiciables et le juge. L'élaboration d'un régime uniforme, proposant des principes généraux plutôt que des règles précises, discriminantes selon une situation factuelle, permet au législateur de proposer un régime solide, certain, mais bénéficiant d'une souplesse suffisante pour s'adapter à la créativité de la société et des juristes. Le juge sera chargé de son application en traduisant dans la réalité factuelle de l'affaire le régime fonctionnel posé par le législateur. C'est là le rôle du juge, tant dans les systèmes de *common law* que dans ceux de droit civil¹³².

1.1.1. Régimes fonctionnels

52 Une conception fonctionnelle de la règle de droit permet, selon nous, d'offrir un droit plus stable, réfléchi et cohérent, loin de l'effervescence de la pratique législative actuelle s'apparentant au *marketing*¹³³. L'inflation législative et la création d'un droit qui ne reste toujours qu'à l'état de brouillon modifiable à souhait posent des problèmes de cohérence de celui-ci¹³⁴. Aujourd'hui, les règles de droit sont constamment appelées à être réécrites pour être adaptées aux nouvelles

¹³² Jean-Étienne-Marie Portalis, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1^{er} pluviôse an IX par la Commission nommée par le Gouvernement consulaire », dans Frédéric Portalis (dir.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, Joubert, 1844, p. 8.

¹³³ Nous reprenons l'image de Jacque Commailles développée dans François Ost, « Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l'information », dans Jean Clam et Gilles Martin (dir.), *Les transformations de la régulation juridique*, coll. Droit et société - Recherches et Travaux, n°5, Paris, LGDJ, 1998, 423, p. 448. Voir également nos propos dans Florian Martin-Bariteau, « The Matrix of Law: From Paper, to Word Processing, to Wiki », (2014) 19-1 *Lex Electronica* 1, p. 7-8.

¹³⁴ François Ost, « Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l'information », dans Jean Clam et Gilles Martin (dir.), *Les transformations de la régulation juridique*, coll. Droit et société - Recherches et Travaux, n°5, Paris, LGDJ, 1998, 423, p. 428-429. Voir également les propos développés dans M. Ethan Katsh, *The Electronic Media and the Transformation of Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 1989, p. 41 ; M. Ethan Katsh, *Law in a Digital World*, Oxford UK, Oxford University Press, 1995, p. 4-6 ; Pierre Trudel, « État de droit et e-gouvernement », dans Karim Benyekhlef et Pierre Trudel (dir.), *État de droit et virtualité*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 2009, 373.

mutations sociétales, et notamment technologiques¹³⁵. Cette incandescence de la règle de droit ne touche presque que les textes modernes. Néanmoins, l'évolution rapide des technologies ne peut à elle seule justifier ce mouvement d'un droit temporaire. Elle est le résultat d'une évolution de la légistique depuis l'imprimerie jusqu'au copier-coller du traitement de texte¹³⁶.

- 53 Lon Fuller, dans *The Morality of Law*, soulignait qu'une instabilité législative trop importante ne créait pas seulement un mauvais droit, mais un ensemble qu'il était difficile de pouvoir encore nommer système juridique¹³⁷. Sans peut-être suivre une conclusion aussi dramatique, il n'en reste pas moins que les « bonnes » lois sont rarement rédigées dans un contexte politique et sociétal en constante effervescence. La conception du droit demande d'établir des cadres et des relations cohérentes¹³⁸. Une telle cohérence est nécessaire à la légitimation du droit et à la sécurité juridique des relations.
- 54 **Renouveau légistique.** Il s'agit de revenir aux grandes dispositions des textes anciens, posées sous forme de principes généraux, toujours d'actualité et qui ont été capables de s'adapter aux différentes évolutions sociétales et technologiques¹³⁹. C'est la tradition civiliste qui s'illustre dans les articles initiaux du *Code civil des Français* de 1804 dans lequel les règles de droit ont été pensées de manière générale en dehors des contingences propres au moment de leur rédaction¹⁴⁰.

¹³⁵ Voir, dans le même sens, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 421-423.

¹³⁶ M. Ethan Katsh, *The Electronic Media and the Transformation of Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 1989, p. 15 ; Sherry Turkle, « How Computers Change the Way We Think », (2004) 50-21 *Chronicle of Higher Education* B26, par. 22-23 ; François Ost, « Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l'information », dans Jean Clam et Gilles Martin (dir.), *Les transformations de la régulation juridique*, coll. Droit et société - Recherches et Travaux, n°5, Paris, LGDJ, 1998, 423, p. 428. Voir, également, notre critique dans Florian Martin-Bariteau, « The Matrix of Law: From Paper, to Word Processing, to Wiki », (2014) 19-1 *Lex Electronica* 1, p. 4-8.

¹³⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven CT, Yale University Press, 1964, p. 39.

¹³⁸ Voir, dans le même sens, Jean-Étienne-Marie Portalis, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1^{er} pluviôse an IX par la Commission nommée par le Gouvernement consulaire », dans Frédéric Portalis (dir.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, Joubert, 1844, p. 3-4.

¹³⁹ Voir, dans le même sens, Chris Reed, « How To Make Bad Law: Lessons from Cyberspace », (2010) 73-6 *Mod. L. Rev.* 903-932, p. 926.

¹⁴⁰ En dehors des questions de famille et de succession qui ont été conçues sur les valeurs de la société catholique de l'époque ; voir : Jean-Étienne-Marie Portalis, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1^{er} pluviôse an IX par la Commission nommée par le Gouvernement consulaire », dans Frédéric Portalis (dir.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, Joubert, 1844, p. 22-41.

Les rédacteurs estimaient en effet que le « législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce » et doit se prévenir de tout régler dans le moindre détail¹⁴¹. Jean-Etienne-Marie Portalis relevait ainsi que

[L]es besoins de la société sont si variés, la communication des hommes est si active, leurs intérêts sont si multipliés, et leurs rapports si étendus, qu'il est impossible au législateur de pourvoir à tout. [...]

Comment enchaîner l'action du temps ? comment s'opposer au cours des événements, ou à la pente insensible des mœurs ? comment connaître et calculer d'avance ce que l'expérience seule peut nous révéler ? La prévoyance peut-elle jamais s'étendre à des objets que la pensée ne peut atteindre ?¹⁴²

- 55 Le législateur est ainsi invité à poser les pierres de l'édifice en prenant le temps nécessaire à la réflexion. Il doit rechercher la *ratione* de sa construction législative et proposer les principes dans lesquels la société peut évoluer. Pour reprendre les termes de Jean-Etienne-Marie Portalis, les « lois sont ou ne doivent être *que* le droit réduit en règles positives, en préceptes particuliers. »¹⁴³. Une approche fonctionnelle holistique des règles de droit permet également de penser le droit de manière proactive et non par les exceptions. Dans le même sens, Oliver Wendell Holmes soulignait qu'il était « *hardly [...] advisable to shape general theory from the exception* »¹⁴⁴.
- 56 Si l'on redéfinit correctement un droit par ses fonctions, il n'est plus besoin d'y prévoir des exceptions puisque la limite sera inscrite dans la genèse de la règle. Dans le cadre de l'étude que nous menons en matière de marques, nous verrons qu'une compréhension fonctionnelle du droit de marque rend inutiles les exceptions législatives telle celle de la référence nécessaire. En effet, de telles utilisations d'un signe protégé par un droit de marque n'entrent pas *ab initio* dans le champ de protection octroyé au titulaire¹⁴⁵.
- 57 Il est vrai qu'une telle approche s'inscrit plus dans la tradition du droit civil que dans celle de la *common law* où le droit statutaire est originellement vu comme un droit d'exception conçu afin de régler un cas particulier ou contrer une jurisprudence. Néanmoins, les systèmes de *common*

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 4-6.

¹⁴² *Ibid.*, p. 7-8.

¹⁴³ *Ibid.*, p. 15 (nos soulignements).

¹⁴⁴ Comme le soulignait Olivier Wendell Holmes, il est « *hardly [...] advisable to shape general theory from the exception* », voir : Oliver Wendell Holmes Jr., « The Path of Law », (1897) 10-8 *Harv. Law Rev.* 457, p. 462.

¹⁴⁵ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.

law ont eux aussi connu un développement exponentiel du droit écrit, notamment avec les politiques de l'État Providence. Nous verrons d'ailleurs que la méthode fonctionnelle a pu être mise en œuvre en *common law* américaine¹⁴⁶.

- 58 L'approche fonctionnelle entend ainsi répondre à un double objectif qualitatif et temporel¹⁴⁷. Une telle approche devrait permettre de réduire le volume des lois, tout en permettant une visibilité accrue des régimes dérogatoires. Loin des jeux d'exceptions, des régimes dérogatoires et d'éparpillement législatif, l'institution juridique apparaît alors cohérente. Roderick A. Macdonald présentait ainsi l'approche fonctionnelle comme l'un des principes de rédaction participant de l'élaboration d'un régime juridique complet et cohérent, et donc plus efficient¹⁴⁸. Atemporelle et atemporelle, elle permet ainsi d'avoir un droit plus stable dans le temps. Il convient en effet d'arrêter de croire que toute modification technologique ou sociétale emporte nécessairement une modification du droit¹⁴⁹. Comme l'a souligné Chris Reed au sujet de l'effervescence législative provoquée par les technologies de l'information,

*precise rule-making can be less effective at achieving regulatory objectives than a rule-set which is open-textured, accompanied by regulatory conversations which focus on meeting the broad regulatory objectives rather than on detailed rule compliance. [...]*¹⁵⁰

*By contrast, laws drafted in terms of broad and open-textured rules have a much stronger normative force, at least in the longer term. Their underlying aims and purposes are more easily understandable by the law's subjects, even if it is not necessarily clear precisely what needs to be done to comply with the law. Because of their lack of precision, laws of this type seem to adapt more easily to the new fact-situations thrown up by cyberspace. As examples, the courts have had no difficulty in applying the rules against defamation and harassment, or in imposing liability for negligent online statements. [...]*¹⁵¹

¹⁴⁶ Voir nos développements *infra* par. 59.

¹⁴⁷ Voir, dans le même sens, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 447.

¹⁴⁸ Roderick A. Macdonald, *Core Principles for a Regime of Security on Property*, UNCITRAL, Working Group VI (Security Interests), 2002, p. 3, <www.mcgill.ca/macdonald-symposium/texts>. Voir également, généralement, Roderick A. Macdonald, « Triangulating Social Law Reform », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Dessiner la société par le droit ~ Mapping Society Through Law*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 2004, 117.

¹⁴⁹ Voir, dans le même sens, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 423.

¹⁵⁰ Chris Reed, « How To Make Bad Law: Lessons from Cyberspace », (2010) 73-6 *Mod. L. Rev.* 903-932, p. 921-922 (nos soulignements).

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 928.

*The sacrifice of certainty is more than out-weighed by the improvement in the ability of the law's subjects to understand the obligations imposed on them. It is anticipated that the normative effect of such a law will be stronger and that the aims of the law are more likely to be achieved.*¹⁵²

59 **Cas de régimes fonctionnels.** La méthode a déjà été proposée dans d'autres matières et ne relève point d'une utopie. La méthode de conception fonctionnelle d'un régime juridique a ainsi connu un certain succès en matière de sûretés (*security interests*). Les rédacteurs du *Uniform Commercial Code* (UCC) américain ont retenu une telle approche pour concevoir l'Article 9 relatif au régime juridique des sûretés¹⁵³, repris par la suite par de nombreux États fédérés¹⁵⁴. Ce régime regroupe sous une notion unique l'ensemble des conventions par lesquelles une dette est garantie par un bien et énonce un ensemble de règles communes en matière de champs d'application, de formalisme, d'opposabilité, de priorité et de réalisation¹⁵⁵. Plutôt que de créer un droit unique rigide ou une multitude de règles éparpillées, la solution a été celle d'un régime omnibus regroupant selon une approche fonctionnelle l'ensemble des mécanismes pouvant s'apparenter à une sûreté sous un régime uniforme. Il s'agit d'une approche unifiée, mais non unitaire des sûretés permettant ainsi d'intégrer une diversité de réalités dans la catégorie¹⁵⁶. Cette approche a par ailleurs été suivie par le *Code civil du Québec*¹⁵⁷ au titre duquel sont qualifiés d'hypothèques tous les droits sur un bien affecté à l'exécution d'une obligation¹⁵⁸.

¹⁵² *Ibid.*, p. 932.

¹⁵³ Roderick A. Macdonald, « A Model Law on Secured Transactions. A Representation of Structure ? An Object of Idealized Imitation ? A Type, Template or Design ? », (2010) 15-2 *Rev. dr. unif.* 420, p. 429 ; Ronald C. C. Cuming, « The Internationalization of Secured Financing Law: the Spreading Influence of the Concepts UCC, Article 9 and its Progeny », dans Ross Cranston (dir.), *Making Commercial Law. Essays in honour of Roy Goode*, Oxford UK, Clarendon Press (Oxford University Press), 1997, 499, p. 504-505.

¹⁵⁴ Le *Uniform Commercial Code* n'est pas en tant que tel un texte de loi mais une loi modèle permettant d'unifier les droits des États fédérés. Le contenu de l'Article 9 se retrouve néanmoins dans une version similaire, si ce n'est identique, dans un certain nombre de législations étatiques comme dans le Maine (*Me. Rev. Stat. Ann.*, tit. 11, § 9A) ou le Massachusetts (*Mass. Gen. Laws*, ch. 106, § 9).

¹⁵⁵ Jean-François Riffard, *Le Security Interest ou l'approche fonctionnelle et unitaire des sûretés mobilières. Contribution à une rationalisation du droit français*, coll. Collection des thèses de l'École doctorale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand / Paris, Presses universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand / LGDJ, 1997, p. 131-133.

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 215-216. Dans son étude, Jean-François Riffard invite par ailleurs à repenser le droit des sûretés français selon cette approche fonctionnelle.

¹⁵⁷ Roderick A. Macdonald, « A Model Law on Secured Transactions. A Representation of Structure ? An Object of Idealized Imitation ? A Type, Template or Design ? », (2010) 15-2 *Rev. dr. unif.* 420, p. 434 ; Ronald C. C. Cuming, « The Internationalization of Secured Financing Law: the Spreading Influence of the Concepts UCC, Article 9 and its

- 60 Ces dernières années, la Cour suprême du Canada s'est appuyée sur une lecture fonctionnelle et finalisée de l'article 8 de la *Charte canadienne des droits et libertés*¹⁵⁹ et des législations en matière de protection des renseignements personnels pour établir le contenu des droits¹⁶⁰. Aussi, la méthode fonctionnelle a été proposée pour reconstruire le régime juridique de la protection des renseignements personnels¹⁶¹. Dans un premier temps, l'opération de reconstruction a mis en évidence la protection contre le risque de préjudice (*risk of harm*), subjectif ou objectif, comme fonction primaire du droit. L'objet de la protection est alors redéfini pour englober tous les renseignements personnels dont la collecte, la communication ou l'utilisation présente un risque objectif ou subjectif de préjudice pour la personne¹⁶². Cette définition permet une plus grande flexibilité, protégeant tous les types de renseignements sans discrimination, sans pour autant concerner les données non préjudiciables. Dans un deuxième temps, sur la base de cette nouvelle définition, l'auteure propose de reconstruire un régime de protection et des règles de bonnes pratiques dont l'articulation repose sur la prévention de tout risque de préjudice¹⁶³.
- 61 Ces deux derniers exemples ont fait ressortir un élément essentiel de la conception fonctionnelle d'un droit et d'un régime : celui de la définition de son objet et des éléments factuels à prendre en compte par des *notions fonctionnelles*.

Progeny », dans Ross Cranston (dir.), *Making Commercial Law. Essays in honour of Roy Goode*, Oxford UK, Clarendon Press (Oxford University Press), 1997, 499, p. 508.

¹⁵⁸ *Code civil du Québec*, RLRQ, c. C-1991, art. 2660.

¹⁵⁹ *Charte canadienne des droits et libertés*, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B de la *Loi sur le Canada*, 1982, 11 (UK).

¹⁶⁰ Voir, par exemple, *R. c. Tessling*, 2004 CSC 67, par. 19 (j. Binnie), [2004] 3 RCS 432 ; *R. c. Edwards*, [1996] 1 RCS 128, par. 36 (j. Cory).

¹⁶¹ Éloïse Gratton, *Understanding Personal Information: Managing Privacy Risks*, Montréal QC, LexisNexis Canada, 2013 ; d'après : Éloïse Gratton, *Redefining Personal Information in the Context of the Internet*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris II, 2012.

¹⁶² Voir, notamment, le récapitulatif dans Éloïse Gratton, *Redefining Personal Information in the Context of the Internet*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris II, 2012, p. 224-225. Il s'agit à notre sens d'une systématisation de l'approche de la notion initiée par la Cour suprême du Canada dans *R. v. Plant*, [1993] 3 SCR 281, p. 293 ; *R. c. Plant*, [1993] 3 RCS 281, p. 293 (j. Sopinka).

¹⁶³ Voir, généralement, Éloïse Gratton, *Redefining Personal Information in the Context of the Internet*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris II, 2012, ch. 3.

1.1.2. Notions fonctionnelles

62 L'architecture des régimes juridiques fonctionnels repose sur l'utilisation de notions fonctionnelles qui apparaissent alors comme la pierre angulaire de la rédaction législative. Les notions fonctionnelles se présentent comme des notions ouvertes prêtes à s'enrichir des évolutions sociétales [SECTION 1.1.2.1]. Le recours à de telles notions s'est particulièrement développé ces dernières années en matière de technologies de l'information afin de concevoir des régimes indépendants de celles-ci [SECTION 1.1.2.2].

1.1.2.1. Notions fonctionnelles et droit à texture ouverte

63 Les notions fonctionnelles se retrouvent dans ces notions que nous évoquions précédemment et qui doivent agir comme des panneaux indicateurs pour les juges. Il ne s'agit point de notions vides et soumises à l'arbitraire du juge : les contours en sont définis par le législateur via les fonctions qu'elles sont appelées à remplir. Néanmoins, leur réalité va évoluer avec les comportements sociaux qu'elles sont censées réguler. Il s'agit de termes ouverts aux variations et à la richesse du futur, une approche qui n'est pas sans rappeler le droit à texture ouverte (*open textured*) cher à H.L.A. Hart¹⁶⁴.

64 Dans la doctrine civiliste française, Georges Vedel avait mis en évidence, au côté des traditionnelles notions conceptuelles, l'émergence de « notions fonctionnelles »¹⁶⁵. Il illustre tout d'abord sa proposition avec les « actes de gouvernement », notion civiliste impossible à circonvenir conceptuellement sinon que par leur fonction de soustraire, pour raison d'État, des actes à l'examen juridictionnel¹⁶⁶. L'auteur explorait encore la notion administrative de « voie de fait » dont le sens apparaît dans sa fonction de retirer à l'administration son immunité

¹⁶⁴ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2^e éd., Oxford UK, Clarendon Press (Oxford University Press), 1994, p. 124-135.

¹⁶⁵ L'auteur a présenté sa théorie des *notions fonctionnelles* en deux temps, voir : Georges Vedel, « De l'arrêt Septfonds à l'arrêt Barinstein (La légalité des actes administratifs devant les Tribunaux judiciaires) », *JCP G* 1948, I, 682 ; Georges Vedel, « La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative », *JCP G* 1950, I, 851.

¹⁶⁶ Georges Vedel, « La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative », *JCP G* 1950, I, 851, par. 4.

juridictionnelle en cas d'abus exorbitants¹⁶⁷. Ces notions fonctionnelles apparaissent comme des notions souples dont l'unité et la cohérence ressortent de leur « caractère *politique* au sens noble du mot, c'est-à-dire à la *fonction* qui leur est assignée »¹⁶⁸. Pour Georges Vedel, ces notions

permettent au juge de résoudre un certain nombre de problèmes du même type au jour le jour, tout en réservant l'avenir. Elles ne sont pas un pur mot, car elles s'inspirent d'une idée ou d'un faisceau d'idées que l'on peut formuler ; mais elles constituent des notions « ouvertes » prêtes à s'enrichir de tout l'imprévu du futur.¹⁶⁹

65 La proposition a connu un vif succès dans la doctrine française et apparaît aujourd'hui parfaitement intériorisée¹⁷⁰. Si la proposition a le mérite d'avoir mis en évidence l'intérêt de notions souples, la vision de Georges Vedel est néanmoins particulière et nous apparaît problématique. En effet, les notions fonctionnelles y sont en réalité présentées comme une catégorie juridique de second rang se définissant par opposition aux notions conceptuelles qui seraient plus lisibles¹⁷¹. Pour l'auteur, les notions fonctionnelles sont ainsi appelées à murir pour s'élever au rang des notions conceptuelles :

après une évolution assez longue, on peut dresser un catalogue des cas d'espèce qui leur correspondent. Quand ce catalogue est assez fixé, ou bien la catégorie est à un point de maturité qui permet d'en faire une théorie cohérente, ou bien elle se résorbe dans une ou plusieurs catégories plus logiques et disparaît.¹⁷²

66 Guillaume Tusseau relève ainsi très justement que les auteurs ont développé une *métanotion* de notion fonctionnelle construite dans un paradoxe autodéfinitionnel puisque la catégorie des notions fonctionnelles est elle-même définie fonctionnellement en opposition aux notions conceptuelles¹⁷³. Au lieu de saisir l'occasion d'une remise en cause épistémologique qui s'ouvrirait à

¹⁶⁷ Georges Vedel, « De l'arrêt Septfonds à l'arrêt Barinstein (La légalité des actes administratifs devant les Tribunaux judiciaires) », *JCP G* 1948, I, 682, par. 11.

¹⁶⁸ Georges Vedel, « La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative », *JCP G* 1950, I, 851, par. 4.

¹⁶⁹ Georges Vedel, « De l'arrêt Septfonds à l'arrêt Barinstein (La légalité des actes administratifs devant les Tribunaux judiciaires) », *JCP G* 1948, I, 682, par. 11.

¹⁷⁰ Guillaume Tusseau, « Critique d'une métanotion fonctionnelle. La notion (trop) fonctionnelle de "notion fonctionnelle" », *RFDA* 2009, 641, par. 17.

¹⁷¹ *Ibid.*, par. 30.

¹⁷² Georges Vedel, « De l'arrêt Septfonds à l'arrêt Barinstein (La légalité des actes administratifs devant les Tribunaux judiciaires) », *JCP G* 1948, I, 682, par. 11.

¹⁷³ Guillaume Tusseau, « Critique d'une métanotion fonctionnelle. La notion (trop) fonctionnelle de "notion fonctionnelle" », *RFDA* 2009, 641, par. 54.

elle, la doctrine française a recréé une mystique terminologique pour retourner dans un cadre très traditionnel. Dans la veine fonctionnaliste, Guillaume Tusseau invite à franchir le pas « vers l'admission de l'idée que tout, dans la pratique juridique, est mouvant, indéterminé, variable »¹⁷⁴. Si le métalangage du droit peut être conceptuel, l'auteur propose plutôt de reconnaître que toutes les notions du langage-objet sont fonctionnelles¹⁷⁵. Il convient alors de s'intéresser au contenu du concept et non plus à sa structure ou sa nomenclature pour reconnaître qu'un même terme peut avoir plusieurs sens selon la discipline, la langue ou son contexte d'utilisation¹⁷⁶.

- 67 La définition des notions de Georges Vedel correspond aux standards et autres notions à contenu variable qui ont pu être critiqués¹⁷⁷. Néanmoins, comme l'a souligné Stéphane Rials, ce n'est pas tant l'*indétermination* de la notion qui pose problème, et notamment un risque pour la sécurité juridique, que son *indéterminabilité* résultant d'une rédaction législative hasardeuse ou floue¹⁷⁸. Les standards ont l'avantage d'offrir une flexibilité accrue, mais, non encadrée, leur variabilité peut être une arme à double tranchant laissant place à une trop grande incertitude du cadre juridique et engendrant une perte de lisibilité de la règle de droit¹⁷⁹. Aussi, l'approche fonctionnelle du droit propose une conception plus restrictive des « notions fonctionnelles ». Si leur domaine est indéterminé et ouvert aux changements sociétaux et technologiques, le contenu y est néanmoins déterminable de par leur fonction¹⁸⁰. Comme le souligne Roderick A.

¹⁷⁴ *Ibid.*, par. 33.

¹⁷⁵ *Ibid.*, par. 52.

¹⁷⁶ *Ibid.*, par. 42-45. Voir également nos développements sur cette question en matière de méthode de micro-comparaison, *infra*, sect. 1.2.3.

¹⁷⁷ Voir, généralement, les différentes études dans Chaïm Perelman et Raymond Vander Elst (dir.), *Les notions à contenu variable en droit*, coll. Travaux du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1984. Voir également, pour une discussion en lien avec certains standards en droit canadien, Danielle Pinard, « Le droit et le fait dans l'application des standards et la clause limitative de la *Charte canadienne des droits et libertés* », (1989) 30 *C. de D.* 137.

¹⁷⁸ Stéphane Rials, « Les standards, notions critiques du droit », dans Chaïm Perelman et Raymond Vander Elst (dir.), *Les notions à contenu variable en droit*, coll. Travaux du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1984, 39, p. 46.

¹⁷⁹ Voir, généralement, Anthony J. Casey et Anthony Niblett, « The Death of Rules and Standards », *Indiana LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2693826>>.

¹⁸⁰ Voir, dans le même sens, René Côté, Guy Rocher, Andrée Lajoie, René Laperrière, Pierre Mackay et Pierre Trudel, « Introduction », dans René Côté et Guy Rocher (dir.), *Entre droit et technique : enjeux normatifs et sociaux*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP / GRID, 1994, p. 22-25. Pour les auteurs, les notions à contenu variable ne sont pas une pathologie du droit et sont essentielles pour lui permettre de se maintenir dans une société en évolution, pour peur que les finalités de la notion aient été correctement déterminées.

Macdonald, le législateur doit « *focus on the substance of the desired policy objective: in defining the new concept, they identify criteria of inclusion and exclusion that relate to the facts of a human situation or to the purposes that people are pursuing, rather than to the formal categorization of that situation.* »¹⁸¹. Cela permettra dans le même temps d'éviter le besoin constant de mettre à jour des lois aux notions trop strictes (*under-inclusive*) ou si floues qu'elles incluent des situations ne correspondant pas à la rationalité de la règle (*over-inclusive*)¹⁸².

- 68 Les notions du système juridique sont ainsi définies à la lumière de leur fonction, permettant alors de démystifier le langage du droit. Cela permet également de mettre en lumière l'utilité plus technique de certains termes¹⁸³. Ainsi, « personne » en droit apparaît comme une notion fonctionnelle permettant à ce qui est qualifié ainsi d'être poursuivi et d'ester en justice¹⁸⁴. L'approche fonctionnelle des notions juridiques permet encore de réenvisager sous une nouvelle lumière des grandes notions du droit civil comme l'écrit¹⁸⁵ ou la signature¹⁸⁶. En droit québécois par exemple, le *Code civil du Québec* définit dorénavant la signature de manière fonctionnelle comme consistant « dans l'apposition qu'une personne fait à un acte de son nom ou d'une marque qui lui est personnelle et qu'elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. »¹⁸⁷. Enfin, nous verrons encore que le véritable sens des notions de « bien » ou de

¹⁸¹ Roderick A. Macdonald, « Triangulating Social Law Reform », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Dessiner la société par le droit ~ Mapping Society Through Law*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 2004, 117, p. 137.

¹⁸² *Ibid.*, p. 137-139.

¹⁸³ Les « notions fonctionnelles » ne doivent cependant pas être confondues avec certaines notions ayant un caractère technique comme les « notions autonomes » développées en droit de l'Union européenne. Voir, sur cette question en matière de droit d'auteur, Célia Zolynski, « L'élaboration de la jurisprudence de la Cour de justice en droit de la propriété littéraire et artistique », dans Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter et François-Xavier Lucas (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Paris, LexisNexis, 2014, 813.

¹⁸⁴ Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 813.

¹⁸⁵ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 148-151 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 518-530.

¹⁸⁶ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 234-241 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 538-541.

¹⁸⁷ C.c.Q., art. 2827.

« *property* » se découvre dans leur fonction. Elles sont les véhicules juridiques permettant à un droit de faire l'objet d'un transfert entre différentes personnes¹⁸⁸.

- 69 En matière de droit des marques, cela permettra aussi bien de définir ce que le droit doit comprendre dans la notion de « marque »¹⁸⁹ que de savoir ce qu'il doit reconnaître comme un droit de marque¹⁹⁰. De la même manière, l'approche fonctionnelle permettra de recadrer le traditionnel standard de confusion dont une lecture extensive aura conduit à une certaine perte de rationalité¹⁹¹.

1.1.2.2. Notions fonctionnelles et objectif d'indépendance technologique

- 70 Bien que nous ne limitons pas l'apport d'une approche fonctionnelle à ce seul domaine, le recours aux notions fonctionnelles se retrouve tout particulièrement dans l'encadrement juridique des technologies de l'information. Les notions fonctionnelles sont en effet apparues aux législateurs¹⁹² comme outils de transposition des règles de droit du monde analogique au monde technologique¹⁹³. Cette utilisation de l'approche fonctionnelle comme passeuse entre les deux mondes a été présentée sous la nomenclature de « neutralité technologique ». Aujourd'hui galvaudée, l'expression nous apparaît cependant mal à propos (a). Certaines précisions doivent être apportées pour mieux circonvenir la notion, son utilisation et sa dénomination (b). En effet, issue d'une vision pragmatique, le terme a dernièrement intégré le triste univers de la « magie » juridique. La dénaturation de la notion dans une récente décision de la Cour suprême du Canada¹⁹⁴ sur la question commande par ailleurs de tels développements.

¹⁸⁸ Voir nos développements, *infra*, sect. 3.1.2.1.1 et 3.2.2.1.1.

¹⁸⁹ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.1.

¹⁹⁰ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.1.

¹⁹¹ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.2.

¹⁹² Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 336-341.

¹⁹³ Cela a notamment été le cas en matière d'écrit et de signature. Voir, *supra*, note 185 et 186.

¹⁹⁴ *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003*, 2015 CSC 57, [2015] 3 RCS 615.

(a) Ambiguïté du concept de « neutralité » technologique

- 71 Le terme « neutralité technologique » a été utilisé pour désigner différents pratiques et principes¹⁹⁵, le transformant en un concept multiniveau protéiforme dont les contours sont incertains. La « neutralité technologique » serait tout d’abord un principe selon lequel la règle de droit ne doit pas référer à une technologie en particulier ou préciser de manière explicite que la règle s’applique à toutes les situations et à tous les moyens, quels qu’ils soient. Il s’agirait encore d’une expression du principe de non-discrimination selon lequel la règle de droit ne doit pas favoriser une technologie en particulier et doit traiter de manière équivalente les différentes technologies offrant un résultat équivalent. Enfin, dans une approche que nous qualifierons de « neutralité de résultat », le concept comprendrait les pratiques législatives mettant en place des régimes technospécifiques afin de prévoir encadrement similaire à celui qui existe pour d’autres technologies ou dans le monde analogique¹⁹⁶.
- 72 Si la Cour suprême du Canada avait fait sienne une approche pragmatique de la « neutralité technologique »¹⁹⁷, le juge Rothstein a travesti ce qu’il pouvait rester de sens au concept dans la décision *Société Radio-Canada c. SODRAC*¹⁹⁸. L’affaire trouvait ses origines dans l’interface entre la *Loi sur le droit d’auteur*¹⁹⁹ et les nouvelles techniques numériques utilisées par les télédiffuseurs, et le bénéfice de certaines exceptions propres aux techniques de radiodiffusion. Le juge Rothstein, pour la majorité, refuse d’étendre le champ d’application de l’exception au motif que les technologies en cause produisent des effets et conséquences différentes de celles précisément prévues par le texte de loi²⁰⁰. Bien que nous suivions plus volontiers la dissidence de la juge Abella

¹⁹⁵ Chris Reed, « Taking Sides on Technology Neutrality », (2007) 4-3 *SCRIPTed* 263, p. 269-275, DOI 10.2966/scrip.040307.263 ; Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 32-36, 83-84.

¹⁹⁶ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 83-86 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 376-386.

¹⁹⁷ Il s’agissait alors de relire la législation sur le droit d’auteur à la lumière des techniques de mise à disposition de contenus protégés sur Internet. Voir, notamment, *Rogers Communications c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 35, [2012] 2 RCS 283 ; *Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique*, 2012 CSC 34, [2012] 2 RCS 231.

¹⁹⁸ *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003*, 2015 CSC 57, [2015] 3 RCS 615.

¹⁹⁹ *Loi sur le droit d’auteur*, LRC (1985), c. C-42.

²⁰⁰ *Société Radio-Canada c. SODRAC 2003*, 2015 CSC 57, par. 50-55 (j. Rothstein), [2015] 3 RCS 615.

reconnaissant une équivalence de la technique en cause avec celle prévue dans la loi²⁰¹, l'analyse de la majorité apparaît cohérente avec le concept de neutralité technologique. Néanmoins, dans un second temps, celui-ci est utilisé à des fins plus hasardeuses par le juge Rothstein selon qui le principe serait également utile et pertinent pour le calcul des redevances en ce sens que

[l]orsque l'utilisateur d'une technologie tire une plus grande valeur de l'utilisation de reproductions d'une œuvre protégée par le droit d'auteur qu'une personne qui en fait une utilisation similaire en se servant d'une autre technologie, le principe de la neutralité technologique suppose que le titulaire du droit d'auteur aurait droit à des redevances plus élevées de l'utilisateur qui obtient la plus grande valeur en question. Bref, il ne serait pas neutre sur le plan technologique de traiter ces deux technologies comme si elles permettaient de tirer la même valeur des reproductions.²⁰²

73 Si le principe selon lequel les redevances devraient être calculées au regard des profits générés n'est pas ici contesté — il nous apparaît du reste assez inévitable —, nous ne voyons que peu de liens avec la fameuse « neutralité technologique ». D'ailleurs, le fait de considérer différemment un moyen technologique pour la seule raison que celui-ci apporterait plus d'efficacité et donc une réduction des coûts de production²⁰³ nous apparaît être à l'opposé même des principes de non-discrimination qui sous-tendent la « neutralité technologique »²⁰⁴. Ce dernier détournement inopportun illustre la perte de sens du concept, transformé en martingale interprétative, ainsi que le danger des « mots magiques » dont finalement on ne connaît plus les contours.

74 De même, le manteau de la « neutralité technologique » ne nous semble point adapté à l'approche de la « neutralité de résultat » que nous évoquions précédemment, comprise dans les clauses d'équivalence ou les règles *ad hoc* permettant d'intégrer les technologies dans le droit formel²⁰⁵. Pour nous, il s'agit là d'une *adaptation* des règles de droit au monde technologique, mais non d'une règle respectant un principe de « neutralité technologique ». En effet, organisant un régime

²⁰¹ *Ibid.*, par. 175-178 (j. Abella). Nous noterons par ailleurs que la juge Rosalie Abella souligne, à très juste titre, que l'outil interprétatif est l'équivalence fonctionnelle, et non la « neutralité technologique » qui est l'objectif poursuivi (par. 150-157).

²⁰² *Ibid.*, par. 71 (j. Rothstein).

²⁰³ *Ibid.*, par. 79 (j. Rothstein).

²⁰⁴ Voir, dans le même sens, *Ibid.*, par. 170 (j. Abella).

²⁰⁵ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 373-376 ; Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 83-86.

juridique technospécifique, il ne peut s'agir d'une rédaction respectant un principe de « neutralité technologique ». Certes, il pourra y avoir une « neutralité » dans la considération des différentes technologies numériques, mais, bien souvent, les termes employés seront fortement ancrés dans une technologie propre²⁰⁶. Dans tous les cas, la règle n'est pas, par définition, « neutre » entre la reconnaissance des pratiques dans le monde matériel et celle dans le monde numérique. Il ne s'agit pas nécessairement d'un élément négatif. La « neutralité technologique » n'est point une panacée et certaines dispositions peuvent devoir être liées au monde numérique, ou à certaines technologies. Il reste que, à notre sens, de telles règles ne devraient pas entrer dans la définition du concept.

(b) Indépendance technologique de la règle de droit

- 75 Nous retenons ainsi une approche que certains qualifieront de « minimaliste »²⁰⁷. La « neutralité technologique » nous apparaît être un outil de rédaction législative ignorant le véhicule technologique ou médiatique d'un processus pour se concentrer sur le résultat obtenu²⁰⁸. Cette approche de la notion est celle proposée par la Présidence américaine dans le *Framework for Global Electronic Commerce* selon lequel « *rules should be technology-neutral (i.e., the rules should neither require nor assume a particular technology) and forward looking (i.e., the rules should not hinder the use or development of technologies in the future)* »²⁰⁹. Une telle rédaction législative permettra à la loi d'embrasser de manière non discriminante toutes les technologies passées, actuelles et futures²¹⁰.

²⁰⁶ Marie Demoulin l'illustre très bien avec les différentes solutions législatives ayant menées à la reconnaissance des signatures électroniques ; voir : Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 374-375.

²⁰⁷ *Ibid.*, p. 398 et suiv.

²⁰⁸ Florian Martin-Bariteau, « The Matrix of Law: From Paper, to Word Processing, to Wiki », (2014) 19-1 *Lex Electronica* 1, p. 14. Le même sens restrictif semble être retenu par Pierre Trudel dans *Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012, p. 19.

²⁰⁹ William J. « Bill » Clinton et Albert Gore Jr., *A Framework For Global Electronic Commerce*, Presidential Directive, Washington DC, White House, 1^{er} juin 1997, <<http://clinton4.nara.gov/textonly/WH/New/Commerce/read.html>>.

²¹⁰ Florian Martin-Bariteau, « The Matrix of Law: From Paper, to Word Processing, to Wiki », (2014) 19-1 *Lex Electronica* 1, p. 14 et 20.

- 76 Les notions fonctionnelles semblent être la méthode de rédaction idoine pour mettre en œuvre ce principe²¹¹. Une approche fonctionnelle de la notion « *consider[s] the rationale [of the rule] and determine[s] how to best apply this rationale to any technology or piece of data in light of new technologies and the reality of the Information Age* »²¹². Ouvert *ab initio* aux changements, le cadre légal s'annonce plus stable. La définition fonctionnelle offre d'ailleurs, selon nous, un cadre plus strict d'interprétation que la simple règle de non-discrimination. En effet, en précisant les critères fonctionnels devant être analysés par le juge, la définition fonctionnelle offre une grille d'analyse souple, mais précise, aux tribunaux²¹³. Le principe d'indépendance technologique demeure néanmoins un principe de légistique, et non une méthode d'interprétation²¹⁴. La méthode permettant au juge de découvrir la richesse de ces notions fonctionnelles sera celle de l'équivalence fonctionnelle²¹⁵. Évidemment, dans son interprétation des textes, le juge devra s'assurer de ne pas dénaturer leur sens et de ne pas recréer des préférences technologiques²¹⁶.
- 77 Si nous adoptons ce principe de rédaction fonctionnelle, la terminologie « neutralité technologique » n'est peut-être pas la plus heureuse. Comme a pu le souligner Vincent Gautrais, « le terme de “neutralité” présente sans un doute ce petit côté inoffensif, voir flou [... et plaira] aux juristes trop heureux de tendre vers cet objectif de neutralité [du droit]. »²¹⁷. Il convient évidemment de ne pas tomber dans cet écueil. Le développement du concept en tant que tel n'est

²¹¹ Voir, dans le même sens, Pierre Trudel, *Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012, p. 22 (l'auteur préfère néanmoins parler de « standards juridiques »).

²¹² Éloïse Gratton, *Understanding Personal Information: Managing Privacy Risks*, Montréal QC, LexisNexis Canada, 2013, p. 158.

²¹³ Isabelle Rueda, « L'adaptation du droit des contrats d'origine internationale et communautaire à la dématérialisation des échanges », (2006) 58-3 *RIDC* 925-949, p. 941 ; Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 84.

²¹⁴ Voir, *contra*, Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 102 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 407.

²¹⁵ Voir nos développements, *infra*, sect. 1.2.1.2.

²¹⁶ Pierre Trudel, *Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012, p. 22.

²¹⁷ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 1.

pas neutre puisqu'inscrit principalement dans le droit de l'Internet²¹⁸. De même, si la notion de « neutralité technologique » recoupe plusieurs sens, son opposé direct n'est pas tant le fait d'être « spécifique » à une technologie, mais plutôt d'être « favorable », de « promouvoir » une technologie particulière. Notre idée est évidemment d'éviter cela. Il s'agit surtout de prévoir qu'une règle ne se concentre pas sur une technologie en particulier, mais soit indépendante tant du monde analogique que du monde numérique.

78 Aussi, plutôt que cette expression aujourd'hui galvaudée de « neutralité technologique », il s'agirait peut-être de préférer le concept d'une *indépendance technologique* de la règle de droit. La référence au caractère « technologiquement indépendant » ou à l'« indépendance technologique » de la règle de droit nous semble en effet plus à propos. Alors que, d'une certaine manière, la « neutralité » implique d'ignorer les technologies, l'« indépendance » reconnaît leur existence, mais choisit sciemment de se définir en dehors du cadre de l'une d'elles. En ce sens, Bert-Jaap Koops écrivait que

*technology independence seems a more far-reaching requirement than technology neutrality. Technology-independent regulation ought to abstract completely away from technology, whereas technology-neutral regulation might be closely related to or intertwined with technology, as long as it does not favor one specific technology over another.*²¹⁹

À l'image des notions et régimes fonctionnels, le principe illustre globalement un abandon des structures formelles associées aux notions juridiques. En matière de sûretés par exemple, il s'agissait de reconnaître sous la notion toutes les obligations légales ou contractuelles remplissant la même fonction indépendamment de leur véhicule légal²²⁰. L'indépendance technologique se veut indépendante du véhicule technologique ou médiatique.

²¹⁸ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 340-341.

²¹⁹ Bert-Jaap Koops, « Chapter 4. Should ICT Regulation be Technology-Neutral? », dans Bert-Jaap Koops, Miriam Lips, Corien Prins et Maurice Schellekens (dir.), *Starting Points for ICT Regulation. Deconstructing Prevalent Policy One-Liners*, coll. IT & Law Series, vol. 9, The Hague, TMC Asser, 2006, 77-108, sect. 4.3.4.

²²⁰ Voir nos développements, *supra*, par. 59.

1.2. Approche fonctionnelle et interprétation

79 Outre l'aspect législatif, l'approche fonctionnelle du droit intègre un important volet interprétatif. En effet, comme nous l'avons précédemment expliqué, cette approche donne un rôle de premier plan au juge dans l'élaboration du « droit vivant ». Dans un premier temps, nous présenterons la méthode fonctionnelle d'interprétation [SECTION 1.2.1]. Il conviendra ensuite de positionner cette approche au regard d'autres méthodes d'interprétation qui ont pu être présentées comme similaires ou opposées [SECTION 1.2.2]. Enfin, nous exposerons l'interprétation fonctionnelle en matière de droit comparé, utile tant pour la doctrine que pour les tribunaux [SECTION 1.2.3].

1.2.1. Interprétation fonctionnelle

80 L'interprétation fonctionnelle regroupe en réalité plusieurs méthodes et niveaux d'interprétation. Il serait d'ailleurs plus juste d'évoquer une *approche fonctionnelle de l'interprétation* qu'une interprétation fonctionnelle à proprement parler. Tout d'abord, l'approche fonctionnelle va pouvoir être utilisée afin de définir la portée et le sens de certaines règles de droit au regard de leur fonction, y compris pour réactualiser des règles de droit au regard de nouvelles réalités [SECTION 1.2.1.1]. Ensuite, un deuxième volet de l'approche fonctionnelle de l'interprétation se retrouve dans l'emploi du principe d'équivalence fonctionnelle permettant de mettre en mouvement les notions fonctionnelles proposées par le législateur ou découvertes par la jurisprudence lors de l'exercice de réactualisation des règles de droit [SECTION 1.2.1.2].

1.2.1.1. Construction jurisprudentielle de la règle de droit par sa fonction

81 La méthode de construction fonctionnelle a pu être utilisée par les tribunaux pour déterminer le contenu et la portée de la règle de droit (a), mais également afin d'« actualiser » la règle de droit par sa fonctionnalisation (b).

(a) Détermination de la règle de droit

Dans une première dimension, l'approche fonctionnelle de l'interprétation consiste en une lecture des règles de droit par le prisme de leurs fonctions. Il va tout d'abord s'agir de définir le sens et la portée d'une règle au regard de la fonction que le législateur aura entendu lui donner. Outre la portée et le champ d'application de la règle, il s'agit de s'assurer que l'application qui en sera fait n'entraînera pas de conséquences contraires aux objectifs poursuivis par le législateur. Cette

dimension se propose, en quelque sorte, de mettre en œuvre les régimes fonctionnels. Dans la perspective de sanctionner un manquement à la règle de droit, le juge devra rechercher si la situation factuelle est de nature à porter atteinte aux fonctions définies par le législateur. Comme nous l'indiquions précédemment, l'approche fonctionnelle de l'interprétation place le juge au cœur de l'appareil normatif. La règle de droit sera concrétisée par le juge au regard des fonctions normatives fixées par le législateur.

- 82 **Analyse fonctionnelle et conflits de lois.** Le courant a eu un écho important en droit international privé menant à une fonctionnalisation de la règle de conflits²²¹. Les auteurs ont en effet développé une méthode fonctionnelle selon laquelle la recherche du champ spatial des normes à départager est fondée essentiellement sur une recherche des finalités poursuivies par la norme. Cette approche fonctionnelle de la règle de conflit de lois « repose sur la conviction selon laquelle les règles de conflit sont porteuses d'une limite spatiale implicite, qu'il appartient au juge de découvrir par des procédés d'interprétation qui ne diffèrent pas de ceux qui sont mis en œuvre en droit interne. »²²². Aussi, le domaine spatial d'application d'une loi va être fonction de la politique poursuivie : la loi sera applicable si cela permet de réaliser cette politique. Les juges doivent alors analyser tant le caractère formel que substantiel des normes en conflit afin de permettre au droit de réaliser au mieux ses objectifs politiques²²³.
- 83 La méthode fonctionnelle se veut ancrée dans la réalité sociale des cas qu'elle est amenée à trancher. Le juge doit ainsi rechercher la fonction que le législateur a entendu donner à la règle pour ce type de cas²²⁴. En effet, la méthode exige « de vérifier si les liens qu'entretiennent ces règles avec la situation litigieuse sont de nature ou non à réaliser en l'espèce les politiques législatives qu'elles véhiculent »²²⁵. Très inspirée de la tradition de *common law*, cette approche au

²²¹ Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014, p. 417.

²²² *Ibid.*, p. 384.

²²³ *Ibid.*, p. 420.

²²⁴ Yves Lequette, « De l'approche fonctionnelle des conflits de nationalités dans un cas de répudiation entre époux franco-marocain », *Rev. crit. DIP* 1992, 91, par. 5 et 7.

²²⁵ Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014, p. 404.

cas par cas invite à ce que chaque conflit soit tranché *de novo* pour chaque nouvelle espèce selon ses caractères propres, mais également pour chaque question de droit posée par l'affaire²²⁶.

- 84 En s'intéressant aux intérêts étatiques, qui se subsument dans les intérêts privés²²⁷, la méthode fonctionnelle permet de caractériser les lois de police, aussi dites d'application nécessaire²²⁸, qu'il est généralement très difficile d'identifier à la simple lecture de leur contenu. Dans une approche fonctionnelle, les lois de police sont ainsi les normes dont les sanctions sont de nature à promouvoir une politique économique et sociale étatique et dont la non-application fait perdre toute raison d'être²²⁹. Par exemple, les lois en matière de consommation perdent leur sens si on peut y déroger par simple contrat, notamment d'adhésion, ou par un élément d'extraterritorialité, notamment en matière de commerce électronique²³⁰. Elles doivent alors être considérées comme des lois de police ou loi d'application nécessaire. C'est encore selon cette logique que, dans l'affaire *Ingmar*²³¹, la Cour de justice des communautés européennes avait élevé au titre de loi de police communautaire certaines règles dont l'observation sur le territoire apparaissait « nécessaire pour la réalisation des objectifs du traité »²³². Pour la Cour de justice, la fonction que remplissent certaines dispositions exige qu'elles trouvent application dès lors que la situation présente un lien

²²⁶ Certains auteurs civilistes ont pu critiqué l'insécurité juridique créée par cette approche et son inadéquation avec la tradition française. Yves Lequette notamment s'en est ému au regard de l'utilisation de la méthode en matière de conflits de nationalité. La personnalisation de la règle de conflit en fonction des politiques des États ne serait pas compatible avec la vision française de l'assimilation des immigrants (Yves Lequette, « De l'approche fonctionnelle des conflits de nationalités dans un cas de répudiation entre époux franco-marocain », *Rev. crit. DIP* 1992, 91.). Voir, également, Alain Prujiner, « Introduction : Principes et méthodes du droit international privé québécois », fasc. 1 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec, Droit international privé*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, par. 40. La règle trouve néanmoins à appliquer dans certains domaines (voir, p. ex., Gérald Goldstein, « Méthodes alternatives : lois de police, règles matérielles et méthode de la reconnaissance », fasc. 6 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec, Droit international privé*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, par. 7.).

²²⁷ Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014, p. 418.

²²⁸ Gérald Goldstein, « Méthodes alternatives : lois de police, règles matérielles et méthode de la reconnaissance », fasc. 6 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec, Droit international privé*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, par. 7.

²²⁹ Dominique Bureau et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014, p. 658-660.

²³⁰ Alain Prujiner, « Introduction : Principes et méthodes du droit international privé québécois », fasc. 1 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec, Droit international privé*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, par. 63.

²³¹ CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-381/98, *Ingmar*, *Rec.* 2000, I-09305.

²³² *Ibid.*, par. 24.

étroit avec la Communauté et qu'il est « essentiel pour l'ordre juridique communautaire » qu'on ne puisse y déroger par contrat²³³.

- 85 La notion d'approche fonctionnelle des règles de droit n'est pas inconnue des juristes canadiens, notamment en matière de contrôle judiciaire. En effet, depuis la décision *UES Local 298 c. Bibeault*²³⁴, la Cour suprême du Canada a mis en place un contrôle fonctionnel des décisions des tribunaux et organismes administratifs²³⁵. Certes, le cadre d'analyse actuel du contrôle judiciaire a été remodelé dans la célèbre décision *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*²³⁶, mais la Cour suprême n'a pas pour autant abandonné l'idée d'une approche fonctionnelle²³⁷. En effet, si les normes de contrôle ont été réduites et modifiées, les juges Bastarache et Lebel ont proposé d'abandonner le nom d'« analyse fonctionnelle et pragmatique » pour lui préférer celui d'« analyse relative à la norme de contrôle » seulement afin éviter d'induire en erreur les tribunaux devant l'appliquer²³⁸. Il ne s'agit cependant là que d'un changement cosmétique de nom et point d'un changement de logique²³⁹.
- 86 Les dernières décisions ayant réaffirmé les règles prévalentes en matière de norme de contrôle se sont inscrites dans la logique d'une analyse pragmatique et fonctionnelle²⁴⁰. Il convient de mettre en balance plusieurs facteurs, tout particulièrement la raison d'être du tribunal administratif et du pouvoir qui lui a été délégué par législateur pour prendre la décision attaquée²⁴¹. Selon cette approche globale, il faut rechercher la fonction de l'organe administratif et la raison pour laquelle le législateur a choisi de lui déléguer la prise de décision²⁴². Pour les différentes règles prises en

²³³ *Ibid.*, par. 25.

²³⁴ *UES Local 298 c. Bibeault*, [1988] 2 RCS 1048.

²³⁵ *Ibid.*, p. 1088-1090 (j. Beetz).

²³⁶ *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190.

²³⁷ Voir, dans le même sens, Paul Daly, *A Theory of Deference in Administrative Law. Basis, Application and Scope*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012, p. 58.

²³⁸ *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, par. 63 (j. Bastarache et Lebel), [2008] 1 RCS 190.

²³⁹ *Ibid.*, par. 63-64 (j. Bastarache et Lebel). Voir, dans notre sens, l'opinion distincte du juge Binnie, par. 121.

²⁴⁰ Paul Daly, *A Theory of Deference in Administrative Law. Basis, Application and Scope*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012, p. 16-17.

²⁴¹ *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, par. 64 (j. Bastarache et Lebel), [2008] 1 RCS 190.

²⁴² Paul Daly, *A Theory of Deference in Administrative Law. Basis, Application and Scope*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012, p. 57.

compte, on doit aller regarder l'objectif qui était poursuivi par le législateur²⁴³. Il est question de montrer plus de déférence à l'égard des tribunaux administratifs et de leur raison d'être, autonome, que le législateur a jugé bon de dissocier de l'ordre judiciaire²⁴⁴.

- 87 **Analyse fonctionnelle et *Charte canadienne***. Dans le même sens, la Cour suprême du Canada a développé une interprétation fonctionnelle de la portée des textes constitutionnels et quasi constitutionnels comme la *Charte canadienne des droits et libertés*²⁴⁵. La haute juridiction considère ainsi qu'il convient d'interpréter de manière finalisée et fonctionnelle²⁴⁶ la portée des droits contenus dans la *Charte*²⁴⁷. À l'occasion de l'affaire *Ward*²⁴⁸, la Cour suprême a développé un test fonctionnel pour l'analyse des dommages octroyés en vertu de l'article 24 de la *Charte* sanctionnant l'atteinte à un droit protégé. Les sanctions imposées doivent ainsi être déterminées afin de respecter les objectifs poursuivis par la *Charte*. La Cour adopte une approche fonctionnelle de l'attribution des dommages qui, selon elle, doit répondre aux fonctions poursuivies par l'article 24 de la *Charte* : indemniser les préjudices, défendre les droits et dissuader toute atteinte future²⁴⁹. Dans le même sens, la Cour suprême du Canada a estimé qu'il convenait d'interpréter de manière fonctionnelle le cadre juridique des renseignements personnels notamment protégés par l'article 8 de la *Charte*²⁵⁰.

²⁴³ *Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick*, 2008 CSC 9, par. 69, [2008] 1 RCS 190.

²⁴⁴ *Ibid.*, p. 52-56.

²⁴⁵ *Charte canadienne des droits et libertés*, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B de la *Loi sur le Canada*, 1982, 11 (UK).

²⁴⁶ Si la Cour suprême du Canada évoque de manière indifférenciée une approche finalisée (*purposive approach*) ou une approche fonctionnelle (*functional approach*). Les deux termes semblent être utilisés comme synonymes dans sa jurisprudence ; voir notamment les développements dans *Vancouver (Ville) c. Ward*, 2010 CSC 27, par. 24 (j.c. McLachlin), [2010] 2 RCS 28 ; et dans sa version anglaise *Vancouver (City) v. Ward*, 2010 SCC 27, par. 24 (j.c. McLachlin), [2010] 2 SCR 28.

²⁴⁷ *R. c. Big M Drug Mart*, [1985] 1 RCS 295, par. 116-121 (j. Dickson).

²⁴⁸ *Vancouver (Ville) c. Ward*, 2010 CSC 27, [2010] 2 RCS 28.

²⁴⁹ *Ibid.*, par. 25-26 (j.c. McLachlin).

²⁵⁰ *R. c. Thompson*, [1990] 2 RCS 1111, p. 1143 (j. Sopinka) ; *R. c. Edwards*, [1996] 1 RCS 128, par. 36 (j. Cory) ; *R. c. Tessling*, 2004 CSC 67, par. 19 (j. Binnie), [2004] 3 RCS 432. Voir également sur ce point nos développements, *supra*, par. 60.

(b) Actualisation de la règle de droit

- 88 Cette fonctionnalisation des règles apparaît également comme un outil de réactualisation du droit. Il s'agira d'une part d'identifier les fonctions poursuivies par la règle, si celles-ci n'ont pas été précisées par le législateur, et d'autre part de découvrir le caractère fonctionnel de certains termes et notions afin de leur permettre d'accueillir de nouvelles réalités. Le juge va rechercher les fonctions d'une notion juridique ou d'une règle de droit dans le but de donner au régime un caractère fonctionnel. En effet, si les catégories et règles préexistantes ne sont pas toujours adaptées aux nouvelles réalités, souvent, en allant rechercher la *ratione* d'une règle ou d'une notion, elles restent à même d'accueillir de nouvelles réalités sans pour autant être perverties²⁵¹.
- 89 Cette démarche de réinterprétation fonctionnelle est particulièrement utilisée en matière d'application du droit ancien aux nouvelles réalités numériques. Il ne s'agit pas d'éclaircir une notion et de remplir un vide juridique, mais de traduire dans les nouvelles réalités sociétales de vieux concepts juridiques et ne pas s'arrêter à la grammaire du texte de loi afin de voir au-delà. Comme nous avons déjà pu l'expliquer, le vieux droit a souvent été rédigé par principes et préceptes. Les règles peuvent très facilement être réinterprétées fonctionnellement de manière indépendante du contexte sociétal ou technologique. Outre les règles du droit civil, c'est encore le cas d'un certain nombre de dispositions pénales ou criminelles²⁵².
- 90 **Approche fonctionnelle et bitcoins.** Dernièrement, la Cour de justice de l'Union européenne a offert une illustration de la mise en œuvre de cette approche dans la décision *Hedqvist*²⁵³ pour actualiser les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il s'agissait de savoir si les opérations portant sur des *bitcoins* étaient assujetties à la TVA ou exemptées au titre de l'article 135, par. 1, e) de la *Directive TVA* disposant que les États membres doivent exonérer

les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en

²⁵¹ Gregory N. Mendel, « History Lessons for a General Theory of Law and Technology », (2007) 8 *Minn. J. L. Sci. & Tech.* 551, p. 559.

²⁵² Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 173-187 ; Caroline Vallet, *La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie : Étude comparée entre le droit criminel canadien et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2009, p. 330-334.

²⁵³ CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, *Skatteverket c. David Hedqvist*, Rec. ____ (C:2015:718).

autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique[.]²⁵⁴

La Cour considère qu'il ne faut pas s'attacher à la définition traditionnelle des termes de la directive, qui constituent des définitions autonomes²⁵⁵, au risque de priver les textes de leurs effets²⁵⁶. Il convient ainsi d'interpréter la notion pour y inclure tous les mécanismes légaux et conventionnels qui remplissent la même fonction que les traditionnelles devises, c'est-à-dire tout ce qui peut être utilisé comme moyen de paiement et qui n'est utilisé qu'à cette fin. Il n'est alors plus besoin de se limiter aux seules devises émises par des États et traditionnellement reconnues comme telles par les institutions financières. La Cour considère ainsi comme des opérations financières exemptées au sens de la *Directive TVA*,

les opérations portant sur des devises non traditionnelles, c'est-à-dire autres que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux dans un ou plusieurs pays, pour autant que ces devises ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et n'ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement²⁵⁷.

Cette nouvelle notion autonome des devises objets d'opérations financières de la *Directive TVA* nous apparaît être la découverte d'une nouvelle notion fonctionnelle prête à accueillir en droit de l'Union européenne tous les nouveaux moyens de paiement qui pourraient être imaginés par les opérateurs sur le marché.

91 Néanmoins, l'opération d'actualisation du droit par la découverte de nouvelles notions fonctionnelles n'est pas une fin en soi. Si la fonctionnalisation des règles de droit permet d'actualiser leur portée, ces notions fonctionnelles doivent encore être mises en œuvre par le juge et, comme l'illustre la décision *Hedqvist*, tout leur intérêt réside dans l'utilisation du principe d'équivalence fonctionnelle. Ainsi, pour la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors que ces outils ont pour seule fonction d'être un intermédiaire de paiement, ils doivent être considérés comme des devises au sens de la *Directive TVA*. Après avoir relevé que les *bitcoins* étaient utilisés

²⁵⁴ Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 28 novembre 2006, JOUE 11.12.2006, L 347/1.

²⁵⁵ CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, *Skatteverket c. David Hedqvist*, Rec. ____ (C:2015:718), par. 33.

²⁵⁶ *Ibid.*, par. 51.

²⁵⁷ *Ibid.*, par. 49.

aux mêmes fins que toute autre devise²⁵⁸, la Cour de justice considère alors qu'elle est une devise virtuelle acceptée comme telle par les opérateurs sur le marché et que

[p]ar conséquent, il y a lieu de conclure que l'article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA vise également les prestations de services, telles que celles en cause au principal, qui consistent en l'échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle « bitcoin », et inversement, effectuées contre le paiement d'une somme correspondant à la marge constituée par la différence entre, d'une part, le prix auquel l'opérateur concerné achète les devises et, d'autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.²⁵⁹

- 92 Ce dernier exemple, en plus d'illustrer l'avantage d'une telle approche pour faire évoluer le droit à texte constant sans pour autant le pervertir, a mis en évidence le principe d'équivalence fonctionnelle, cheville ouvrière des notions et régimes fonctionnels.

1.2.1.2. Application de la règle de droit par équivalence fonctionnelle

- 93 La méthode interprétative de l'approche fonctionnelle trouve le cœur de sa technique dans l'équivalence fonctionnelle (b). Certains auteurs situent la filiation de l'équivalence fonctionnelle dans les travaux de la CNUDCI en 1992 en matière de commerce électronique²⁶⁰. Il faut néanmoins noter que, pour les membres du groupe de travail de la CNUDCI, la méthode est apparue simplement être du « bon sens » sans que personne ne sache réellement son origine²⁶¹ ; le mystère restant entier sur la paternité de l'expression²⁶². Il nous apparaît que la méthode de l'équivalence fonctionnelle a été importée de la sociologie et des sciences par le courant fonctionnaliste, plus ancien que les travaux de la CNUDCI²⁶³ (a). D'ailleurs, la méthode de

²⁵⁸ *Ibid.*, par. 24-26, 37, 42, 49, 52.

²⁵⁹ *Ibid.*, par. 53.

²⁶⁰ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 78 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 14.

²⁶¹ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 177-178.

²⁶² *Ibid.*, n. 763.

²⁶³ Notamment, les écrits de Niklas Luhmann ont été publiés avant l'ouverture des travaux de la CNUDCI (voir les références aux notes 267 et 274).

l'équivalence fonctionnelle, qui n'est autre qu'une méthode de comparaison²⁶⁴, a depuis longtemps été intégrée par les auteurs en droit comparé²⁶⁵.

(a) Approche théorique de l'équivalence fonctionnelle

- 94 Peu théorisé en droit²⁶⁶, on retrouve l'origine du concept d'équivalence fonctionnelle dans les théories de l'équifinalité du biologiste Ludwig von Bertalanffy et plus particulièrement dans la notion d'équivalence fonctionnelle développée par le sociologue Niklas Luhmann²⁶⁷. Dans sa théorie des systèmes, l'auteur explique que l'analyse fonctionnelle

is based on the concept of information. This method serves to obtain information. [...] It regulates and specifies the conditions under which differences make a difference. [...] Functional analysis is a kind of theoretical technique, like mathematics [...].

Functional analysis uses relations to comprehend what is present as contingent and what is different and comparable. It relates what is given, whether that be states or events, to perspectives on problem to be solved in one way or another. The relation between the problem and the solution will thus not be grasped for its own sake; rather, it serves as a connecting thread to questions about other possibilities, as a connecting thread in the search for functional equivalences. [...]

The fruitfulness of the functional method and the explanatory value of its results depend on how the relation between problems and their possible solutions can be specified. [...] The insight of the functional method lies, so to speak, athwart causalities: it resides in comparing them.²⁶⁸

- 95 L'auteur développe alors le principe d'équivalence fonctionnelle selon lequel un même problème peut avoir plusieurs solutions dès lors que ces solutions d'apparences différentes remplissent en

²⁶⁴ Voir, dans le même sens, Niklas Luhmann, *Social Systems*, traduit par John Bednarz Jr. et Dirk Baecker, coll. Writing science, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 54.

²⁶⁵ Voir nos développements, *infra*, sect. 1.2.3. Il convient de préciser que nous ne partageons pas l'avis de Marie Demoulin selon laquelle l'approche fonctionnelle et la méthode d'équivalence fonctionnelle du droit comparé n'est pas transposable ; voir : Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 506.)

²⁶⁶ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 358. Nous noterons néanmoins l'étude fouillée de Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, partie II.

²⁶⁷ Niklas Luhmann a notamment développé le concept d'équivalence fonctionnelle avec sa théorie des systèmes dans *Social Systems*, traduit par John Bednarz Jr. et Dirk Baecker, coll. Writing science, Stanford, Stanford University Press, 1995 (première publication en allemand en 1984). Voir, dans le même sens, Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 359.

²⁶⁸ Niklas Luhmann, *Social Systems*, traduit par John Bednarz Jr. et Dirk Baecker, coll. Writing science, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 52-53.

réalité la même fonction²⁶⁹. La méthode de l'équivalence fonctionnelle permet alors de substituer la diversité de la réalisation des fonctions à l'unilatéralité causale. En effet, son approche se considère en opposition à celle de la relation causale : l'essentiel de l'analyse d'un système ne réside alors plus dans l'établissement de relations de causalité ou de probabilité entre les causes et les effets. Il s'agit de mettre en évidence que plusieurs solutions peuvent avoir une fonction équivalente du point de vue d'un effet problématique²⁷⁰. L'approche fonctionnelle se présente ainsi comme une approche de la comparaison des institutions sociales selon leur rôle. Si une institution est la solution à un problème, elle n'est pas nécessairement la seule à y répondre. Ainsi, toutes les institutions répondantes au même objet, c'est-à-dire offrant une solution au même problème, doivent être considérées comme fonctionnellement équivalentes.

- 96 Si, après avoir été louée²⁷¹, l'approche sociologique développée par Niklas Luhmann est aujourd'hui fortement critiquée, elle n'en reste pas moins éclairante pour le juriste, ne serait-ce d'un point de vue méthodologique²⁷². Les outils n'étant pas utilisés aux mêmes fins, nous sommes d'avis, comme d'autres²⁷³, que la critique sociologique n'affecte que peu la méthodologie juridique.

(b) Approche juridique de l'équivalence fonctionnelle

- 97 Niklas Luhmann a lui-même proposé l'adaptation de son approche des systèmes, du fonctionnalisme et de l'équivalence fonctionnelle au droit²⁷⁴. En matière d'interprétation, l'approche fonctionnelle est d'intérêt pour le travail de comparaison entre les faits et le droit et de

²⁶⁹ *Ibid.*, p. 54-55.

²⁷⁰ Julien Freund, « Bibliographie. - Luhmann Niklas, Sociologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. », (1973) 14-1 *Revue française de sociologie* 132, p. 132.

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 356-357. Voir, également, Christian Atias, *Philosophie du droit*, 2^e éd., coll. Thémis, Paris, PUF, 2004, p. 142.

²⁷³ Voir, notamment, Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 359-361.

²⁷⁴ Niklas Luhmann, « Law as a Social System », (1988) 83 *Nw. U. L. Rev.* 136. Voir également : Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, traduit par Klaus A. Ziegert, coll. Oxford socio-legal studies, Oxford UK, Oxford University Press, 2004 (première publication en allemand en 1993).

la qualification des faits en droit ; la fonction est alors le *tertium comparationis*²⁷⁵. La méthode permet de considérer comme identiques toutes les institutions juridiques remplissant les mêmes fonctions. De même, le juge sera amené à utiliser l'équivalence fonctionnelle afin de traiter de manière identique toutes les situations factuelles équivalentes.

- 98 Loin du dictat des nomenclatures structurelles du droit ou du choix des mots des parties, l'équivalence fonctionnelle reconnaît que des institutions d'apparences similaires peuvent remplir des fonctions différentes selon la société ou l'époque et que la même fonction peut être remplie par des institutions apparaissant de prime abord différentes²⁷⁶. L'équivalence fonctionnelle se présente ainsi comme l'outil interprétatif des notions fonctionnelles que nous évoquions précédemment. Dans le cadre posé par le législateur déterminant les fonctions d'une institution juridique, le juge sera chargé de rechercher les équivalents fonctionnels de ces institutions et de qualifier comme telle toute réalité factuelle répondant à la définition. Selon ce principe d'interprétation, il convient de considérer sur un pied d'égalité tous les procédés, mécanismes ou faits à même de remplir la fonction visée par la règle de droit²⁷⁷. Ainsi, pour Niklas Luhmann, le système du droit a une capacité d'autoadaptation aux nouvelles situations à droit constant en oubliant le détail des jurisprudences et règles passées pour se concentrer sur la fonction poursuivie par ces décisions et lois et leur adéquation à des situations fonctionnellement équivalentes²⁷⁸. Par exemple, en matière de numérique, on recherchera à « établir l'équivalence entre les activités, procédés et situations qui se déroulent par voie électronique et celles qui se déroulent dans le monde “analogique” »²⁷⁹.

²⁷⁵ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 534 ; Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 342.

²⁷⁶ Konrad Zweigert, « Des solutions identiques par des voies différentes (Quelques observations en matière de droit comparé) », (1966) 18-1 *RIDC* 5-18, DOI 10.3406/ridc.1966.14471 ; Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 357.

²⁷⁷ Pierre Trudel, *Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012, p. 18.

²⁷⁸ Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, traduit par Klaus A. Ziegert, coll. Oxford socio-legal studies, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 82-84.

²⁷⁹ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 310.

- 99 Néanmoins, tout comme nous refusons de restreindre l'approche fonctionnelle au droit formel ou au droit des technologies de l'information, nous estimons que la méthode de l'équivalence fonctionnelle ne s'applique pas simplement aux questions de technologies de l'information ou au formalisme documentaire²⁸⁰. Nous avons déjà évoqué la fonctionnalisation du régime juridique des sûretés en droit américain ou en droit québécois²⁸¹. L'équivalence fonctionnelle y sera utilisée pour qualifier en sûreté tous les droits légaux ou conventionnels remplissant la fonction repérée par le droit. De la même manière, cette méthode peut être utilisée en matière de protection des renseignements personnels. Il s'agira alors d'offrir ou non à un renseignement la qualification lui permettant d'être protégé, à savoir si sa collecte, son utilisation ou sa communication emportent un risque de préjudice²⁸². Nous avons encore évoqué la question de la qualification juridique du *bitcoin* que l'équivalence fonctionnelle range dans la nouvelle notion fonctionnelle de devise de la Cour de justice de l'Union européenne²⁸³.
- 100 **Équivalence fonctionnelle et rédaction.** Comme nous l'avons précédemment décrit, l'équivalence fonctionnelle nous apparaît être la cheville ouvrière des notions fonctionnelles. Les deux ne doivent cependant pas être confondues. En effet, il convient de différencier l'équivalence fonctionnelle de l'approche fonctionnelle du *principe de traitement équivalent* visant à mettre en place une équivalence des résultats entre la régulation du monde analogique et du monde numérique²⁸⁴. L'équivalence fonctionnelle nous semble n'être qu'un outil d'interprétation, et non un outil de rédaction des lois. Les concepts d'« équivalence fonctionnelle » et de « notions fonctionnelles » ne doivent pas être vus comme se chevauchant, mais comme les différentes pièces d'un puzzle plus grand : celui des régimes fonctionnels. Si certains ont pu considérer l'équivalence

²⁸⁰ Voir, pour une position contraire, *Ibid.*, par. 5. Néanmoins, en conclusion de son étude, Marie Demoulin semble réfléchir à la possibilité d'appliquer une telle méthode à d'autres règles que celles issues du droit formel ou du droit des technologies de l'information (*Ibid.*, par. 556-558.).

²⁸¹ Voir nos développements, *supra*, par. 59.

²⁸² Voir nos développements, *supra*, par. 60.

²⁸³ Voir nos développements, *supra*, par. 91.

²⁸⁴ Voir, sur ce principe, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 314-319. Voir également nos développements, *supra*, sect. 1.1.2.2.

fonctionnelle comme une méthode de rédaction des lois²⁸⁵, il s'agissait plutôt d'évoquer la rédaction des lois dans des termes comprenant tout ce qui remplissait la fonction visée²⁸⁶. Il est donc plutôt question de ce que nous entendons d'une rédaction fonctionnelle, non discriminatoire des situations factuelles²⁸⁷. Certes, par ce type de rédaction, le législateur appelle le juge à utiliser la méthode de l'équivalence fonctionnelle pour qualifier le fait au regard des fonctions définies dans la loi. Néanmoins, si le législateur réfère implicitement à l'outil, il n'est pas, selon nous, utilisé en tant que tel.

1.2.2. Relations avec les autres méthodes d'interprétation

101 Si l'approche fonctionnelle de l'interprétation présente un certain nombre de liens avec l'interprétation téléologique, nous n'estimons pas qu'elle en soit pour autant un décalque [SECTION 1.2.2.1]. De même, l'interprétation fonctionnelle et la méthode contextuelle ne nous apparaissent pas concurrentes et en opposition. En ce sens, nous soumettons qu'il s'agit de deux méthodes complémentaires, dont le rôle est distinct et qui seront employées à des temps différents par le juge [SECTION 1.2.2.2]. Il convient également de préciser que cette approche n'a aucun lien avec la *functional construction rule*²⁸⁸ de *common law* qui correspond à la prise en compte des éléments structurels et formels d'une loi pour l'interpréter²⁸⁹.

1.2.2.1. Relations avec l'interprétation téléologique

102 Il a été soutenu que l'interprétation fonctionnelle n'était qu'un synonyme de l'interprétation téléologique²⁹⁰. Certes l'approche fonctionnelle, par nature, présente des liens très étroits avec

²⁸⁵ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 78-91 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 321-323.

²⁸⁶ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 80-81.

²⁸⁷ Marie Demoulin préfère quant à elle parler d'équivalence fonctionnelle « au sens large », voir : Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 327-330.

²⁸⁸ Oliver Jones et Francis A. R. Bennion, *Bennion on Statutory Interpretation. A Code*, 6^e éd., London UK, LexisNexis, 2013, p. 665 et suiv.

²⁸⁹ Voir, notamment, Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, p. 69 et suiv.

²⁹⁰ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 105.

l'interprétation téléologique. S'il y a des recoupements, nous ne considérons cependant pas qu'il s'agisse d'un calque moderne de l'interprétation téléologique²⁹¹. Il convient en effet d'apporter un certain nombre de nuances et d'éléments de différenciations (b). Les liens seront d'ailleurs plus ou moins ténus selon ce que l'on entend par « interprétation téléologique » (a).

(a) Dimensions de l'interprétation téléologique

- 103 Si elle apparaît plus récente pour les juristes de *common law*²⁹², l'interprétation téléologique est ancienne pour les juristes civilistes. Traditionnellement, il s'agit d'aller rechercher la volonté initiale du législateur pour comprendre le sens du texte, mais le plus souvent afin de mettre en place de nouvelles règles de droit qui respectent « l'esprit » du texte de loi initiale²⁹³. L'approche téléologique française se situe au niveau macro du législateur et non micro de la règle de droit. Cet attachement à l'esprit du législateur originel a pu être critiqué par la doctrine belge, qui a préféré parler d'interprétation fonctionnelle pour sa méthode d'interprétation intégrant des arguments de finalités, mais au niveau de la règle de droit. La méthode fonctionnelle proposée par François Ost et Michel van de Kerchove²⁹⁴ présente d'ailleurs un certain nombre de similitudes et accueille des arguments de finalité. Leur méthode entend néanmoins s'échapper de la théorie française de l'esprit du texte et de la volonté du législateur pour s'attacher à l'objectif opérationnel de la règle.
- 104 Les juges de *common law* ont également développé une méthode d'interprétation mettant en œuvre des arguments de finalité : la *purposive interpretation* qui trouve son origine dans la *mischieved rule* développée par la Cour de l'Échiquier britannique²⁹⁵. La méthode a depuis été utilisée pour interpréter les textes constitutionnels, en particulier par la Cour suprême du Canada. La terminologie d'« interprétation téléologique » a souvent été employée pour traduire

²⁹¹ Voir, dans le même sens, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 500.

²⁹² Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton NJ, Princeton University Press, 2005, p. 86.

²⁹³ Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, p. 460 et suiv.

²⁹⁴ François Ost et Michel van de Kerchove, *Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit*, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 103 et suiv.

²⁹⁵ *Heydon* (1584), 76 ER 637 (Exch.), Pasch 26 Eliz.

l'expression de « *purposive interpretation* » en raison de l'emploi d'arguments de finalité (*telos*)²⁹⁶. Cependant, comme a déjà pu le relever Lord Denning²⁹⁷, l'interprétation téléologique des juristes continentaux, notamment de la doctrine française, souvent dénommée *teleological interpretation* en anglais, n'était pas exactement la même²⁹⁸ que l'interprétation téléologique (*purposive interpretation*) de la *common law*.

- 105 La méthode a été fortement augmentée sous la plume de Aharon Barak²⁹⁹. Son approche extensive repose sur la « finalité ultime » (*ultimate purpose*) du texte comprenant une composante subjective (*subjective purpose*) et une composante objective (*objective purpose*). La première se comprend dans les valeurs, buts, intérêts, politiques, volontés et fonctions que l'auteur du texte entend réaliser, tandis que la seconde dans ceux que la règle devrait réaliser³⁰⁰. Il complète en expliquant que

*[t]he first reflects the intention of the text's author; the second, the intention of a reasonable author and the fundamental values of the legal system. The first reflects, at varying levels of abstraction, an actual intention; the second reflects, at varying levels of abstraction, a hypothetical intention. The first reflects a historical-subjective intention; the second reflects a social-objective intention. The first is a fact established in the past; the second constitutes a legal norm that reflects the present.*³⁰¹

L'auteur reste néanmoins dans une vision plus traditionnelle de l'interprétation en ce qu'elle est un outil pour trouver le sens d'un texte. Il s'agit ainsi toujours de résoudre les contradictions dans une règle ou entre différentes règles et de corriger les lacunes et oublis du législateur³⁰².

²⁹⁶ Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, p. 509 et suiv. ; Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *The Interpretation of Legislation in Canada*, 4^e éd., Toronto ON, Carswell, 2011, p. 407.

²⁹⁷ *James Buchanan and co. v. Babco Forwarding and Shipping* (1977), 2 WLR 107, p. 112 (Lord Denning) (UKHL).

²⁹⁸ Voir aussi, sur ce point, Oliver Jones et Francis A. R. Bennion, *Bennion on Statutory Interpretation. A Code*, 6^e éd., London UK, LexisNexis, 2013, p. 866-868.

²⁹⁹ Voir, généralement, Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton NJ, Princeton University Press, 2005.

³⁰⁰ *Ibid.*, p. 89-91.

³⁰¹ *Ibid.*, p. 90.

³⁰² *Ibid.*, p. 5-6.

L'interprétation reste alors attachée à la recherche du sens de la règle obscure³⁰³. Si Aharon Barak enrichit la méthode d'interprétation téléologique, l'auteur a indiqué ne pas vouloir en changer le nom, notamment pour « approche fonctionnelle », car la terminologie de « téléologique » répond mieux à sa vision de la méthode. Si l'auteur adopte une approche renouvelée de la méthodologie, que nous faisons nôtre lorsque nous évoquons ce type d'interprétation, il s'agit de retenir qu'il y a pour lui une différence entre les deux. Elle est peut-être infime, mais elle existe conceptuellement.

(b) Distinction de l'approche fonctionnelle

- 106 L'approche fonctionnelle de l'interprétation que nous avons proposée ne s'inscrit pas dans la même position interprétative, et notamment pas dans la recherche du sens d'une règle obscure³⁰⁴. C'est la raison pour laquelle, pour nous, il s'agit plus d'une approche du rôle du juge que d'un nouvel argument d'interprétation traditionnelle. Nous serions d'ailleurs tentés d'illustrer la différence entre les deux méthodes en reprenant la distinction d'Elmer Driedger³⁰⁵ et Mickey Dias³⁰⁶ entre l'*interprétation*, reposant sur la recherche de la volonté du législateur, et la *construction*, mettant en œuvre l'objectif poursuivi par la règle de droit³⁰⁷. La première serait l'interprétation téléologique et la seconde l'approche fonctionnelle de l'interprétation. Il est néanmoins aujourd'hui considéré que cette distinction n'a pas lieu d'être et que tout est interprétation³⁰⁸.
- 107 Si l'approche fonctionnelle place le juge au cœur du processus, elle invite cependant les tribunaux à plus de déférence à l'égard des textes, en les appliquant de manière souple, mais au regard de la

³⁰³ Philippe Malaurie et Patrick Morvan, *Introduction générale*, 2^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois, par. 390 ; Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, par. 7.

³⁰⁴ Philippe Malaurie et Patrick Morvan, *Introduction générale*, 2^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois, par. 390 ; Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, par. 7.

³⁰⁵ Elmer A. Driedger et Ruth Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3^e éd., Markham ON, Butterworths, 1994, p. xiv.

³⁰⁶ Reginald W. M. Dias, *Jurisprudence*, 5^e éd., London UK, Butterworths, 1985, p. 167.

³⁰⁷ Oliver Jones et Francis A. R. Bennion, *Bennion on Statutory Interpretation. A Code*, 6^e éd., London UK, LexisNexis, 2013, p. 3-4.

³⁰⁸ Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, p. 3-5 ; Oliver Jones et Francis A. R. Bennion, *Bennion on Statutory Interpretation. A Code*, 6^e éd., London UK, LexisNexis, 2013, p. 4.

raison d'être dictée par la loi³⁰⁹. Il n'est plus question d'étendre ou de contraindre les règles en interprétant l'intention du législateur. En effet, dans le cadre d'une interprétation téléologique, l'interprétation est utilisée à raison d'un problème de lecture de la loi, parce qu'elle est obscure ou lacunaire. Il s'agit alors d'une interprétation dans laquelle le juge se substitue au législateur allant parfois jusqu'à réécrire la loi³¹⁰. À l'inverse, en matière d'interprétation fonctionnelle, le juge vient exercer son pouvoir d'appréciation dans les cadres définis par le législateur pour déterminer ce qui répond aux règles et notions fonctionnelles. La rédaction fonctionnelle du droit invite le législateur à plus de confiance dans son système judiciaire et dans la capacité des juges à faire vivre le droit dans les limites souhaitées par le législateur.

108 **Du *telos* à la fonction.** Certes, l'interprétation fonctionnelle intègre des arguments de finalités, notamment pour aller rechercher les fonctions de la règle de droit³¹¹. C'est pourquoi, sans que cela ne soit contestable, la Cour suprême du Canada utilise les termes « téléologique » ou « *purposive* » lorsqu'elle a recours aux méthodes que nous avons mises en évidence comme faisant partie de l'interprétation fonctionnelle, bien que parfois elle emploie directement la terminologie de « fonctionnelle » ou « *functional* »³¹². Les auteurs de *common law* ont également pu parler de l'un comme de l'autre du fait de la similitude entre les termes *function* et *purpose*³¹³ : la première étant le rôle qui est attribué à une institution³¹⁴ et le second l'objectif, le but ou la finalité d'une chose³¹⁵. Néanmoins, confondre « *function* » et « *purpose* », c'est confondre l'intention contenue dans la règle et l'effet réel de la règle. L'intention se réfère au droit tel qu'il devrait être tandis que la fonction se rattache au droit tel qu'il est³¹⁶. Certes, le serpent se mord la queue s'il suit la pensée de

³⁰⁹ Voir, dans le même sens, Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 504-505.

³¹⁰ Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009, p. 461-469.

³¹¹ Voir nos développements, *supra*, sect. 1.2.1.1.

³¹² *Vancouver (City) v. Ward*, 2010 SCC 27, par. 24 (j.c. McLachlin), [2010] 2 SCR 28 ; en français : *Vancouver (Ville) c. Ward*, 2010 CSC 27, par. 24 (j.c. McLachlin), [2010] 2 RCS 28. Voir nos commentaires, *supra*, note 246.

³¹³ Samuel Mermin, « Legal Functionalism », *Anuario de filosofía del derecho* 1973, 17, 81-92, p. 81-92.

³¹⁴ Bryan A. Garner (dir.), *Black's Law Dictionary*, 10^e éd., St. Paul MN, Thomson Reuters, 2014, v^o « Function ».

³¹⁵ *Ibid.*, v^o « Purpose ».

³¹⁶ Voir, généralement, Gerhart Niemeyer, « The Significance of Function in Legal Theory », (1940) 18-1 *NYU L. Q. Rev.* 1.

Aharon Barak pour qui le « *purpose is the values, goals, interests, policies, and aims that the text is designed to actualize. It is the function that the text is designed to fulfill.* »³¹⁷. C'est en ce sens qu'il y a un chevauchement.

- 109 Marie Demoulin a également mis en évidence ce passage du *telos* à la fonction en différenciant l'interprétation téléologique et l'interprétation fonctionnelle³¹⁸. On recherche alors les finalités poursuivies par la règle de droit afin de mettre en évidence les fonctions de la règle qui remplissent l'objectif poursuivi par le législateur. La fonction se matérialise dans l'effet et les conséquences de la règle dans l'ordonnancement juridique et dans la traduction des faits en droit. On ne cherche point l'imitation du fonctionnement interne des règles et notions, mais l'imitation des résultats opérationnels externes. Une fois déterminé par une analyse téléologique, le contenu fonctionnel des notions et des régimes sera indépendant du *telos* initial et s'attachera à une réalité plus opérationnelle que politique tournée vers les effets de la règle. L'interprétation fonctionnelle se veut ainsi tournée vers les conséquences factuelles et le rôle opérationnel de la règle dans la société. Certes, la finalité poursuivie par le législateur dessine les contours de la fonction. La *ratione* recherchée par les deux méthodes et l'objectif poursuivi ne sont pas nécessairement les mêmes. Comme le soulignait Henri De Page,

Ce qui doit dominer l'interprétation [fonctionnelle] d'une loi, c'est son but social, plus que l'intention du législateur. Celle-ci ne vaut que pour l'époque où la loi est promulguée. Toute loi vieillit par le seul fait de sa promulgation. Si on veut lui conférer son utilité, il faut lui donner une valeur fonctionnelle, la rendre suffisamment plastique pour s'adapter aux circonstances nouvelles³¹⁹.

- 110 En ce sens, la méthode fonctionnelle est empreinte des arguments pragmatiques s'intéressant « *in what the purpose of the rule is – what consequences it seeks to induce or block – and how that purpose, those consequences, would be affected by deciding the case one way or the other* »³²⁰. Pour les pragmatiques, le rôle du juge « *is to determine the purpose of the rule — almost always there is a*

³¹⁷ Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton NJ, Princeton University Press, 2005, p. 89.

³¹⁸ Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 498-500.

³¹⁹ Henri De Page, cité dans François Ost et Michel van de Kerchove, *Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit*, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 115.

³²⁰ Richard A. Posner, *How Judges Think*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2008, p. 243.

discernible purpose — and then pick the outcome that will accomplish that purpose. »³²¹. La méthode fonctionnelle permet de mettre en place une mécanique d'équivalents fonctionnels qui permettra à une règle d'avoir les mêmes conséquences pour toutes les situations équivalentes. Cette approche pragmatique du rôle du juge se retrouve d'ailleurs très fortement dans le test fonctionnel mis en place par la Cour suprême du Canada dans la sanction des atteintes aux droits et libertés protégés par la *Charte canadienne*³²². En effet en demandant de prendre en compte des effets de la décision au regard des objectifs du législateur, la Cour s'approche en réalité d'une approche pragmatique.

- 111 La dimension interprétation de l'approche fonctionnelle se veut ainsi plus globale, transpirant dans toutes les étapes de la réflexion autour d'un droit, tandis que l'interprétation téléologique est un outil du juge pour clarifier le droit. Du reste, il manque un élément *essentiel* à l'interprétation téléologique pour être le décalque de notre approche interprétation : l'équivalence fonctionnelle. En effet, cette dernière n'a jamais été intégrée dans aucune des définitions de l'interprétation téléologique, mêmes les plus larges et accueillantes³²³.

1.2.2.2. Relations avec la méthode contextuelle

- 112 Certains auteurs³²⁴ ont cantonné l'interprétation fonctionnelle et l'équivalence fonctionnelle au seul domaine du droit formel ou droit « outil », comprenant en outre le droit des contrats³²⁵, le droit de la preuve³²⁶ et l'encadrement du commerce électronique³²⁷. À l'inverse, c'est la méthode

³²¹ *Ibid.*, p. 245.

³²² Voir nos développements, *supra*, par. 87.

³²³ Sauf évidemment pour ceux qui estiment que les deux approches sont synonymes et qui, de fait, intègrent l'équivalence fonctionnelle dans l'interprétation téléologique ; voir, *supra*, note 290.

³²⁴ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 221-222 ; Marie Demoulin, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, par. 5. Voir également, mais dans une moindre mesure, Éloïse Gratton, *Understanding Personal Information: Managing Privacy Risks*, Montréal QC, LexisNexis Canada, 2013, sect. 2.2.1.2. Néanmoins, l'auteure applique l'interprétation fonctionnelle (ou du moins la *purposive interpretation*) à la protection des renseignements personnels.

³²⁵ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 18.

³²⁶ Vincent Gautrais, « Libres propos sur le droit des affaires électroniques », (2006) 10-3 *Lex Electronica*, p. 20 ; Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 21.

³²⁷ Vincent Gautrais, « Libres propos sur le droit des affaires électroniques », (2006) 10-3 *Lex Electronica*, p. 16.

contextuelle qui prévaudrait uniquement³²⁸ pour le droit substantiel ou « censeur », comme l'encadrement des droits intellectuels³²⁹, de la protection des renseignements personnels³³⁰, de la « cyberconsommation »³³¹, de la réputation³³² ou encore le droit criminel³³³. Comme nous l'avons déjà évoqué, notre approche fonctionnelle n'a pas vocation à être restreinte à un domaine, mais à être mise en œuvre pour l'ensemble de la matière juridique.

- 113 **Critique de l'opposition.** Nous n'opposons par l'interprétation fonctionnelle et la méthode contextuelle. La réservation d'une méthode d'interprétation propre à chacun des deux types de droit nous dérange. Tout d'abord, l'opposition repose sur un paradoxe définitionnel. En effet, la dichotomie entre droit formel (ou *outils*) et droit substantiel (ou *censeur*) se comprend dans une distinction fine relative à la fonction de la règle. Aussi, c'est une analyse fonctionnelle de la règle qui viendrait refuser à cette même règle d'être soumise à une analyse fonctionnelle. De plus, la classification est bien trop perméable pour permettre une réservation de méthode d'interprétation. En effet, chaque matière contient des éléments de forme et de substance, comme en droit des contrats³³⁴. Ensuite, nous avons vu que l'approche fonctionnelle était tout à fait à même de s'appliquer à des matières plus substantielles comme la protection de la vie privée et les droits et libertés fondamentaux³³⁵. Nous verrons également qu'il s'agit là de l'approche idoine en matière de droits intellectuels, et tout particulièrement pour le droit de marque. En de droit d'auteur, la reconnaissance d'une équivalence de support ou des méthodes de reproduction et communication dans la loi et dans la jurisprudence n'est pas le fruit d'une analyse contextuelle,

³²⁸ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 221-222.

³²⁹ *Ibid.*, p. 18.

³³⁰ Vincent Gautrais, « Libres propos sur le droit des affaires électroniques », (2006) 10-3 *Lex Electronica*, p. 27 ; Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 25.

³³¹ Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 158.

³³² *Ibid.*, p. 28.

³³³ *Ibid.*, p. 27.

³³⁴ *Ibid.*, p. 147.

³³⁵ Voir notamment nos développements *supra* sect. 1.1.1 et 1.2.1.1. Voir également, d'une manière générale : Éloïse Gratton, *Understanding Personal Information: Managing Privacy Risks*, Montréal QC, LexisNexis Canada, 2013.

mais bien d'une interprétation fonctionnelle des notions posées par le législateur³³⁶. De même, la Cour suprême du Canada et la Cour de justice de l'Union européenne interprètent le régime des marques de commerce au regard des fonctions du droit³³⁷.

- 114 **Complémentarité des méthodes.** Nous avons proposé l'approche fonctionnelle du droit comme nouvelle vision d'élaboration et d'interprétation de la régulation. Sur le versant de l'interprétation, nous avons proposé la méthode de l'interprétation fonctionnelle pour l'ensemble des droits, et pas seulement pour les droits « outils ». Si l'interprétation fonctionnelle peut s'appliquer à l'ensemble des règles de droit nous ne rejetons néanmoins pas la méthode d'interprétation contextuelle. Loin d'être en opposition, les deux méthodes nous apparaissent complémentaires.
- 115 Il peut arriver que des fonctions poursuivies par les droits entrent en conflit. Il s'agira, par exemple, des oppositions fréquentes entre la protection de la vie privée et de la liberté d'expression ou de la sécurité nationale. La méthode contextuelle sera alors employée pour mettre en œuvre la balance d'intérêts. L'opposition des deux méthodes nous apparaît caricaturer les droits « censeurs » en présupposant la présence nécessaire d'un conflit de droits dans tous les cas d'interprétation. Or, il peut être nécessaire de penser et d'interpréter le droit « censeur » en dehors de tout conflit. Qui plus est, pour découvrir un conflit entre deux droits « censeurs », et savoir quels droits « censeurs » entrent réellement en conflit, encore faut-il pouvoir déterminer leurs contours et leurs finalités³³⁸. Or, c'est l'interprétation fonctionnelle qui permet cet exercice, non l'interprétation contextuelle. Par exemple, en matière de droit intellectuel, le contexte est pris en compte pour le calcul des dommages ou pour analyser la confusion du public³³⁹, mais non pour déterminer si une pratique entre ou non dans le cadre de la loi.
- 116 Aussi, c'est pourquoi, plutôt que de voir un quelconque antagonisme entre l'interprétation fonctionnelle et contextuelle des règles, nous estimons que ces deux méthodes sont complémentaires. Il s'agit de l'approche retenue par la Cour suprême du Canada en matière de vie

³³⁶ Voir, *contra*, Vincent Gautrais, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012, p. 262-263.

³³⁷ Voir nos développements, *infra*, ch. 4.

³³⁸ Voir, dans le même sens, Éloïse Gratton, *Redefining Personal Information in the Context of the Internet*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris II, 2012, p. 174.

³³⁹ Voir nos développements, *supra*, sect. 5.2.2.

privée³⁴⁰. Dans un premier temps, la Cour détermine le contenu de la protection par une interprétation fonctionnelle de la *Charte canadienne* et des lois. Puis, dans un second temps, elle emploie la méthode contextuelle pour mettre en balance la diversité des faits afin de s'assurer que le droit est appliqué sans porter atteinte à sa finalité selon l'attente raisonnable des justiciables.

- 117 Il s'agit ainsi d'un mécanisme d'interprétation en deux temps. La méthode contextuelle trouvera à s'appliquer dans le cas où l'interprétation fonctionnelle aura mis en évidence l'opposition de deux droits³⁴¹. La « balance des intérêts » nous apparaît d'ailleurs n'être que l'expression des limites fonctionnelles du droit et de son équilibre avec l'ordonnancement général du droit. Par exemple, le droit à la protection des renseignements personnels n'a jamais eu pour objet la censure ou la révision de l'histoire. Ainsi, l'opposition de ce droit à la liberté d'expression ou au devoir de mémoire n'est pas tant une mise en balance d'intérêts opposés qu'une expression des fonctions mêmes du régime juridique.

1.2.3. Méthode appliquée au droit comparé

- 118 L'approche fonctionnelle des règles de droit est particulièrement connue des juristes comparatistes qui en ont fait l'une de leur principale méthode d'études³⁴². Niklas Luhmann soulignait en ce sens que l'analyse fonctionnelle était avant tout une méthode de comparaison des institutions sociales³⁴³. Dans la suite des développements précédents, cette méthode ne se concentre point sur la structure d'un droit, mais sur les fonctions poursuivies par la règle de

³⁴⁰ Voir, notamment, *R. c. Patrick*, 2009 CSC 17, p. 23 (j. Binnie), 81 (j. Abella, motifs concordants), [2009] 1 RCS 579 ; *R. c. Tessling*, 2004 CSC 67, par. 17-19 (j. Binnie), [2004] 3 RCS 432 ; *R. c. Edwards*, [1996] 1 RCS 128, par. 31-36 (j. Cory) ; *R. c. Plant*, [1993] 3 RCS 281, p. 293-295 (j. Sopinka) ; voir, également, *R. c. Gomboc*, 2010 CSC 55, par. 108-111 (j. McLachlin et Fish, motifs dissidents quant au résultat), [2010] 3 RCS 211.

³⁴¹ Dans le même sens : Éloïse Gratton, *Redefining Personal Information in the Context of the Internet*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris II, 2012, p. 175. Pour l'auteure, « *the "balancing" of countervailing rights will come as a second step, only if conflicting values are in fact at stake.* ».

³⁴² Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 65-66 ; Christopher A. Whytock, « Legal Origins, Functionalism, and the Future of Comparative Law », *BYU LR* 2009, 6, 1879-1906, p. 1879 ; Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29, p. 41-42 ; Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 340.

³⁴³ Niklas Luhmann, *Social Systems*, traduit par John Bednarz Jr. et Dirk Baecker, coll. Writing science, Stanford, Stanford University Press, 1995, p. 54.

droit³⁴⁴. De la même manière, cette approche met l'accent non sur les relations structurelles entre les éléments objets de la comparaison, mais sur leurs fonctions³⁴⁵. Si la méthode est devenue l'une des plus répandues, c'est, notamment, car elle permet de s'intéresser à une problématique sans référence à son système juridique, à l'histoire dans laquelle elle s'inscrit, ou à une quelconque nomenclature.

- 119 **Approche fonctionnelle du droit comparé.** Bien que les auteurs parlent d'une « méthode » fonctionnelle, il convient néanmoins de souligner qu'il s'agit plus d'une approche de la comparaison que d'une méthode théorisée et systématisée. Les premiers à avoir envisagé cette approche pour le droit comparé étaient plus intéressés à proposer des outils menant à des résultats pragmatiques qu'à développer une théorie propre³⁴⁶. Il s'agit d'ailleurs probablement de la raison pour laquelle la « méthode » est moins connue des juristes civilistes que des juristes de *common law*. En effet, comme a pu le souligner Bénédicte Fauvarque-Cosson, « *common law systems are empirical and therefore tend towards a functional approach; the civil law tradition, by contrast, favours a scientific approach so that comparison is based on concept and general principles.* »³⁴⁷.
- 120 Les auteurs en droit comparé ont pu être influencés par différents courants fonctionnalistes³⁴⁸. Il n'y a ainsi pas une seule méthode fonctionnelle du droit comparé, mais presque autant qu'il y a

³⁴⁴ Jerome B. Elkind, *Interim Protection. A Functional Approach*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1981, p. 19 et 253.

³⁴⁵ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 65.

³⁴⁶ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 340-341 ; Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 66.

³⁴⁷ Bénédicte Fauvarque-Causson, « Development of Comparative Law in France », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 35, p. 64-65.

³⁴⁸ Reinier H. Kraakman, John Armour, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda et Edward Rock, *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, 2^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2009, p. 4 ; Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 360.

d'auteurs³⁴⁹. Dans une vision stricte du fonctionnalisme, les auteurs s'attachent plus à déterminer la fonction occupée par la norme et sa capacité à la réaliser³⁵⁰. Certains ont également intégré une vision ascendante de la comparaison en s'attachant à l'étude des effets de la norme. C'est ainsi que le courant fonctionnaliste a pu être présenté sous la terminologie de « méthode factuelle »³⁵¹. Il est aujourd'hui la base de la méthode comparative fonctionnelle des règles de droit, se concentrant non pas sur la règle *per se*, mais sur ses effets³⁵². Il ne s'agit pas d'étudier les structures et arguments doctrinaux, mais les événements réalisés. Se concentrant sur la *fonction* d'une institution juridique et ses effets réels dans la société, l'objet de l'étude sera le plus souvent des décisions de justice qui se présentent comme une réponse du système juridique à une situation réelle. Les systèmes seront ainsi comparés non pas dans leur structure et dans la manière d'établir les règles, mais à la lumière des réponses juridiques apportées à des situations similaires. L'objectif de la méthode est de considérer l'institution juridique étudiée dans son contexte propre, en se libérant de ses références juridiques et historiques³⁵³.

- 121 **Méthode fonctionnelle.** S'il est une méthode de l'approche comparative fonctionnelle, c'est celle de l'équivalence fonctionnelle³⁵⁴ également utilisée en matière d'interprétation³⁵⁵. Dans cette approche, la fonction sert alors de *tertium comparationis*³⁵⁶ permettant notamment de s'absoudre des mentalités juridiques nationales³⁵⁷. Selon cette approche, « *[i]nstitutions, both legal and non legal, even doctrinally different ones, are comparable if they are functionally equivalent* », c'est-à-

³⁴⁹ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 342, 344-345.

³⁵⁰ Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29, p. 40.

³⁵¹ *Ibid.*, p. 39-41.

³⁵² Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 342.

³⁵³ Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29, p. 40.

³⁵⁴ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 381.

³⁵⁵ Voir nos développements, *supra*, sect. 1.2.1.2.

³⁵⁶ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 342.

³⁵⁷ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 67.

dire « *if they fulfil similar functions in different legal systems* »³⁵⁸. Pour comparer ce qui est comparable, la méthode fonctionnelle appelle à rechercher l'institution juridique qui vise à remplir la même fonction dans les différents systèmes juridiques³⁵⁹. Une telle approche est attrayante, car elle permet de comparer des institutions de prime abord fort différentes « *by reference to their practical uses and purposes* »³⁶⁰ loin des concepts juridiques abstraits³⁶¹. Elle permet également d'éviter les contresens de traduction et de s'enfermer dans le carcan des nomenclatures de l'un ou l'autre des systèmes comparés. En matière de droit comparé constitutionnel, Jeffrey Dunoff et Joel Trachtmann ont pu relever qu'une méthodologie fonctionnelle leur permettait

*to avoid the definitional conundrums that mark so much of the literature on constitutionalism beyond the state. A functionalist approach permits conceptual analysis that is not premised upon a definition setting forth a group of necessary and sufficient conditions which determine whether a given order is constitutional or not.*³⁶²

122 Il convient de souligner que cette approche fonctionnelle ne présume pas une identité des institutions qui fonctionnellement se rapportent à des problématiques identiques. Les solutions peuvent varier dans leurs structures et leur ordonnancement juridique ou dans la granularité des règles et de leurs effets. La méthode s'attache à mettre en évidence l'équivalence fonctionnelle des institutions entre les systèmes comparés. Le dépassement des nomenclatures nationales permet encore de mettre en lumière pour ces institutions « *an underlying commonality of structure that transcends national boundaries* »³⁶³.

³⁵⁸ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 342.

³⁵⁹ Christopher A. Whytock, « Legal Origins, Functionalism, and the Future of Comparative Law », *BYU LR* 2009, 6, 1879-1906, p. 1882.

³⁶⁰ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 65.

³⁶¹ Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29, p. 41-42.

³⁶² Jeffrey L. Dunoff et Joel P. Trachtmann, « A Functional Approach to Global Constitutionalism », dans Jeffrey L. Dunoff et Joel P. Trachtmann (dir.), *Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2009, 3 ; Jeffrey L. Dunoff et Joel P. Trachtmann, *A Functional Approach to Global Constitutionalism*, Harvard Public Law Working Paper, 08-57, Harvard Law School, 2009, p. 7.

³⁶³ Reinier H. Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, 2^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2009, p. 4.

- 123 Cette méthode apparaît particulièrement utile pour comparer les institutions contenues dans des systèmes juridiques aux fondements très différents, tels que la *common law* et le droit civil. En effet, comme a pu le souligner Ralf Michaels, « *functionalist comparison overcomes the epistemic/doctrinal difference between civil and common law by declaring it functionally irrelevant.* »³⁶⁴. Par exemple, si la *common law* ne connaît pas d'obligations précontractuelles *per se* comme le droit civil, ce n'est pas que les juristes de *common law* n'ont jamais eu à traiter ce type de problématiques ; ils ont utilisé une série d'autres outils de la *common law* pour, *in fine*, arriver aux mêmes fins³⁶⁵. De même, alors que l'institution du *trust* ne se retrouve pas *per se* en droit civil, l'approche fonctionnelle permet d'en découvrir son équivalent dans la fiducie³⁶⁶. Bien que les approches soient structurellement différentes, elles remplissent une fonction identique. La situation se vérifie encore en matière de régime juridique des personnes morales, dont les noms et les régimes diffèrent selon les systèmes, mais qui peu ou prou reconnaissent tous cette fiction juridique³⁶⁷. L'approche fonctionnelle permet aussi de mettre en évidence que le concept de *property* en *common law* trouve son équivalent fonctionnel dans la classification civiliste des biens ou droits patrimoniaux, et non dans le droit de propriété³⁶⁸. Elle permet également de relever le contresens de la traduction de « *property* » en « propriété »³⁶⁹. Cette caractéristique renforce du reste l'intérêt de l'approche pour le volet comparatiste de l'étude objet de la présente thèse.
- 124 Si la méthode est principalement utilisée dans les études doctrinales de droit comparé, elle devrait également intéresser les tribunaux, en particulier dans les juridictions qui opèrent au sein de systèmes juridiques multiniveaux ou au travers de systèmes juridiques d'origines différentes, comme la Cour suprême du Canada, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne ou encore la *Supreme Court of the United States*. De même, la

³⁶⁴ Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 357.

³⁶⁵ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 66-67.

³⁶⁶ *Ibid.*, p. 66.

³⁶⁷ Reinier H. Kraakman et al., *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, 2^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2009, p. 3-5.

³⁶⁸ Voir nos développements sur cette question, *infra*, sect. 3.2.2.

³⁶⁹ Voir nos développements sur cette question, *infra*, sect. 3.1.2.

méthode pourra encore être utile en matière de conflits multijuridictionnels afin de déterminer si un territoire offre une protection adéquate ou suffisante.

- 125 **Limites intrinsèques.** Comme l'a relevé Geoffrey Samuel, la méthode fonctionnelle est « *a useful tool, but only one of several methods* »³⁷⁰. Tout d'abord, si la méthode fonctionnelle est utile pour mettre en évidence et comparer les réponses de systèmes juridiques différents à des problèmes juridiques similaires, elle n'assume pas que cela est toujours le cas³⁷¹. Ensuite, il s'agit d'une méthode de comparaison *micro*³⁷² qui, de fait, ne sied guère aux études *macro* puisque ne prenant pas en compte le système juridique en tant que tel, ni les processus de décision et de création normatifs³⁷³. Enfin, il est parfois nécessaire de prendre en compte les réalités sociétales propres à certaines juridictions et la méthode fonctionnelle n'y est pas adaptée³⁷⁴. On est alors dans une phase d'explication ou de proposition, alors que la méthode fonctionnelle correspond aux phases d'identification et de description³⁷⁵.

CONCLUSION DU CHAPITRE

- 126 Notre approche ne prétend pas à l'universalité ni notre présentation à l'exhaustivité. Nous souhaitons présenter une première ébauche de ce que nous entendons par approche fonctionnelle du droit, en affichant son double volet alliant rédaction et interprétation, pour les besoins de notre étude. Sans prétendre à l'élaboration d'une théorie fonctionnelle du droit, il était question de souligner les principaux concepts de notre approche et de mettre en évidence les

³⁷⁰ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 81. Voir, également, Béatrice Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29.

³⁷¹ Christopher A. Whytock, « Legal Origins, Functionalism, and the Future of Comparative Law », *BYU LR* 2009, 6, 1879-1906, p. 1905 ; Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 67.

³⁷² Ralf Michaels, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337, p. 341.

³⁷³ Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014, p. 80.

³⁷⁴ Christopher A. Whytock, « Legal Origins, Functionalism, and the Future of Comparative Law », *BYU LR* 2009, 6, 1879-1906, p. 1904.

³⁷⁵ Voir, sur ce point, Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3^e éd., New York NY, Routledge-Cavendish, 2007, p. 240.

outils méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci. Il s'agissait de souligner la richesse de l'approche qui ne s'applique pas seulement au droit formel et qui n'intéresse pas seulement le droit des technologies de l'information.

- 127 Nous avons notamment vu l'intérêt des notions fonctionnelles et de la méthode de l'équivalence fonctionnelle pour établir et mettre œuvre des régimes juridiques pérennes. Nous soumettons par ailleurs que l'approche fonctionnelle du droit permettra d'accroître la sécurité juridique à une époque où le droit prédictif/automatisé devient une réalité. Ainsi, dans le droit futuriste proposé par Anthony Casey et Anthony Niblett³⁷⁶, l'approche fonctionnelle de la rédaction juridique permettrait aux machines d'établir l'ensemble des microrègles de manière cohérente en ayant pour objectif de respecter la fonction du droit dictée par le législateur.
- 128 Notre objectif était finalement d'expliquer pourquoi et comment, contrairement à ce qui a été affirmé par certains, cette approche nous apparaissait être la méthode idoine pour repenser le droit de marque et ainsi mener à bien l'entreprise engagée par cette étude. L'approche fonctionnelle du droit permettra en effet d'établir un régime juridique cohérent pour les marques dans le respect et dans les limites de leur fonction³⁷⁷.

³⁷⁶ Anthony J. Casey et Anthony Niblett, « The Death of Rules and Standards », *Indiana LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2693826>>. Voir, également, Anthony J. Casey et Anthony Niblett, « Self-Driving Laws », *U. Toronto LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2804674>> ; Benjamin Alarie, Anthony Niblett et Albert Yoon, « Law in the Future », *U. Toronto LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2787473>>.

³⁷⁷ Voir nos développements, *infra*, ch. 5.

Partie I.

Repenser l'origine du droit de marque

129 Afin de reconstruire fonctionnellement le droit de marque, il convient de s'intéresser à ses fondations et son évolution, tant d'un point de vue sociétal que juridique. Dans un premier temps, nous proposons un voyage dans l'histoire, aux origines de l'humanité et des marques. Les marques ne sont pas une création *ex nihilo* du juriste, mais trouvent leur origine dans les pratiques ancestrales des sociétés humaines et des échanges interpersonnels. Nous verrons comment la marque a évolué à travers les époques, des peintures préhistoriques aux *brands* contemporaines, et comment le droit est venu appréhender ces éléments essentiels de la communication commerciale et sociétale. Il apparaîtra alors que la création des marques et de leur protection est ancrée dans la protection de l'origine et de la confusion du public quant à cette origine [CHAPITRE 2]. Cependant, au cours du XX^e siècle, la rationalité du droit de marque s'est perdue dans la dérive propriétaire qui a touché l'ensemble des droits intellectuels. Aussi, dans un second temps, nous procéderons à une analyse critique de la nature du droit de marque en *common law* et en droit civil. Il s'agira de mettre en lumière la qualification juridique permettant au droit de marque de retrouver sa rationalité originelle [CHAPITRE 3].

Chapitre 2.

Origines perdues du droit de marque

INTRODUCTION

130 La marque est un phénomène social préexistant au droit³⁷⁸. Ainsi, la détermination de la fonction du droit de marque demande une compréhension globale du phénomène et de savoir comment celui-ci s'est construit au fil des années et des changements sociétaux et économiques. Nous nous proposons dans un premier temps de procéder à une présentation historique de l'évolution de la notion et du rôle de la marque à travers le temps. Cette étude permettra de mieux cerner la rationalité de la matière et de distinguer la notion historique de marque du concept économique de *brand* qui a émergé au XX^e siècle [SECTION 2.1]. Dans un second temps, nous présenterons la manière dont le droit s'est saisi de la marque et selon quels principes tant la *common law* que le droit civil sont intervenus pour la protéger contre les pratiques créant de la confusion [SECTION 2.2].

2.1. Histoire de la construction socio-économique de la marque

131 L'histoire des marques est en réalité une histoire des changements sociétaux, économiques et juridiques. Si elles ont pris de l'importance avec la société de consommation et le phénomène du *branding*, elles n'en sont néanmoins pas le fruit. Leur histoire est bien plus ancienne. Il est commun de faire remonter l'utilisation des marques à l'Antiquité³⁷⁹. Il semble néanmoins que les marques trouvent leur origine dans un passé encore plus lointain, aux origines de l'homme et de

³⁷⁸ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 2.

³⁷⁹ Voir, p. ex., Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 3 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1310 ; Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Litec (LexisNexis), 2007, par. 461 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 552 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 29. Sans que nous soyons en mesure d'infirmier ou confirmer cette pratique, Michel Serres retrace l'origine des *brands* modernes aux pratiques des prostituées d'Alexandrie, voir : Michel Serres, *Le mal propre : polluer pour s'approprier?*, coll. Manifestes, Paris, Le Pommier, 2008, p. 5.

l'humanité, en faisant l'une des plus anciennes institutions sociales³⁸⁰ [SECTION 2.1.1]. Les marques connaîtront par la suite une évolution lors de la Révolution industrielle avec l'émergence du concept économique de *brand* [SECTION 2.1.2].

2.1.1. Évolution historique des marques comme signe d'origine

132 L'utilisation des marques pour s'identifier remonte à la Nuit des temps. Il apparaît que les signes d'identification sont utilisés depuis les débuts de l'humanité afin de différencier l'origine et la paternité des choses (a). Il nous apparaît cependant que c'est au Moyen-Âge que se sont construites les marques que nous connaissons aujourd'hui (b). Si les corporations médiévales ont développé l'obligation et la généralisation des marques sur les produits (c), en dehors des marques littérales ou verbales, on peut retracer une partie importante de l'histoire des marques figuratives dans l'héraldique (d).

(a) Genèse des marques dans la Préhistoire et l'Antiquité

133 **Préhistoire**³⁸¹. On peut placer l'origine des marquages jusque dans la préhistoire où les chasseurs taillaient leurs armes afin que la marque laissée permette d'identifier le gibier de chacun³⁸². Les archéologues ont également retrouvé des fragments d'œufs d'autruche de 60 000 AEC utilisés comme récipients et portant des marques identiques qui auraient servi à identifier le manufacturier des contenants ou la source du produit au sein d'une tribu, ou à l'égard des autres

³⁸⁰ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 17 ; Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 18 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 16.

³⁸¹ La rédaction de ces développements est en grande partie basée sur Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014. L'auteur de cet ouvrage a réalisé un important travail de recherche et de compilation des résultats des fouilles archéologiques en lien avec les marques et les signes distinctifs. Nous renvoyons le lecteur intéressé aux nombreuses photographies et références présentes dans cet ouvrage. Comme il a pu être relevé par certains auteurs, les études sur l'histoire et la préhistoire des marques sont rares et la majorité des articles citent les mêmes auteurs (Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », [1975] 65 *TM Rep.* 265, p. 265).

³⁸² Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 3 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 15-16. Certains peuples autochtones utiliseraient encore des marques personnelles sur leurs armes de chasses pour identifier le chasseur qui a tué l'animal, voir : Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 285.

tribus³⁸³. Les mêmes marques ont d'ailleurs été retrouvées à l'entrée de cavernes à proximité³⁸⁴. En effet, sur les peintures dans les cavernes³⁸⁵, outre les célèbres animaux, il y avait différents signes ou dessins propres à chacun. Ces derniers ont également été retrouvés sur des fragments d'objets présents dans les mêmes cavernes³⁸⁶.

134 Les paléontologues auraient ainsi répertorié 26 signes géométriques utilisés par l'homme préhistorique pour identifier les propriétaires, origines, manufacturiers ou contenus de certaines choses³⁸⁷. Pour certains, il ne s'agissait là que de marques de « propriété » et non de marque comme on l'entend aujourd'hui³⁸⁸. Bien qu'on ne sache pas quand est né le concept de propriété³⁸⁹, il apparaît en effet que la marque fut d'abord une manière de signifier la possession. Il semble néanmoins qu'il y ait eu très tôt cette volonté de marquage pour signaler, outre la possession, une origine ou une qualité³⁹⁰. L'homme préhistorique aura ainsi éprouvé le besoin de marquer ses outils, armes, produits et habitations pour afficher aux tiers un lien relationnel entre l'objet marqué et sa personne représentée par la marque apposée. Certes, le rôle de cette marque reste flou car

[w]e have no idea what impulse first went through the mind of a primitive man that led him to place a mark of identification on some object. Perhaps he wanted to indicate that it was something he owned-although we do not even know just when the concept of ownership of personal property started. Perhaps he felt the

³⁸³ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 18.

³⁸⁴ *Ibid.*, p. 33.

³⁸⁵ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 267 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 309.

³⁸⁶ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 129.

³⁸⁷ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 19-20. Voir aussi : Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 130.

³⁸⁸ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 3.

³⁸⁹ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 265.

³⁹⁰ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 17.

*pride of an artisan in an article of his own handiwork and scratched a mark on it to show the rest of the tribe who the maker was.*³⁹¹

Néolithique. La pratique du marquage semble avoir pris de l'ampleur au Néolithique avec la sédentarisation des hommes et l'apparition de la division des tâches entre artisans, agriculteurs, chasseurs ou commerçants. Les signes étaient utilisés comme des indications d'origine géographique ou commerciale. Dans la région de Jéricho, en 12 000 AEC, les chercheurs ont mis en évidence un certain nombre de signes peints sur les vases afin de distinguer la production d'un atelier à celle d'un autre³⁹². De même, les fouilles réalisées à Tepecick-Ciftlik ont permis de découvrir des tessons de poteries datant de 9 000 à 7 000 AEC portant des marques figuratives indiquant le lieu d'origine de fabrication³⁹³. Dans la vallée de l'Indus, les archéologues ont retrouvé un grand nombre de sceaux et motifs qui, bien qu'ils n'aient pas encore été déchiffrés, apparaissent avoir servi à un système d'identification pour les transactions économiques³⁹⁴. Sur le site de Mehrgarh, les poteries datant de 6 000 AEC portaient de véritables marques dans le but, selon les archéologues, de différencier les produits selon leur lieu d'origine ou l'origine de leur fabrication³⁹⁵.

135 La transformation des peuples et du commerce qui marque le passage de la Préhistoire à l'Antiquité a vu le développement du recours aux marques. En 5 000 AEC, les archéologues ont retrouvé la trace de l'utilisation de marque sur la route entre la Mésopotamie et la Méditerranée pour authentifier les produits selon leur origine de fabrication³⁹⁶. À une époque où le commerce inter-cités était principalement géré par l'intermédiaire des fonctionnaires et prêtres, les Sumériens avaient mis en place un système de marquage des produits afin de créer une relation entre le

³⁹¹ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 265. Voir, dans le même sens, Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 16.

³⁹² Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 34.

³⁹³ *Ibid.*, p. 39.

³⁹⁴ *Ibid.*, p. 42.

³⁹⁵ *Ibid.*, p. 45.

³⁹⁶ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 128-129 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 59.

marqueur, un produit et le client³⁹⁷. De même, les archéologues ont retrouvé l'utilisation de marques à Babylone³⁹⁸. Les marques vont par la suite connaître un essor important dans les grandes civilisations de l'Antiquité que ce soit en Égypte, en Grèce, à Rome ou en Chine³⁹⁹.

- 136 **Égypte Antique.** Les archéologues ont ainsi retrouvé l'utilisation de marques aux différentes époques de l'Égypte Antique. La marque des fabricants était apposée sur les poteries et les éléments de construction⁴⁰⁰. Vers 3 800 AEC, l'administration assurait avec les marques une traçabilité des productions et des constructions, en particulier pour identifier la source de fabrication et différencier ce qui venait de l'étranger⁴⁰¹. Un système de marquage similaire a été retrouvé en Crète pour lutter contre les faux, la mauvaise qualité et les trafics venant de l'étranger⁴⁰². Il semble que vers 3000 AEC le commerce égyptien a vu apparaître les premières étiquettes de contrôle et authentification des appellations d'origine attachées à des jarres d'huile⁴⁰³. On a notamment retrouvé ce type d'étiquette d'appellation d'origine pour du vin dans la tombe de Toutmôsis IV⁴⁰⁴. Pour lutter contre la contrefaçon, il semble que celui qui apposait un faux était condamné à avoir les deux mains coupées⁴⁰⁵.

³⁹⁷ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 59.

³⁹⁸ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 309, note 28.

³⁹⁹ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 267 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 130-134.

⁴⁰⁰ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 130-131 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 552-553 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 4.

⁴⁰¹ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 73-74.

⁴⁰² Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 131.

⁴⁰³ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 81.

⁴⁰⁴ *Ibid.*, p. 83.

⁴⁰⁵ *Ibid.*, p. 335.

- 137 **Grèce Antique.** Les artisans grecs utilisaient également des marques sur leurs différentes fabrications et constructions⁴⁰⁶. Vers 1100 AEC, les cités de la Grèce Antique utilisaient des formes d'amphore différentes afin que l'acheteur, même non averti, puisse tout de suite identifier l'origine de la marchandise selon la forme de l'emballage⁴⁰⁷. Certains marchands contrefaisaient la forme de leurs amphores pour tromper la clientèle et faire croire à une meilleure qualité⁴⁰⁸. Les administrations des cités contrôlaient l'utilisation de celles-ci et tout non-respect des règles était puni d'une amende, de la confiscation de la marchandise et d'un châtement corporel⁴⁰⁹. Outre les amphores, il semble que les marques se soient développées dans les autres domaines du commerce grec. Il se dit que la première marque de parfum fut créée en 400 AEC à Athènes par Plangon la Milésienne, une courtisane athénienne qui créa sa propre fragrance et le commercialisa sous la marque PLANGONION⁴¹⁰.
- 138 **Phéniciens.** La première marque de couleur pourrait remonter à l'époque des Phéniciens vers 1000 AEC. Les artisans des villes de Byblos, Sidon, Tyr ou encore Arpad se firent connaître sur le pourtour méditerranéen pour la teinte de leurs tissus dans un ton de rouge pourpre qu'eux seuls pouvaient obtenir grâce à une substance extraite du murex local⁴¹¹. Les peuples de cette région furent nommés par les Grecs⁴¹² d'après cette couleur dite *φοῖνιξ*⁴¹³ (*phoinix*) en grec ancien ; qui donnera Phéniciens en français. Connus pour leurs talents de bâtisseurs, les Phéniciens marquèrent leurs constructions de ce même rouge pourpre pour indiquer l'origine du savoir-faire

⁴⁰⁶ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 267-268 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 132 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, London UK, Phaidon, 1999, p. 32.

⁴⁰⁷ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 149.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, p. 336.

⁴⁰⁹ Voir, par exemple, Décret de l'agora d'Athènes pris en 1013 AEC, cité par *Ibid.*, p. 150.

⁴¹⁰ *Ibid.*, p. 64.

⁴¹¹ *Ibid.*, p. 86.

⁴¹² Voir, notamment, Homère dans l'*Iliade*, chant IV, l. 141 et chant VI, l.219 et l'*Odyssée*, chant XXIII, l. 201, cités par Henry George Liddell et Robert Scott, *A Greek-English Lexicon*, Éd. rev. et Par Sir Henry Stuart Hones avec Roderick McKenzie, Oxford UK, Clarendon Press, 1940, v° « φοῖνιξ ».

⁴¹³ *Ibid.*

et de la construction, mais aussi réclamer leur dû⁴¹⁴. Il semble que cela soit la première utilisation d'une couleur comme référence à une origine ou un fabricant.

- 139 Les Phéniciens ont également participé au développement des marques dans l'Antiquité par leur activité maritime. Ils avaient en effet établi un grand marché maritime panméditerranéen jaloué, et utilisaient des marques pour différencier les produits, leurs producteurs et leurs origines⁴¹⁵. En cas de perte ou de vol, il s'agissait également de pouvoir retrouver la marchandise et connaître l'identité de son vendeur⁴¹⁶. Il apparaît que dès l'Antiquité, l'accroissement des échanges sur de grands territoires a engendré le développement de véritables marques au sens que nous l'entendons toujours aujourd'hui afin d'identifier et différencier les produits selon leur source d'origine⁴¹⁷.
- 140 **Rome Antique.** Dans la Rome Antique, les producteurs d'huile, de vins, de fromages, marquaient leurs jarres et autres contenants afin de pouvoir connaître leur origine dans le commerce méditerranéen et dans le reste du territoire romain⁴¹⁸. Tous les produits et supports étaient marqués des métaux aux marbres en passant par les produits des décorateurs, des tisseurs et des habilleurs⁴¹⁹. Il s'agissait d'une part d'identifier la source géographique du produit, mais surtout de différencier les producteurs et de s'assurer l'origine ainsi que de la qualité des produits⁴²⁰. On

⁴¹⁴ Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 553.

⁴¹⁵ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 87-91.

⁴¹⁶ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 809-810.

⁴¹⁷ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 270.

⁴¹⁸ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 310 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 200-235.

⁴¹⁹ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 132 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 554 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 31.

⁴²⁰ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 270 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 180. Il s'agissait également de pouvoir retracer l'origine des produits de mauvaise qualité, voir : Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 553.

utilisait également les marques pour différencier certaines préparations médicinales⁴²¹. Peu à peu, certains ont développé des marques de fantaisie⁴²² ou figuratives pour retenir l'attention de leur clientèle comme la marque d'une tête de loup pour le potier Lupus⁴²³. Cela montre aussi l'importance prise par les marques dans toutes les couches de la population. En effet, il est fort probable que l'utilisation des marques figuratives un peu partout dans le monde antique permettait de mieux communiquer son identité auprès d'une population non alphabétisée, ou utilisant des alphabets différents sur tout le pourtour méditerranéen⁴²⁴.

- 141 Certaines marques, comme FORTIS pour des lampes à huile, étaient tellement réputés que des commerçants malhonnêtes s'essayèrent à la reproduire sur leurs jarres pour vendre leurs produits dans toute l'Europe⁴²⁵. Il s'agit toujours d'inscrire son produit dans une image de qualité supérieure pour la clientèle⁴²⁶. Sous Lucius Cornelius Sulla, Rome se dota d'une sévère loi *Cornelia de Falsis* prohibant les faux et la fabrication, le gravage et l'apposition de faux cachets et les punissant de la peine de mort pour les esclaves et de la déportation pour les hommes libres⁴²⁷. Il semble également que, sous le *jus gentium*, le vendeur d'un produit contrefait s'exposait à des actions civiles comme l'*actio injuriarum* ou l'*actio doli*⁴²⁸.

⁴²¹ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 247 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 271-272 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 31.

⁴²² Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 133 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 32.

⁴²³ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 271 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 133.

⁴²⁴ En effet, Sidney Diamond relève que l'utilisation des marques figuratives s'est développée sur l'ensemble du pourtour méditerranéen (Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », [1975] 65 *TM Rep.* 265, p. 272).

⁴²⁵ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 310 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 271 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 32.

⁴²⁶ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 4.

⁴²⁷ Voir le dispositif de la loi repris au Livre IV des *Institutes* et reproduit dans Joseph-Louis-Elzéar Ortolan et Louis Étienne, *Explication historique des Instituts de Justinien*, vol. 3, Paris, Joubert, 1836, p. 670.

⁴²⁸ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 134 ; Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 2 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 554-555 (bien qu'émettant certaines réserves).

142 Avec l'augmentation du commerce et l'étendue de l'Empire, les contrefaçons vont se multiplier notamment pour profiter de la réputation des marques romaines⁴²⁹. Au II^e siècle, Rome va mettre en place une unité d'inspecteurs, les *Curiosi*, dont le mandat sera de contrôler le respect des réglementations et pour certains l'origine et la qualité des produits circulant sur le territoire de l'Empire, au regard des marques apposées sur les contenants⁴³⁰. Sur la question du rôle déjà joué par les marques à cette époque, il est intéressant de noter que des contrefaçons de poteries romaines étaient fabriquées en *Belgica* et exportées en *Britania*, avant sa conquête par Rome. Les contrefacteurs profitaient de l'image de qualité que les inscriptions romaines évoquaient auprès des acheteurs britanniques⁴³¹.

(b) Renouveau des marques au Moyen-Âge

143 À la chute de Rome, marquant généralement la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge, l'organisation des échanges commerciaux changea, mais ne disparut pas pour autant. Certes, l'organisation des marchands d'Europe de l'Ouest au IV^e siècle s'effondra petit à petit en raison du manque de soutien politique et militaire, laissant place à une économie de trafics et trocs. Tant en raison de la désorganisation que d'un déclin de la littérature en Europe, la pratique des marques semble y avoir majoritairement disparu en Europe, sauf pour les épées et les armes⁴³². Les manufacturiers d'armes ont continué en tout temps à apposer leurs marques sur leurs productions pour authentifier leur savoir-faire. Il apparaît que la marque opérait comme un indicateur de qualité des armes ; si une épée était capable d'en fendre une autre, on souhaitait savoir qui était l'artisan à qui l'on devait la qualité du produit. Les transporteurs de l'Orient et du Moyen-Orient en prirent avantage et établirent une importation des produits de l'Est vers l'Ouest.

⁴²⁹ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 338.

⁴³⁰ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 339.

⁴³¹ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 133.

⁴³² Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 272 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 135 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 555.

Les produits portaient néanmoins toujours des marques pour les différencier et indiquer leur origine, tant d'un point de vue géographique qu'au regard de leur producteur⁴³³.

144 **Renouveau des marques.** Dès le IX^e siècle, on voit réapparaître sous Charlemagne des marques d'origine pour les produits vitivinicoles partout en Europe. Certaines appellations sont encore aujourd'hui présentes dans le commerce ; notamment pour le fromage ou la bière⁴³⁴. Au XII^e siècle, les grandes foires de Champagne reprenaient le fonctionnement des marchés de l'ancienne Rome. Les foires regroupaient des marchands du monde entier qui utilisaient divers marquages pour se différencier d'un point de vue géographique et manufacturier de leurs concurrents⁴³⁵. Au fur et à mesure, il est devenu habituel pour les commerçants exportant leurs produits hors de leur localité d'y apposer des marques d'identification⁴³⁶. Certains se sont attachés à faire prospérer leurs marques de fabrique ou de commerce sur plusieurs générations⁴³⁷. La pratique de marquer ses marchandises s'est répandue dans toute l'Europe et la marque agissait alors comme une indication d'origine⁴³⁸.

145 On retrouve des marques sur les draperies, les vêtements et les textiles dès le X^e siècle afin d'en assurer le suivi de l'origine et de la qualité⁴³⁹. Ce développement d'appellations d'origine fut porté tant par un objectif de protection du consommateur que de développement et protection des industries du territoire⁴⁴⁰. En effet, un certain nombre de marques et d'appellation se sont attaché

⁴³³ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 270-272.

⁴³⁴ *Ibid.*, p. 278-282.

⁴³⁵ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 311.

⁴³⁶ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 273.

⁴³⁷ Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 23-24.

⁴³⁸ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 139.

⁴³⁹ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 273-274 ; Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 78-82 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 143 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 305-306.

⁴⁴⁰ Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 88-89.

une réputation⁴⁴¹. Au XV^e siècle, les vêtements anglais portaient des marques d'origines et de provenance, car les créations y étaient connues pour être d'une qualité supérieure⁴⁴².

- 146 Au XIII^e siècle, les papetiers français et italiens commencèrent à marquer leur production de papier par des filigranes⁴⁴³. Si pour certains cela était à l'origine plutôt à des fins décoratives⁴⁴⁴, très rapidement ces filigranes ont agi à titre d'indication d'origine pour les manufacturiers. Tout en indiquant l'origine, le filigrane était un marqueur gage de la qualité et du type de papier pour distinguer les produits entre eux⁴⁴⁵.

(c) Développements au temps des corporations

- 147 Nées sous Charlemagne au IX^e siècle, les corporations ont vraiment pris de l'importance au XIV^e siècle⁴⁴⁶. Avec la résurgence du commerce vint celle des organisations politiques et administratives locales, notamment avec les guildes et les corporations qui réglementèrent chaque secteur d'activité⁴⁴⁷. Elles se mirent à surveiller étroitement les productions artisanales en imposant l'apposition de marques, poinçons et sceaux, signe de l'appartenance à la corporation ainsi que du respect de son art et ses règles de qualité, sur toutes les productions pour contrôler l'origine et la qualité⁴⁴⁸. Les corporations médiévales ne sont néanmoins pas à l'origine des

⁴⁴¹ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 319.

⁴⁴² Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 274.

⁴⁴³ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 39 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 274 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 139.

⁴⁴⁴ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 274.

⁴⁴⁵ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 39. L'auteur souligne que dans le contexte actuel de la production de masse de papier, la présence de tels filigranes est souvent un signe de qualité.

⁴⁴⁶ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 277.

⁴⁴⁷ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 311-313 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 555-556.

⁴⁴⁸ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 273-274 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 555-556 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 34-35 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 312-313 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks »,

marques obligatoires. Comme nous l'avons précédemment vu, de tels systèmes sont nés dans l'Antiquité dans une perspective de *protection de public*⁴⁴⁹. Les marques de corporations fonctionnent de manière analogue aux marques collectives d'aujourd'hui⁴⁵⁰. Les corporations bénéficiaient d'inspecteurs et sanctionnaient le non-respect des règles de la corporation et les fraudes par des amendes, l'emprisonnement, le pilori ou l'exclusion⁴⁵¹.

148 En plus du monopole sur l'autorisation de pratique supprimant la concurrence externe, la publicité était strictement interdite et susceptible de différentes amendes afin de supprimer la concurrence interne⁴⁵². Néanmoins, en plus de la marque de la corporation, les artisans apposaient également une marque personnelle⁴⁵³. Certaines corporations avaient, au moins dès le XIV^e siècle, établi un système de registre des marques personnelles⁴⁵⁴. S'il s'agissait officiellement d'un moyen de connaître l'origine d'un produit mal conçu, il nous apparaît que les marques individuelles étaient également le moyen de se créer une certaine réputation en lien avec une possible qualité supérieure à ceux des autres membres de la corporation⁴⁵⁵.

149 **Premières législations.** L'importance économique des marques engendra inévitablement le développement de copies et imitations⁴⁵⁶. Comme ce fut le cas dans l'Antiquité, il s'agissait pour

(1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 277 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 556.

⁴⁴⁹ Voir, dans le même sens, Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 136.

⁴⁵⁰ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 318.

⁴⁵¹ *Ibid.*, p. 315.

⁴⁵² *Ibid.*, p. 312-313 ; Mark P. McKenna, « The Normative Foundations of Trademark Law », (2007) 82-5 *Notre Dame Law Review* 1839, p. 1850.

⁴⁵³ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 314-316 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 556 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1311 ; Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 4-5.

⁴⁵⁴ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 278 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 315 ; Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 124.

⁴⁵⁵ Voir, dans le même sens, sur la possibilité d'individualisation offerte par la marque personnelle, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1311 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 5.

⁴⁵⁶ Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 557.

les contrefacteurs de profiter de la réputation attachée par le public à la marque copiée. Aussi, les corporations obtinrent des autorités un certain nombre de dispositions statutaires afin d'assurer la sanction de ces contrefaçons et, dans le même temps, du non-respect de leurs règles internes⁴⁵⁷.

- 150 En 1266, le *Statutum de Pistoribus*⁴⁵⁸ de Henri III obligea les boulangers à marquer leurs marchandises pour tracer l'origine en cas de défaut ou de fraude⁴⁵⁹. En 1300, une autre loi anglaise⁴⁶⁰ obligea également les orfèvres à marquer leurs productions de plusieurs informations comme un lion héraldique représentant l'Angleterre, la ville d'origine, la date de manufacture et le nom de l'artisan⁴⁶¹.
- 151 Peu à peu, les obligations de marquages se développèrent dans toute l'Europe afin de pouvoir tracer l'origine des produits manufacturés⁴⁶². Il est intéressant de noter qu'outre des marques propres à des corporations ou des localités, les artisans devaient également apposer une marque personnelle pour *distinguer* sa production de celle des autres et affiner ainsi l'indication d'origine. On pourra citer l'exemple d'une ordonnance du 24 novembre 1374 par laquelle l'échevinage d'Amiens régula les forgerons et les obligea à adopter une marque personnelle qu'ils devront apposer sur leurs productions afin d'en identifier l'origine⁴⁶³. De même, en 1544, Charles Quint

⁴⁵⁷ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 277.

⁴⁵⁸ *Statutum de Pistoribus* (1266), 51 Hen.3 c. 3.

⁴⁵⁹ Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 49-50 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 275-276 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 277 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 557.

⁴⁶⁰ *Articuli super Chartas. Vessels of Gold shall be essayed, touched, and marked* (1300), 28 Edw. c. 20.

⁴⁶¹ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 277 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 275 et 285. Voir, également, Charles James Jackson, *English goldsmiths and their marks: a history of the goldsmiths and platemakers of England, Scotland, and Ireland*, London UK, Macmillan, 1905.

⁴⁶² Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 26-34 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 278 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 141-144 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 556-560 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 33-38.

⁴⁶³ *Ordonnance de l'échevinage d'Amiens sur les métiers de fèvres*, 24 novembre 1374, Archives de l'hôtel de ville d'Amiens, Registre aux chartes, côté fol. 189 r° et v°, reproduite dans : Augustin Thierry, *Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers État*, Première série. Région du Nord. Tome I (Amiens), Paris, Firmin Didot, 1850, p. 676.

organisera précisément l'industrie de la tapisserie dans le Royaume et obligera à l'apposition de marques de territoire et de marques personnelles pour tracer l'origine et la qualité des productions⁴⁶⁴.

- 152 En cas de faux ou de défaut, les lois prévoyaient la saisie des contrefaçons, une amende et l'emprisonnement du fabricant⁴⁶⁵. Dans certains cas, la peine prévue fut le pilori ou le carcan⁴⁶⁶. Certaines marques étant attribuée par décision du Roi ou la contrefaçon de marque assimilée à celle de la monnaie par la loi, la contrefaçon était un crime de lèse-majesté passible de la peine de mort⁴⁶⁷. De même, un édit palatin du XIV^e siècle punissait de la pendaison le tavernier qui aura trompé son client quant à l'origine ou la nature de certaines boissons⁴⁶⁸. Dans l'édit de Charles Quint, l'apposition de marques collectives sans autorisation était punie par la confiscation des marchandises et des châtiments corporels, tandis que la contrefaçon, la falsification ou la suppression de la marque personnelle d'un artisan étaient sanctionnées par la coupe du poignet droit et l'interdiction de pratiquer le métier⁴⁶⁹.
- 153 On peut encore citer une loi de 1282 par laquelle la cité de Parme en Italie vint protéger les artisans et corporations manufacturant des couteaux, épées et autres productions de fers et

⁴⁶⁴ Charles Quint, *Ordonnance, statut et édit sur le fait et conduite du stil et mestiers des tapissiers*, 16 mai 1544, *Placards de Flandre*, vol. I, p. 610-625.

⁴⁶⁵ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 275. Voir également les références, *infra*, aux notes 466 et 467.

⁴⁶⁶ Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 9 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 142 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 557.

⁴⁶⁷ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 344-346 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280 ; Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p.9 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 141 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 557 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 33.

⁴⁶⁸ Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 9 ; Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 140-141 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 557.

⁴⁶⁹ Albert Castel, *Les tapisseries*, Paris, Hachette, 1876, p. 122 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 279 ; Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 9.

d'aciers interdisant l'utilisation de marques identiques ou similaires⁴⁷⁰. Parmi ces différentes législations, il convient de noter la facture particulière des dispositions selon lesquelles

*no person in the trade or guild shall use the mark of any other person in such trade or guild, nor place such mark, or a similar one, upon knives or swords; and if any person in such guild has continuously used a mark upon knives, swords or other steel or iron articles for ten years, and any other person is found to have used, within one or two years, the same mark or an imitation thereof, whether stamped or formed in any other way, the latter shall not in future be allowed to use such mark upon knives, swords or other steel or iron articles, under penalty of ten pounds of Parma for each and every offense, and that regardless of any compromise or award of arbitrators which may have been made.*⁴⁷¹

Comme ont pu le souligner Josef Kohler et Edward Rogers, cette loi du XIII^e siècle est relativement similaire aux régimes de protection « mis en place » au XIV^e siècle en Europe et en Amérique du Nord⁴⁷² ; jusqu'au délai de 10 ans.

154 **Perte de pouvoir des corporations.** Après l'abolition du monopole des corporations à la fin du XVIII^e siècle⁴⁷³, il n'était plus obligatoire d'apposer de marque sur les produits. Néanmoins, les producteurs ont continué à apposer les marques personnelles pour différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents, ou en préciser l'origine, géographique ou de production, ainsi que la qualité⁴⁷⁴. En s'habituant à celles-ci, l'acheteur est venu attacher une préférence du fait de la présence de la marque sur le produit ou sa commercialisation⁴⁷⁵. Ce rôle fut amplifié à la Révolution industrielle au XIX^e siècle⁴⁷⁶.

⁴⁷⁰ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 279 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 37. Nous n'avons cependant pu retrouver trace de cette loi dans les archives, sauf dans les écrits des différents auteurs citant Josef Köhler.

⁴⁷¹ Loi parmiennne du 28 août 1282, reproduite en anglais d'après les écrits de Josef Köhler dans Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 37.

⁴⁷² *Ibid.*

⁴⁷³ Décret (dit « d'Allarde ») portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente, 2 mars 1791, Recueil Duvergier, p. 281-285 (France) ; Décret (dit « Loi Le Chapelier ») relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession, 14 juin 1791, Recueil Duvergier, p. 25-26 (France). Voir également les propos du Lord Chancellor Hardwicke dans *Blanchard v. Hill* (1742), 2 *Atk.* 484 (Ch.), 26 *ER* 692.

⁴⁷⁴ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 810.

⁴⁷⁵ Mark P. McKenna, « The Normative Foundations of Trademark Law », (2007) 82-5 *Notre Dame Law Review* 1839, p. 1850 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 810.

⁴⁷⁶ Voir nos développements, *infra*, sect. 2.1.2.

(d) Développements au temps de l'héraldique

- 155 Le Moyen-Âge est connu pour une baisse de littératie et de l'alphabétisation. À une époque où les gens ne savaient ni lire ni reconnaître l'inscription d'un nom, les images et signes ont pris une place prépondérante⁴⁷⁷. Certains auteurs relient ainsi la filiation des marques avec les pratiques héraldiques nées pendant la période médiévale⁴⁷⁸.
- 156 **Origine.** L'héraldique semble avoir été importée lors des invasions par les Saxons et les Danes⁴⁷⁹. Ces derniers avaient développé un système de marques familiales figuratives qui par endroit étaient obligatoires. En Laponie, après le mariage, on devait choisir sa marque de famille et la présenter à au moins cinq voisins pour la reconnaître. Tout ce qui appartenait à la maison ou y était produit devait porter la marque sous peine d'appartenir à la communauté. L'apposition de sa marque sur le bien d'autrui, trompant le public sur leur origine ou appartenance, était punie du bannissement⁴⁸⁰. De tels systèmes de marques familiales se sont développés un peu partout durant le Moyen-Âge en Europe pour s'identifier et identifier ce qui est sa possession ou sa production⁴⁸¹. Elles s'institutionnalisèrent avec les règles de l'héraldique.
- 157 Sur les champs de bataille, et notamment lors des premières croisades, les armées vont reprendre le système d'identification développé par les Byzantins depuis le IX^e siècle en utilisant des bannières pour repérer les unités et les factions⁴⁸². Lors des troisièmes croisades, la croix changera de couleur selon le royaume d'origine⁴⁸³. Les insignes vont peu à peu se diversifier et se raffiner

⁴⁷⁷ Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 27 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 272.

⁴⁷⁸ Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 38. Voir, dans le même sens, Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 17.

⁴⁷⁹ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 136.

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ *Ibid.*, p. 136-137.

⁴⁸² Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 61-62 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 17.

⁴⁸³ Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 61.

pour se différencier et se reconnaître sur les champs de bataille⁴⁸⁴. Les armoiries apposées sur les vêtements, les blasons et drapeaux permettaient l'identification des guerriers sur le terrain⁴⁸⁵.

- 158 Dès le XII^e siècle, les blasons dépassent le simple combat et se retrouvent utilisés comme signe d'identification des personnes, des familles, des villes, des métiers, *etc.*⁴⁸⁶ Ils ont ensuite été utilisés comme marque pour les commerces et produits afin d'identifier leur origine, les armoiries étant personnelles⁴⁸⁷. Aujourd'hui encore, un certain nombre de marques héraldiques continuent d'exister, parfois certes au prix de certaines modernisations⁴⁸⁸. Les producteurs choisissent de conserver ces signes connus depuis fort longtemps par des générations de consommateurs, qui évoquent souvent la tradition, une origine de terroir authentique et une qualité ancestrale du produit⁴⁸⁹. On a même vu certaines marques utiliser les bases de l'héraldique pour justement évoquer cette image auprès du consommateur⁴⁹⁰.
- 159 **Règles.** Les signes héraldiques ayant vocation à identifier l'affiliation ou l'origine d'une personne ou d'une chose, les autorités sont venues interdire l'utilisation par un tiers d'armes pouvant porter

⁴⁸⁴ *Ibid.*, p. 65.

⁴⁸⁵ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 17 ; Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 307 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 38.

⁴⁸⁶ Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 18-20, 83 et 104 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 38 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 23.

⁴⁸⁷ Salvatore Di Palma, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014, p. 307 ; Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 115 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 23.

⁴⁸⁸ Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 238-239 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 23.

⁴⁸⁹ Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 238-239 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 23.

⁴⁹⁰ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 23. Le phénomène n'est pas nouveau. Déjà, en 1700, la *Court of Chivalry* prohiba l'utilisation par un médecin d'armes dont il n'était pas le titulaire pour promouvoir ses produits dans *Oldys v. Burrar*, [1700] *Her. Cas.* 95 (Ct Chivalry). Voir, également, Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 115-116.

à confusion avec celles d'un tiers⁴⁹¹. Présentant un cadre juridique qui inspirera celui du droit des marques⁴⁹², on soulignera qu'il existait déjà un système de licence et de concession d'armoiries. On pouvait intégrer les armes d'un tiers à celle de son produit ou reproduire celle d'un tiers sur sa marchandise ou ses établissements pour indiquer un lien, comme une appartenance, une reconnaissance, une approbation ou une certification⁴⁹³. De plus, un registre obligatoire des armoiries fut créé, pour des raisons fiscales, dès 1696 par Louis XIV⁴⁹⁴.

*

* *

160 **CONCLUSION.** Il apparaît ainsi qu'à travers les époques les sociétés humaines ont utilisé des marques pour identifier l'origine d'un produit, que cela soit son auteur, son manufacturier, son éleveur ou son commerçant. Peu à peu, certaines marques se sont forgé une réputation en lien avec la qualité du produit ou du service amenant la clientèle à revenir vers celui qui apposait ladite marque afin de renouveler cette heureuse expérience. Si les signes distinctifs étaient également utilisés hors du commerce, les échanges commerciaux restèrent néanmoins le lieu de prédilection de leur utilisation. Si nous soumettons que les marques n'ont pas changé de fonction depuis cette époque, il faut noter que leur importance économique et sociale va évoluer avec les changements sociétaux engendrés par la Révolution industrielle au XIX^e siècle.

⁴⁹¹ *Bryan de Fitz Aleyne v. Hue Poyntz* (1300), rapporté dans : *The Roll of Caerlaverock [The Roll of Arms of the Princes, Barons, and Knights who Attended King Edward I to the Siege of Caerlaverock, in 1300]*, Manuscript édité par Thomas Wright, London UK, John Camden Hotten, 1864, p. 15 ; *Lescrope v. Grosvenour* (Ct Chivalry, 1389), rapporté dans *Calendar of Close Rolls*, Richard II, vol. III, p. 586-587 (Londres, HM Stationary Office, 1921).

⁴⁹² Voir nos développements, *infra*, sect. 4.1.1.1. Il convient de souligner par ailleurs que si l'héraldique est aujourd'hui libre dans des pays comme la France (Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 249.), le régime persiste dans certaines juridictions, notamment du *Commonwealth*. En Angleterre, le *College of Arms* est toujours responsable de la réglementation héraldique depuis 1484 même si sa *High Court of Chivalry* n'a pas rendu de jugement depuis 1955 (voir <<http://www.college-of-arms.gov.uk/about-us>>). Au Canada, depuis 1988 et le rapatriement de l'héraldique au Canada (Elisabeth II, *Lettres patentes autorisant l'octroi d'armoiries au Canada*, film 603, document 31, 4 juin 1988.), l'Autorité héraldique du Canada, présidée par le Gouverneur général, y est en responsabilité. En plus des règles héraldiques, les signes sont protégés au titre de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce* (LRC (1985), c. T-13), outre la protection offerte aux œuvres graphiques par la *Loi sur le droit d'auteur*, LRC (1985), c. C-42.

⁴⁹³ Jean-Bernard Cahours d'Aspry, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000, p. 127.

⁴⁹⁴ *Ibid.*, p. 129.

2.1.2. Avènement du paradigme publicitaire des *brands*

161 **Nouvelle ère de la Révolution industrielle.** La Révolution industrielle aura marqué un tournant important dans l'économie des marques⁴⁹⁵. Outre les nombreuses innovations quant aux produits offerts, le XIX^e siècle s'est traduit par une augmentation considérable des moyens de production et de manufacture en série⁴⁹⁶. D'une manufacture locale et personnalisée, on est passé à une production à la chaîne, uniforme et internationalisée. Avec la facilitation des échanges à l'échelle régionale et mondiale, les réseaux de distribution se sont agrandis et étendus afin de pouvoir distribuer ces produits aux consommateurs⁴⁹⁷. Cette modification de la production et de l'offre à la consommation a fait prendre de plus en plus d'importance aux marques engageant un développement important de la publicité pour permettre au consommateur de retrouver le produit annoncé⁴⁹⁸. Cette transformation a mené à changement de paradigme du produit vers l'image publicitaire (a) entraînant l'émergence du concept économique de *brand* (b). Aujourd'hui, les *brands* sont omniprésentes en dehors du champ commercial au point d'être devenue des moyens d'expression (c).

(a) Nouveau paradigme publicitaire

162 **Prise d'importance des marques.** Les campagnes de publicité de masse sont ainsi apparues dès le milieu du XIX^e siècle. Pour écouler leurs stocks, les commerçants ont augmenté leur volume de

⁴⁹⁵ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 321 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 5 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 282 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 18.

⁴⁹⁶ Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 11 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 6 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280.

⁴⁹⁷ Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 17-19 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 6 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280 ; David M. Higgins, « The making of modern trade mark law: the UK, 1860-1914. A business history perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 42, p. 44 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 47.

⁴⁹⁸ Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 36 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280-281. Voir, également, Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 810.

publicité, sur de nouveaux marchés⁴⁹⁹. Il s'agissait de présenter au consommateur des nouveaux produits innovants auxquels il n'était pas habitué, dont il n'avait pas (encore) conscience d'avoir besoin. Outre l'informer de l'existence du produit, il fallait convaincre le consommateur de changer ses habitudes pour le monde meilleur offert par ce produit⁵⁰⁰. Dans un premier temps, à une époque de presse écrite, la publicité va avoir une vocation presque éducative pour informer le consommateur des bienfaits supérieurs de son produit et des raisons pour lesquels il doit le préférer⁵⁰¹. Puis le rôle de la publicité a évolué pour persuader et influencer le consommateur⁵⁰².

- 163 Dans les différentes industries, les marques ont été utilisées pour se différencier auprès du consommateur en adoptant des éléments d'identification lui permettant de retrouver les produits de la marque⁵⁰³. Il s'agissait alors de pouvoir se démarquer des concurrents et promouvoir auprès des consommateurs la qualité et l'origine des produits distribués tout en leur permettant de se retrouver dans l'offre grandissante⁵⁰⁴. Arrivé dans son magasin habituel, le consommateur devait être en mesure de retrouver facilement le produit dont on lui avait tant vanté les mérites⁵⁰⁵. Les marques, notamment figuratives, étaient le meilleur moyen d'y parvenir pour que les consommateurs transportent avec eux ce message d'un avenir meilleur.
- 164 Aussi, dans un monde de plus en plus concurrencé, où le produit devait être relié de la publicité au rayon par la marque, la prise d'importance des marques eut pour corollaire l'aggravation du

⁴⁹⁹ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 47 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 5.

⁵⁰⁰ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 5 ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1175-1177 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 21-23.

⁵⁰¹ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 325-327.

⁵⁰² Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1169.

⁵⁰³ David M. Higgins, « The making of modern trade mark law: the UK, 1860-1914. A business history perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 42, p. 43-44.

⁵⁰⁴ Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 11 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280-281 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 26-27.

⁵⁰⁵ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 47.

préjudice pouvant être subi par la contrefaçon de sa marque. La mauvaise expérience d'un consommateur pouvait le conduire à associer une mauvaise image de qualité avec la marque et de ne plus acheter les produits de celle-ci. C'est l'une des raisons qui amèneront les commerçants à demander aux différents gouvernements de mettre en place des régimes juridiques statutaire pour avoir une assurance de leur protection contre les contrefaçons sur leurs marchés internes, mais également étrangers⁵⁰⁶.

165 **Nouveau paradigme.** Il y a une connexion presque intime entre l'évolution de la publicité engendrée par la Révolution industrielle et le changement de paradigme de la marque « traditionnelle » à la *brand*⁵⁰⁷. Jusqu'au milieu du XIX^e siècle, on vendait des marchandises. Les produits étaient alors interchangeables, il s'agissait de savon, de céréales, de pains... Puis le nom des produits et les visuels des publicités devinrent des outils de vente pour donner du sens et aller trouver l'envie du consommateur⁵⁰⁸. À la fin du XIX^e siècle, les marques sont devenues l'argument de vente : « *a nationwide vocabulary of brand names replaced the small local shopkeeper as the interface between consumer and product* »⁵⁰⁹.

166 La publicité prit de plus en plus d'importance au début et de manière constante durant tout le XX^e siècle. Par la publicité, on peut donner du sens à des signes. C'est ce sens qui va être perçu par le consommateur à la vue du signe : du simple signal du fabricant au Moyen-Âge, on a chargé les signes avec beaucoup plus de sens et des messages plus complexes⁵¹⁰. Les entreprises utilisèrent les campagnes de publicité pour donner une « âme » à leur commerce et véhiculer un message associé par le consommateur aux éléments d'identification de la marque. Très rapidement, les

⁵⁰⁶ David M. Higgins, « The making of modern trade mark law: the UK, 1860-1914. A business history perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 42, p. 46-49. Voir nos développements, *infra*, sect. 2.2.1.2(b) sur le mouvement législatif à la fin du XIX^e siècle.

⁵⁰⁷ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 321-322.

⁵⁰⁸ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 47.

⁵⁰⁹ Ellen Lupton et J. Abbott Miller, *Design Writing Research: Writing on Graphic Design*, New York NY, Kiosk, 1996, p. 177, cité par : Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. éd., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 6.

⁵¹⁰ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 307-308 ; Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 880.

publicitaires s'attelèrent à créer et développer des « mythes » pour vendre les produits attachés à ceux-ci⁵¹¹.

- 167 **Mise en lumière de la *brand*.** Les années 1980 ont été le témoin de cette profonde mutation économique vers les *brands*⁵¹². Si cela est aujourd'hui une évidence reconnue par les normes comptables internationales⁵¹³, c'est dans le milieu des années 1980 que le marché opéra sa transformation et prit en compte la valeur de la *brand* dans l'évaluation des entreprises⁵¹⁴. Cette importance commerciale fut particulièrement reconnue en octobre 1988 quand PHILIP MORRIS annonça le rachat de KRAFT pour 13,1 milliards de dollars⁵¹⁵. La valeur comptable de KRAFT était bien moindre, mais avec ce rachat PHILIP MORRIS faisait entrer dans son portefeuille l'univers associé à la marque KRAFT, une des *brands* les plus connues du public américain⁵¹⁶. Pour la première fois, on mettait un prix sur le potentiel du portefeuille de marque d'une entreprise.
- 168 Avec la crise économique des années 1990, les clients vont avoir tendance à se détacher des marques et à arrêter d'acheter un produit simplement pour la marque associée s'il pouvait trouver l'équivalent moins cher⁵¹⁷. PHILIP MORRIS marquera alors une nouvelle fois les esprits le vendredi

⁵¹¹ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 37 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 328 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 4 ; Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 11.

⁵¹² Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 30, 33 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 11 ; Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 191.

⁵¹³ International Accounting Standards Board, *IAS 38. Intangible Assets, International Accounting Standards*, 31 mars 2004, <<http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias38>>.

⁵¹⁴ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 301 ; Jennifer Davis, « The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Propriété intellectuelle : entre l'art et l'argent / Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics*, Montréal QC, Thémis, 2006, 97, p. 102-105.

⁵¹⁵ Robert J. Cole, « Kraft Being Sold to Philip Morris for \$13.1 billion », *The New York Times*, 31 oct. 1988, <<http://www.nytimes.com/1988/10/31/business/kraft-being-sold-to-philip-morris-for-13.1-billion.html>>.

⁵¹⁶ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 7-8 ; John M. T. Balmer, « Corporate brand cultures and communities », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 34, p. 38.

⁵¹⁷ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 8-17.

2 avril 1993 lorsqu'il annonce la baisse de 20 % du prix de ces cigarettes MALBORO⁵¹⁸. Le fait qu'une marque aussi iconique soit obligée d'abaisser son prix face à la concurrence signait pour certains la mort des *brands*⁵¹⁹.

169 En réalité cette décennie aura été difficile pour les entreprises qui vendaient un produit en tant que tel, tandis que les entreprises qui s'étaient construites en proposant non pas des produits, mais des univers ne furent que peu secouées⁵²⁰. Les véritables *brands*, dont l'objectif était de proposer un univers autour des produits portant ses éléments d'identification et de devenir des éléments de la culture populaire ainsi que du style de vie des consommateurs, ont résisté au *Malboro Friday*. En fait, comme le souligne Naomi Klein, cette journée a marqué un tournant du monde commercial et publicitaire :

The lesson of Marlboro Friday was that there never really was a brand crisis – only brands that had crises of confidence. [...] What was changing was the idea of what – in both advertising and branding – was being sold. The old paradigm had it that all marketing was selling a product. In the new model, however, the product always takes a back seat to the real product, the brand, and the selling of the brand acquired an extra component that can only be described as spiritual. [...]

On Marlboro Friday, a line was drawn in the sand between the lowly price slashers and the high-concept brand builders. The brand builders conquered and a new consensus was born: the products that will flourish in the future will be the ones presented not as “commodities” but as concepts: the brand as experience, as lifestyle.⁵²¹

170 La fin du XX^e siècle aura ainsi été le témoin d'un changement de paradigme important dans le commerce. L'économie est passée d'une logique de produits à une logique de *brands* transversales, voire transcendantales, infusées de messages complexes⁵²². Les années 1990 ont vu la prise de pouvoir d'APPLE ou MICROSOFT sur IBM. Les nouvelles concurrentes ne se positionnèrent plus sur le produit en tant que tel, mais sur l'expérience moderne offerte avec les

⁵¹⁸ Patricia Sellers et Andrew Erdman, « Fall for Philip Morris: The company insists that cutting the price of Marlboros will make the brand more valuable. Wall Street says the move is a giant blunder. Who's right? Wall Street is. », *Fortune Magazine*, 3 mai 1993.

⁵¹⁹ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 12-14.

⁵²⁰ *Ibid.*, p. 15-16.

⁵²¹ *Ibid.*, p. 21.

⁵²² Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 3, 37 ; Søren Askegaard, « Brands as a global ideoscape », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 91, p. 92 ; Marie-Claude Sicard, *Brand Revolution: Rethinking Brand Identity*, Basingstoke UK, Palgrave Macmillan, 2013, p. 19 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 28.

produits et les logiciels portant de leurs *brands* respectives⁵²³. D'ailleurs le logo à bandes multicolores d'APPLE est vu comme une prise de position contre le logo à bandes monochromatiques d'IBM⁵²⁴. ABSOLUT n'était plus n'importe quelle marque de vodka. La *brand* ABSOLUT, reposant sur sa bouteille transparente, peut se fondre dans tous les styles de vie, en toute « transparence »⁵²⁵. De même, pour STARBUCKS, il ne s'agissait plus de vendre du café. Pour l'entreprise, le consommateur ne vient pas y chercher du café, mais l'expérience communautaire promise par la *brand* intégrée STARBUCKS⁵²⁶. C'est également ainsi que NIKE s'est construite en offrant avec les produits inclus dans sa *brand* une expérience et un style de vie particulier⁵²⁷.

(b) Concept économique de *brand*

171 Le concept de *brand* comprend ainsi trois éléments : l'expectative, l'expérience en tant que telle et la mémoire de cette expérience⁵²⁸. Cette dernière constitue l'élément fondamental de construction de la *brand*. Comme le souligne Jean-Noël Kapferer, la *brand* est une mémoire qui se construit du cumul mémorisé des communications reçues et des expériences vécues par le consommateur⁵²⁹. Les éléments d'identifications — les signes — utilisés par la *brand* vont véhiculer ce message complexe de l'expérience attendue⁵³⁰. À l'origine, un signe n'a pas de sens défini ou peut avoir plusieurs sens différents ; c'est l'effet de répétition qui va créer le lien et le faire mémoriser par le consommateur⁵³¹. Il s'agit du « point d'ancrage de toutes les impressions positives et négatives

⁵²³ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 17 ; Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 88-89.

⁵²⁴ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 238.

⁵²⁵ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 17.

⁵²⁶ Howard Shultz, *Pour Your Heart into It*, New York NY, Hyperion, 1997, p. 5, cité par : Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 20.

⁵²⁷ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 21.

⁵²⁸ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 258.

⁵²⁹ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 44.

⁵³⁰ Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 880-881.

⁵³¹ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 63 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to

formées par l'acheteur au fil du temps lors des rencontres avec les produits de la marque, le réseau de distribution, le personnel, la communication, mais aussi le comportement social et citoyen de l'entreprise. »⁵³². La *brand* est là pour instituer un monde des possibles⁵³³, un nouvel *Utopia* diront certains⁵³⁴.

172 **Identité.** L'évolution a conduit à une approche globale de l'image que se donne une entreprise, un produit, un service. Le phénomène du *branding* s'est traduit par le développement des programmes d'identité visuelle par lesquels on essaie d'avoir une cohérence de l'image du produit au vendeur en passant par l'atmosphère du lieu de vente et l'accueil au siège social de l'entreprise⁵³⁵. Les chartes graphiques et programmes de *design* d'identité construisent la *brand* auprès du consommateur : il s'agit d'instituer une relation émotionnelle complète avec le client, mais également auprès des employés⁵³⁶. L'identité va changer avec le temps pour s'adapter aux nouvelles valeurs et aux nouveaux messages que veut transmettre la *brand*. Le contexte nourrissant la *brand*, elle doit s'adapter au contexte⁵³⁷. Au-delà des éléments figuratifs habituels, les *brands* vont ainsi développer des signes d'identification très diversifiés comme les couleurs, les mélodies, les ambiances, *etc.* Pour Per Mollerup, un programme complet s'appuie sur un élément complémentaire externe qui n'est pas traditionnel et qui renvoie directement le consommateur à

Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 328 ; Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 8. Un exemple célèbre est celui de la *sawstika* (croix gammée), un ancien signe religieux oriental dont la signification a été transformée par son adoption en 1935 comme symbole du parti national-socialiste allemand (Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 90).

⁵³² Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 13. Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.67-2.72.

⁵³³ Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 76.

⁵³⁴ Voir, généralement, Benoît Heilbrunn, « Brave new brands: cultural branding between Utopia and A-topia », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 103.

⁵³⁵ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 337 - 338 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 59.

⁵³⁶ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 59.

⁵³⁷ *Ibid.*, p. 229.

la *brand*⁵³⁸. C'est le cas des grilles d'aérations de véhicules, du toit de PIZZA HUT, des trois bandes d'ADIDAS, la bouteille de ABSOLUT, ou encore le rouge des semelles de CHRISTIAN LOUBOUTIN⁵³⁹.

- 173 L'objectif de la *brand* est de sémantiser le produit ou le service en créant un discours propre à l'univers de la *brand* en lien avec son histoire et sa clientèle⁵⁴⁰. La publicité a alors pour rôle de rapprocher le produit du consommateur en immiscant la *brand* au plus proche de sa réalité : dans les films, la télévision, en utilisant ses propres codes culturels et ses propres références⁵⁴¹. Cela passe notamment par le développement de partenariats avec des événements culturels et sportifs attirants leurs clients actuels ou potentiels⁵⁴². De même, depuis le début du XIX^e siècle, les *brands* insèrent à prix d'or leurs éléments de ralliement dans les productions cinématographiques et télévisuelles⁵⁴³. La musique a également été un puissant élément de ralliement, soit en intégrant à la communication autour de la *brand* des musiques à fort potentiel évocateur pour les consommateurs, soit en s'associant aux grands événements musicaux⁵⁴⁴. Pour offrir plus de contexte réel, les *brands* se sont associées aux célébrités, voir les ont créé, pour véhiculer leur message auprès du grand public⁵⁴⁵.

⁵³⁸ *Ibid.*, p. 250-251.

⁵³⁹ Voir, sur ces semelles, nos développements, *infra*, par. 779.

⁵⁴⁰ Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, ch. 4 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 48 ; Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 31 ; Benoît Heilbrunn, « Brave new brands: cultural branding between Utopia and A-topia », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 103, p. 103.

⁵⁴¹ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 58. Voir, généralement, Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013.

⁵⁴² Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 28-29 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 69 et suiv.

⁵⁴³ Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 5 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 45 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 39-43.

⁵⁴⁴ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 45-50 ; Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, ch. 2.

⁵⁴⁵ Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, ch. 9 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 58 ; Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 4 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 50-58.

- 174 **Expérience.** À chaque fois, il s'agit de s'afficher comme des ingrédients de chaque instant de leur vie et communiquer un partage de valeurs avec le consommateur, les mêmes centres d'intérêt de la *brand* pour lui donner vie et augmenter son pouvoir d'attraction. La *brand* se présente alors comme le « supplément d'âme » du produit ou du service⁵⁴⁶. Ces investissements pour essaimer le message de la *brand* dans la vie de tous les jours créent une publicité expérientielle, une invitation aux consommateurs à expérimenter l'univers de la *brand*⁵⁴⁷. On fait ainsi preuve d'innovation pour sans cesse renouveler l'expérience, se démarquer, en utilisant par exemple la psychologie et les neurosciences⁵⁴⁸.
- 175 Il y a d'ailleurs une tendance à la simplification des éléments d'identification des *brands*, notamment des logotypes, afin de faciliter la mémorisation et la reconnaissance de celle-ci par le consommateur⁵⁴⁹. Comme le souligne Per Mollerup, cette tendance n'est pas sans rappeler les règles de l'héraldique qui visent à véhiculer le message d'appartenance de la manière la plus simple et épurée possible afin de pouvoir différencier facilement et rapidement l'origine⁵⁵⁰. D'ailleurs, la discrétion des éléments d'identification est un élément fort des *brands* du monde du luxe⁵⁵¹.
- 176 L'entreprise s'offre une position économique enviable sur le marché en capitalisant les efforts *marketing* autour d'éléments uniques qui opèrent sur le consommateur un effet de rétention lors de leur reconnaissance⁵⁵². La manière de vendre le produit et l'univers de *brand* qu'on lui attache devient toute aussi, voire plus, importante que le produit lui-même⁵⁵³. La valeur ajoutée par la

⁵⁴⁶ Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 22.

⁵⁴⁷ Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 881.

⁵⁴⁸ Voir sur ce sujet, généralement, Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507.

⁵⁴⁹ Voir, p. ex., l'évolution de cent célèbres logotypes présentés dans Ron van der Vlugt, *Logo Life: life histories of 100 famous logos*, Amsterdam, BIS, 2012.

⁵⁵⁰ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 20.

⁵⁵¹ *Ibid.*, p. 63.

⁵⁵² Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 13.

⁵⁵³ *Ibid.*, p. 37 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 23-25.

brand vendue avec le produit a un impact sur le consommateur qui l'utilise pour différencier les produits ou services et opérer son choix⁵⁵⁴. On sait par exemple que, face à deux produits, le consommateur ne va pas avoir la même préférence lorsqu'il aura connaissance de son origine⁵⁵⁵.

- 177 Ce concept de la mémoire de l'expérience, le lien créé entre les éléments et la *brand*, est l'équivalent du concept de « distinctivité acquise » connu en droit des marques⁵⁵⁶. Ce qui est pris en compte dans l'estimation comptable de la *brand* c'est l'affectif psychologique bienveillant du consommateur envers l'univers communiqué par les éléments d'identification de la *brand*. On considère les attitudes et prédispositions favorables au passage à l'acte en faveur de la *brand*⁵⁵⁷. Cet ensemble de consommateurs attachés aux éléments de ralliement constitue le potentiel de clientèle (*goodwill*) de l'entreprise.
- 178 **Extension.** Les entreprises vont chercher à capitaliser sur ce *goodwill* en se diversifiant par la licence de marque. Les entreprises vont sortir de leur cœur de métier pour offrir des produits et services connexes à leur consommateur et ainsi le retenir dans le giron de la *brand*. Les grandes *brands* fédèrent alors un ensemble de manufacturiers par un système de licences de marque permettent ainsi d'étendre l'univers offert sous la *brand* et d'inclure sous une *brand* unique une multitude de produits et services⁵⁵⁸. Aujourd'hui, si les entreprises ne vendent plus des produits, mais du sens et des *brands*, un certain nombre ne produisent souvent plus directement la marchandise non plus⁵⁵⁹.
- 179 Alors que certains développent une série de produits sous une *brand* unique, certains divisent leurs productions en sous-*brand* pour offrir à chacune leur univers propre et des secteurs de

⁵⁵⁴ Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1181 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 13-14.

⁵⁵⁵ Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507, p. 513-515.

⁵⁵⁶ Voir, dans le même sens, *Ibid.*, p. 512.

⁵⁵⁷ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 12-13.

⁵⁵⁸ *Ibid.*, p. 74.

⁵⁵⁹ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 24.

marché éventuellement différents⁵⁶⁰. C'est aussi ce qui conduit au développement des familles de *brands*, déclinant sous une *brand* mère une série de *brands* filles indiquant la diversité de déclinaisons de la *brand* et de l'expérience offerte, que ce soit dans la diversité de produits, de services ou de qualité⁵⁶¹.

180 En effet, l'expérience offerte par la *brand* doit rester cohérente. Si le domaine de la *brand* s'éloigne trop de sa construction originelle au point de dissoudre le sens de son message, il risque d'y avoir une perte de sens et d'identité qui sera préjudiciable⁵⁶². Dans le même sens, les opérations de *branding*, de plus en plus communes, permettent à la *brand* d'étendre son champ, mais sans perdre de sa cohérence et se diluer tout en allant chercher des expertises externes⁵⁶³. L'univers primaire reste le même, mais vient s'adjoindre des univers connexes en lieu avec des *brands* situées sur un autre marché, mais partageant des valeurs ou un public communs.

(c) Un monde de *brands* : de l'unification à la subversion

181 Comme l'a souligné David Vaver, les *brands* comme COCA-COLA et MCDONALD'S ont réussi là où l'Esperanto a échoué : créer un langage mondial⁵⁶⁴. C'est l'idée que proposait Theodore Levitt en 1983 dans son manifeste pour un *marketing* global⁵⁶⁵. Les *brands* globales ont ainsi créé un

⁵⁶⁰ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 324 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 56.

⁵⁶¹ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 234 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 66-67.

⁵⁶² Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 330 ; Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 57.

⁵⁶³ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 67.

⁵⁶⁴ David Vaver, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie LJ* 1, p. 12.

⁵⁶⁵ Theodore Levitt, « The Globalization of Markets », *Harvard Business Review* n°Mai-Juin 1983, 1983, p. 92. Voir, également, Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 115-118.

idéospace transnational autour d'elle qui se décline selon certaines spécificités locales pour rester au plus proche de l'environnement connu du consommateur⁵⁶⁶.

- 182 Cette montée en puissance du *branding* n'a épargné aucun secteur ; le phénomène touche aujourd'hui toutes les sphères de la vie⁵⁶⁷. On retrouve certes les *brands* dans le monde du commerce et de la consommation, mais on les retrouve également dans le monde de l'éducation, de la culture, de la politique, des collectivités et institutions publiques, de la bienfaisance et de l'humanitaire, y compris des personnes avec le *personal branding*⁵⁶⁸. Même les mouvements qui vont à l'encontre du capitalisme global à l'origine du phénomène de *branding* développent des *brands* globales⁵⁶⁹. Dans le même sens, la montée en puissance de mouvements pour la préservation des terroirs traditionnels s'inscrit dans le même mouvement. Il s'agit de désigner une expérience particulière, authentique, historique qui doit être uniforme selon le cahier des charges de la marque collective.
- 183 En devenant un ingrédient de tous les instants et sur tous les territoires, en devenant des mythes, le prochain développement inévitable a été celui de l'appropriation des *brands* par certains mouvements culturels ou sociaux⁵⁷⁰. Certaines sont devenues des marqueurs sociaux permettant

⁵⁶⁶ Søren Askegaard, « Brands as a global ideoscape », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 91, p. 94-96 ; Majken Schultz et Mary Jo Hatch, « A culture perspective on corporate branding: the case of LEGO Group », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 15, p. 28.

⁵⁶⁷ Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissions*, Paris, Eyrolles, 2012, p. 11 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 1 ; Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 4.

⁵⁶⁸ Voir, généralement, Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013 (et notamment les ch. 7 à 9). Voir, également, Per Møllerup, *Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 46 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise: Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 11 ; Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. xxiv-xxv ; Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 117-123 ; Liz Moor, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007, p. 4-5, 77 et 88 et ; Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissions*, Paris, Eyrolles, 2012, ch. 7.

⁵⁶⁹ Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 163 et suiv. Voir, généralement, Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010.

⁵⁷⁰ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 339 ; Søren Askegaard, « Brands as a global ideoscape », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 91, p. 93 ; Sven Bergvall, « Selling dreams: the role of advertising in shaping luxury brand meaning », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-

de symboliser un « statut » social⁵⁷¹. Les marques les plus célèbres sont souvent utilisées par les consommateurs ou les citoyens comme des moyens d'expression, personnelle ou collective⁵⁷². En effet, les messages véhiculés par les *brands*, sont si complexes qu'ils sont facilement subversibles et qu'il est possible de les altérer pour y adjoindre un nouveau sens⁵⁷³. L'un des exemples les plus célèbres est la poupée BARBIE, qui a été appropriée et réappropriée par les artistes, les jeunes ou les féministes avec des messages très différents⁵⁷⁴.

- 184 Les *brands* ont été les victimes de leur propre succès en devenant le véhicule des contestations citoyennes. Les éléments d'identification, comme les logos ou les slogans, devenus de puissants vecteurs de communications, ils ont été retournés contre leurs émetteurs pour transmettre les messages de contestations⁵⁷⁵. Il a pu s'agir de messages de critique de consommateurs, des

Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 198, p. 187. Voir, de manière générale sur ce sujet, Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, ch. 12-15 ; ainsi que Richard Elliot et Andrea Davies, « Symbolic brands and authenticity of identity performance », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 155.

⁵⁷¹ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 429 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 84.

⁵⁷² Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 39 et suiv. ; Jennifer Davis, « The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Propriété intellectuelle : entre l'art et l'argent / Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics*, Montréal QC, Thémis, 2006, 97, p. 113 ; Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687, p. 1711-1713 ; Yochai Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven CT, Yale University Press, 2006, p. 446-448. Voir, généralement, Lawrence Lessig, *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, New York NY, Penguin Press, 2008.

⁵⁷³ Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 882 ; Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013, p. 42-43. Voir, généralement, Rochelle Cooper Dreyfuss, « Reconciling trademark rights and expressive values: how to stop worrying and lean to love ambiguity », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 261.

⁵⁷⁴ Voir, généralement, Rebecca Tushnet, « Make Me Walk, Make Me Talk, Do Whatever You Please: Barbie and Exceptions », dans Rochelle Cooper Dreyfuss et Jane C. Ginsburg (dir.), *Intellectual Property at the Edge. The Contested Contours of IP*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2014, 405. Voir, également, Yochai Benkler, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven CT, Yale University Press, 2006, p. 286-288. L'auteur établit notamment la diversité des utilisations du terme BARBIE sur Internet (voir le tableau synthétique, p. 286). Voir également, sur les enjeux de liberté d'expression et droit de marque, p. 446-448.

⁵⁷⁵ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, ch. 12-15 ; Danny Friedmann, *Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice*, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2015, p. 75-79 ; Florian Martin-Bariteau, « Les "vanity URLs" : nouveaux enjeux et nouveaux risques pour les marques sur

critiques citoyennes sur les politiques de travail dans les ateliers de misère d'Asie, sur les politiques environnementales, sur les engagements citoyens de l'entreprise...

- 185 Dans un monde de *brands*, l'utilisation des signes d'identification de celles-ci est le moyen le plus sûr et le plus efficace pour communiquer un message et cibler son destinataire — tant les émetteurs que les destinataires initiaux. Aussi, comme le soulignait Naomi Klein en clôture de *No Logo*,

*[f]or years, we in the movement have fed off our opponents' symbols – their brands, their office towers, their photo-opportunity summits. We have used them as rallying cries, as focal points, as popular education tools. But these symbols were never the real targets; they were the levers, the handles. The symbols were only ever doorways.*⁵⁷⁶

*

* *

- 186 **CONCLUSION.** Cette courte présentation de l'émergence du concept de *brand* nous offre l'aperçu d'une notion très complexe et bien différente du sens entendu traditionnellement par la notion de « marque ». Pour certains auteurs de la littérature juridique, les deux termes se recourent⁵⁷⁷. Pourtant, la littérature publicitaire insiste sur la distinction à opérer entre les deux concepts⁵⁷⁸.

les réseaux sociaux », dans Serge Agostineli, Dominique Augey et Frédéric Laurie (dir.), *La richesse des réseaux numériques*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012 ; Florian Martin-Bariteau, « L'organisation face aux critiques sur Internet : limites et risques des recours juridiques en droit canadien et québécois », dans Francine Charest, Alain Lavigne et Charles Moumouni (dir.), *Médias sociaux et relations publiques*, coll. Communication, relations publiques, Québec QC, Presses de l'Université du Québec, 2014. Voir, généralement, Francine Charest, Alain Lavigne et Charles Moumouni (dir.), *Médias sociaux et relations publiques*, coll. Communication, relations publiques, Québec QC, Presses de l'Université du Québec, 2014.

⁵⁷⁶ Naomi Klein, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010, p. 458.

⁵⁷⁷ William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 73 ; et, généralement, Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813. On soulignera que d'autres auteurs de la littérature juridique ont fort judicieusement présenté la distinction comme : Jennifer Davis, « The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Propriété intellectuelle : entre l'art et l'argent / Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics*, Montréal QC, Thémis, 2006, 97, p. 101-102 ; David Vaver, « "Brand culture: trade marks, marketing and consumption" - responding legally to Professor Schroeder's paper », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 177, p. 186 ; Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 1.15 ; Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words: Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 881.

⁵⁷⁸ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 45 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 13 ; Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissons*,

Cette confusion de sens est d'ailleurs, selon nous, à l'origine de la perte de sens du droit de marque depuis la fin du XX^e siècle.

- 187 Le concept de *brand* est ainsi beaucoup plus large et se présente comme la « combinaison idéale d'attributs tangibles et intangibles, fonctionnels et hédonistes, visibles et invisibles »⁵⁷⁹. Elle regroupe tous les signaux de reconnaissance attribués par le consommateur à la *brand*⁵⁸⁰ ; et pas seulement les éléments visuels⁵⁸¹. Certes, la marque (*trademark*) fait partie des éléments constitutifs de la *brand*⁵⁸², mais elle ne se confond pas. Pour LACOSTE, par exemple, la *brand* n'est pas « le simple crocodile cousu sur une chemise, mais l'ensemble des significations auxquelles l'acheteur pense dès qu'il voit l'emblème de LACOSTE, renvoyant à des caractéristiques tangibles uniques du produit et à des satisfactions plus immatérielles, plus psychologiques ou sociales. »⁵⁸³. En revanche, le crocodile LACOSTE est un signe qui a acquis auprès du consommateur une signification forte le reliant instantanément à l'univers de la *brand* LACOSTE. Ce qui est évalué à plusieurs milliards n'est pas la marque, telle qu'elle est entendue par le droit, mais la *brand*⁵⁸⁴.
- 188 Si la *brand* ne se confond pas avec la marque, les deux entretiennent néanmoins des liens ténus. La marque — le symbole d'identification — fait le pont entre le public et l'expérience, la *brand* :

Paris, Eyrolles, 2012, p. 12, 31 ; Gordon V. Smith, *Trademark Valuation*, coll. Intellectual Property series, New York NY, Wiley, 1997, p. 42.

⁵⁷⁹ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 37. Voir également, les développements dans Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissons*, Paris, Eyrolles, 2012, p. 32-35.

⁵⁸⁰ Voir, notamment, Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 157, 170 ; Gordon V. Smith, *Trademark Valuation*, coll. Intellectual Property series, New York NY, Wiley, 1997, p. 42.

⁵⁸¹ Marie-Claude Sicard, *Brand Revolution: Rethinking Brand Identity*, Basingstoke UK, Palgrave Macmillan, 2013, p. 25-29.

⁵⁸² Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 45.

⁵⁸³ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 14.

⁵⁸⁴ Voir, dans le même sens, Jennifer Davis, « The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Propriété intellectuelle : entre l'art et l'argent / Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics*, Montréal QC, Thémis, 2006, 97, p. 101.

elle est le véhicule du message de persuasion⁵⁸⁵. Il est alors important de considérer l'ensemble des nouveaux types de signes qui ont pu être utilisés pour rattacher la clientèle à cette *brand*. Or, l'identité de la *brand* peut être véhiculée par tous les sens⁵⁸⁶. Aussi, tous les éléments de la *brand* qui sont des signes d'identification à même de référer le public à la *brand* — et avec elle à son entreprise — devraient répondre d'une même qualification juridique : celle de la marque⁵⁸⁷.

189 Aussi, en même temps que le phénomène de *branding* est passé du commerce à la société entière, l'utilisation des marques s'est étendue en dehors de son champ originel du commerce. Cela explique la raison pour laquelle nous avons préféré retenir dans nos développements l'appellation générique de « marque » et non de « marque de commerce » comme cela est pourtant l'usage au Canada. Du reste, on pourrait simplement arguer d'un retour aux sources, au temps où l'héraldique était utilisée dans tous les domaines de la société pour signifier le lien d'origine ou d'affiliation.

2.2. Histoire de la construction juridique du droit de marque

190 Si les premières dispositions statutaires visant à la protection de marques semblent être apparues au XIII^e siècle⁵⁸⁸, ces différentes législations ne concernaient jamais que des industries précises et des actes particuliers. Il ne s'agissait pas de législations générales protégeant l'usurpation des signes distinctifs d'un tiers⁵⁸⁹. Il convient de souligner que si le droit est alors créé par une loi, il

⁵⁸⁵ Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1189 ; Marie-Claude Sicard, *Brand Revolution: Rethinking Brand Identity*, Basingstoke UK, Palgrave Macmillan, 2013, p. 3-4.

⁵⁸⁶ Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 69 ; Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissons*, Paris, Eyrolles, 2012, p. 12.

⁵⁸⁷ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.1.1.1.

⁵⁸⁸ Voir *supra*, par. 149.

⁵⁸⁹ Voir, dans le même sens, Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 9. Un auteur relève cependant l'existence sous le Saint Empire Romain-Germanique du XVI^e et XVII^e siècle d'une régulation des marques de commerce disposant que nul ne devait utiliser la marque employée par un tiers, y compris les marques modifiées, mais dont les éléments principaux sont inchangés. Ces dispositions protégeaient ainsi non seulement de la reproduction à l'identique, mais également des signes similaires pouvant créer une confusion chez le consommateur ; voir : Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 140. Nous n'avons néanmoins pu retrouver trace de cette législations dans les archives.

s'agissait de la reconnaissance d'une marque établie par l'usage que l'on vient protéger contre les faux portants le public à confusion⁵⁹⁰.

- 191 Aux côtés des législations sectorielles, les tribunaux commencèrent néanmoins à mettre en place des actions en responsabilité pour sanctionner les pratiques créant de la confusion sur le marché avant d'être confirmés par de grandes lois générales au XIX^e siècle. Il est intéressant de noter que les juridictions de droit civil et de *common law* ont suivi une évolution relativement similaire. Il faut dire que, dès 1883, la *Convention de Paris*⁵⁹¹ instaura un certain nombre de règles communes pour la protection des signes distinctifs. De même, en 1994, l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*⁵⁹² vint ajuster le cadre juridique des marques pour l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce.
- 192 Le droit de marque semble ainsi avoir été construit graduellement par les cours de *common law* et d'*equity* britanniques afin de sanctionner les pratiques créant une confusion, puis encadré par le législateur au XIX^e siècle [SECTION 2.2.1]. Au lendemain de la Révolution française et de l'abolition des lois privées, le droit civil continental viendra également sanctionner l'usurpation d'un signe distinctif, évoluant d'une manière relativement similaire à la *common law* britannique, jusqu'à l'harmonisation communautaire à la fin du XX^e siècle [SECTION 2.2.2]. Dans le même sens, le droit canadien protégera, dès ses débuts, les commerçants contre de telles pratiques tant en *common law* qu'en droit civil [SECTION 2.2.3].

2.2.1. Construction de la protection de l'origine en *common law* britannique

- 193 **Débat historique.** L'origine du droit des marques en droit anglais fait débat et son histoire peut apparaître obscure⁵⁹³. Pour certains, le droit de marque trouve son origine en *common law*⁵⁹⁴ dans

⁵⁹⁰ Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127, p. 144.

⁵⁹¹ *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, WIPO Lex, TRT/PARIS/001 (telle que modifiée le 28 septembre 1979).

⁵⁹² *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, 15 avril 1994, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, WIPO Lex, TRT/WTO01/001.

⁵⁹³ Voir, notamment, Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 811 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 40 ; Lionel Bently, « The First Trademark Case at Common Law? The Story of *Singleton v. Bolton* (1783) », (2014) 47 *UC Davis L. Rev.* 969, p. 969 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 562-564 ; Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111 ; Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the*

la décision *Singleton v. Bolton*⁵⁹⁵ de 1783. Pour d'autres, l'acte de création du droit de marque est à rechercher dans l'*equity* et la décision *Blanchard v. Hill*⁵⁹⁶ rendue en 1742 par la *Court of Chancery*. Cependant, tant en *common law* qu'en *equity*, la protection des signes distinctifs par les cours anglaises est plus ancienne⁵⁹⁷. Certains remontent d'ailleurs en *common law* à la décision de *Southern v. How*⁵⁹⁸ de 1618 ou encore l'affaire *Samford* en 1584⁵⁹⁹. Nous soumettons néanmoins que l'on peut retracer l'origine du droit de marque en droit anglais aussi tôt qu'au XIV^e siècle dans le droit héraldique⁶⁰⁰.

- 194 La protection du droit de marque n'est pas ainsi apparue *ex nihilo*, mais a été le fruit d'un long travail de construction par les cours de *common law* et d'*equity* au fur et à mesure de l'évolution du commerce et des pratiques du XIV^e au XIX^e siècle [SECTION 2.2.1.1]. Au XIX^e siècle, à la suite de la prise d'importance des marques dans les échanges commerciaux, la protection de celles-ci sera systématisée avec l'unification des recours évoluant vers l'actuelle action en *passing off* et la mise en place des premières dispositions statutaires générales [SECTION 2.2.1.2].

Law relating to Trade-Marks, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 6 ; Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3, p. 3 ; William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-04-16-05 ; Keith M. Stolte, « How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum », (1998) 8-2 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 505.

⁵⁹⁴ Dans les développements suivants, la mention « en *common law* » se veut le pendant de l'anglais « *at common law* » ou « *at law* » en opposition à « *at equity* » afin de refléter la dualité du droit antérieur au *Supreme Court of Judicature Act* (1873), 36 & 37 Vict. c. 66 (UK).

⁵⁹⁵ *Singleton v. Bolton* (1783), 3 Doug. 293 (KB), 99 ER 661.

⁵⁹⁶ *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484 (Ch.), 26 ER 692.

⁵⁹⁷ Au demeurant, *Blanchard v. Hill* est plus une affaire de respect de monopoles que de droit de marque ; voir à ce sujet : Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 122 et suiv. L'auteur précise encore que l'Attorney-General avait insisté sur la préexistence d'une protection des marques tant *at common law* qu'en *equity* (p. 134).

⁵⁹⁸ *Southern v. How* (1618), Poph. 143 (79 ER 1243) (KB), 2 Cro. (Jac.) 468 (79 ER 400).

⁵⁹⁹ *JG v. Samford* (CP, 1580), cité dans : *Southern v. How* (1618), Poph. 143 (79 ER 1243), p. 144 (KB), 2 Cro. (Jac.) 468 (79 ER 400).

⁶⁰⁰ Dans une certaine mesure, voir, dans le même sens, Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 39. Pour l'auteur, la controverse dans *Le Scrope v. Grosvenour* « *might well have been a modern case of trade mark infringement as far as the method of procedure is concerned* ».

2.2.1.1. Construction jurisprudentielle de la protection contre la confusion

195 Après de premiers balbutiements devant la *Court of Chevalry* (a), la logique d'une protection des éléments d'identification contre les actes de confusion sera étendue aux éléments d'identification non héraldiques par les cours de *common law* à partir de 1580 comme une forme de *deceit* (b) et de manière auxiliaire par la *Court of Chancery* en *equity* en délivrant des injonctions à l'encontre des commerçants malhonnêtes (c).

(a) Principes héraldiques

196 Le tout premier litige concernant des signes d'identification semble avoir opposé en 1300 Bryan de Fitz Aleyne à Hue Poyntz qui utilisait des armes trop similaires⁶⁰¹. Le roi Édouard I lui ordonnera alors d'en changer pour éviter toute confusion entre les deux hommes. Néanmoins, la première affaire regardant l'utilisation de signes distinctifs dans le commerce semble être l'affaire *Le Scrope v. Grosvenour*⁶⁰². Bien que rendues en matière héraldique, les décisions concernaient l'utilisation d'un signe portant à confusion sur la devanture d'un commerce, ce qui a une certaine résonance avec les fondements du régime actuel de protection⁶⁰³.

197 L'affaire fut portée par le célèbre conteur Geoffrey Chaucer qui se promenait en 1383 dans les rues de Londres quand il crut reconnaître sur la façade d'une auberge les armes de Sir Richard Le Scrope, un chevalier et ancien Lord Chancellor⁶⁰⁴. En y entrant, il découvrit qu'il ne s'agissait point d'une auberge tenue par son ancien compagnon d'armes et que les insignes étaient celles

⁶⁰¹ *Bryan de Fitz Aleyne v. Hue Poyntz* (1300), rapporté dans : *The Roll of Caerlaverock [The Roll of Arms of the Princes, Barons, and Knights who Attended King Edward I to the Siege of Caerlaverock, in 1300]*, Manuscript édité par Thomas Wright, London UK, John Camden Hotten, 1864, p. 15. Cette affaire est présentée comme le tout premier litige héraldique, voir notamment : Thomas Spencer Baynes (dir.), *The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature*, 9^e éd., XI, New York NY, Henry G. Allen, 1888, p. 686. Voir, dans le même sens, Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 39 ; Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 113.

⁶⁰² Si les parties sont souvent orthographiées « Scrope » et « Grosvenor », les retranscriptions, notamment dans les *Calendars of Close Rolls* et *Patent Rolls*, utilisent plus régulièrement l'orthographe « Lescrope » ou « le Scrope » et « Grosvenour ». Nous avons opté pour cette dernière écriture.

⁶⁰³ Voir, dans le même sens, Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 113 ; Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 39.

⁶⁰⁴ L'affaire est particulièrement détaillée dans : Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" ? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 111-113.

utilisées par le propriétaire, Sir Robert Grosvenour of Chester. Après cinq années de procès et plusieurs centaines de témoignages⁶⁰⁵, la *Court of Chivalry* s'estima convaincue que les armes utilisées par Sir Grosvenour étaient depuis longtemps reconnues comme celles de la famille de Sir Lescope et ordonna que les insignes du premier soient modifiés de sorte à ne plus porter à confusion le public avec celle du second⁶⁰⁶. Le roi Richard II confirma la sentence en 1390 et renforça l'obligation de changer ses armes en exigeant un niveau de distinctivité tel que l'on ne pût ni confondre les deux maisons ni penser que celles-ci avaient un lien, notamment par filiation ou mariage⁶⁰⁷.

(b) Développements en *common law*

198 **Prémices.** Les cours anglaises commencèrent à protéger les « marques » sous l'impulsion des commerçants au XVI^e siècle⁶⁰⁸. L'idée fut alors que si un commerçant avait déjà utilisé une « marque », l'utilisation de celle-ci par un tiers était « *a form of deceit* »⁶⁰⁹. L'une des toutes premières décisions rendues par une cour de *common law* semble l'avoir été par la *Court of Common Pleas* en 1580 dans l'affaire *Samford*⁶¹⁰. Bien que l'affaire ne fût pas rapportée en son temps, le juge Doderidge l'a racontée en ces termes :

⁶⁰⁵ Nicholas Harris Nicholas (dir.), *The Controversy between Sir Richard Scrope and Sir Robert Grosvenor in the Court of Chivalry. A transcript of the original roll*, Londres UK, Samuel Bentley, 1832, v. préface de l'éditeur.

⁶⁰⁶ *Lescope v. Grosvenour* (Ct Chivalry, 1389), rapporté dans *Calendar of Close Rolls, Richard II*, vol. III, p. 586-587 (Londres, HM Stationary Office, 1921). Les motifs de la décision, rendue en langue française, sont retranscrits dans : Nicholas Harris Nicholas (dir.), *The Controversy between Sir Richard Scrope and Sir Robert Grosvenor in the Court of Chivalry. A transcript of the original roll*, Londres UK, Samuel Bentley, 1832, p. 7.

⁶⁰⁷ *Lescope v. Grosvenour* (Crown in Chancery, 27 mai 1390). Les motifs de la décision, rendue en latin, sont retranscrits dans : Nicholas Harris Nicholas (dir.), *The Controversy between Sir Richard Scrope and Sir Robert Grosvenor in the Court of Chivalry. A transcript of the original roll*, Londres UK, Samuel Bentley, 1832, p. 11.

⁶⁰⁸ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 811 ; Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925, p. 126-127.

⁶⁰⁹ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 811. Voir, également, Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3, p. 6-7.

⁶¹⁰ *JG v. Samford* (CP, 1580), cité dans : *Southern v. How* (1618), Poph. 143 (79 ER 1243), p. 144 (KB), 2 Cro. (Jac.) 468 (79 ER 400), p. 471. La date exacte de la décision reste incertaine. Selon Popham (Poph., p. 144), le juge Doderidge a situé la décision en 22 Eliz., soit 1580, mais selon Croke (2 Cro., p. 471) celle-ci a été rendue en 33 Eliz., soit 1591. Certains auteurs situent l'affaire en 1584, voir p. ex. : Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press,

*an action upon the case was brought in the Common Pleas by a clothier, that whereas he had gained great reputation for his making of his cloth by reason whereof he had great utterance to his great benefit and profit, and that he used to set his mark to his cloth, whereby it should be known to be his cloth: and another clothier perceiving it, used the same mark to his ill-made cloth on purpose to deceive him, and it was resolved that the action did well lie.*⁶¹¹

- 199 Ce principe de la *common law* fut confirmé dans la décision *Southern v. How*⁶¹² en 1618. Certes, il ne s'agissait point d'une affaire de marque *per se*, mais d'une affaire complexe trouvant son origine dans la contrefaçon de bijoux. La *Court of the King's Bench* estime alors qu'il existe bien en *common law* une action en dommage en cas de tromperie sur les caractéristiques d'une marchandise. L'intérêt de l'affaire réside surtout dans le récit de l'affaire *Samford* par le juge Doderidge pour appuyer son propos qui par la même nous apprend l'existence de ce précédent.
- 200 L'existence d'une action en dommage en lien avec l'emploi de sa marque par un tiers sera établie par Lord Mansfield dans la décision *Singleton v. Bolton*⁶¹³ en 1783. En estimant que « *if the defendant had sold a medicine of his own under the plaintiffs name or mark, that would be a fraud for which an action would lie* »⁶¹⁴, le juge en chef du *King's Bench* reconnut l'existence d'une action en *common law* pour fraude contre celui qui utilise pour son commerce la marque sous laquelle un tiers s'est fait connaître ou a fait connaître ses produits⁶¹⁵. Certains estiment qu'il s'agit là de la

2008, 3, p. 3 ; Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies"? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 121. Il y a également des débats sur le nom de l'affaire, voir : Keith M. Stolte, « How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum », (1998) 8-2 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 505.

⁶¹¹ Propos du juge Doderidge dans *Southern v. How*, tels que rapportés par Popham (Poph., p. 144). Croke rapporte les faits différemment et comme suit : « *a clothier of Gloucestershire sold very good cloth, so that in London if they saw any cloth of his mark, they would buy it without searching thereof; and another who made ill cloth put his mark upon it without his privity; and an action upon the case was brought by him who bought the cloth, for this deceit; and adjudged maintainable.* » (2 Cro., p. 471). Nous citons Popham en priorité car il s'agit de la version qui sera reprise par la suite, en particulier par Lord Chancellor Hardwicke dans *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484, p. 485 (Ch.), 26 ER 692.

⁶¹² *Southern v. How* (1618), Poph. 143 (79 ER 1243) (KB), 2 Cro. (Jac.) 468 (79 ER 400).

⁶¹³ *Singleton v. Bolton* (1783), 3 Doug. 293 (KB), 99 ER 661.

⁶¹⁴ Selon les propos rapportés par dans 3 Doug., p. 293.

⁶¹⁵ Néanmoins, en l'espèce, l'action fut néanmoins rejetée car le demandeur n'avait pas démontré qu'il était le seul à pouvoir utiliser la marque DR. JOHNSON'S YELLOW OINTMENT. Il apparaît que les deux parties produisaient bien le médicament initialement produit par Dr. Johnson. Dans son étude fouillée de cette décision, Lionel Bently soumet qu'il s'agit de la première décision d'épuisement des droits par la première vente (*first sale doctrine*), voir : Lionel Bently, « The First Trademark Case at Common Law? The Story of *Singleton v. Bolton* (1783) », (2014) 47 *UC Davis L. Rev.* 969, p. 1006 et suiv.

première décision posant les fondations sur lesquelles le droit moderne des marques s'est développé en *common law*⁶¹⁶.

201 **Évolution.** Les contours de l'ouverture de cette action seront confirmés par la *Court of the King's Bench* dans la décision *Sykes v. Sykes*⁶¹⁷ en 1824. Le juge en chef Lord Abbott estima que lorsqu'un fabricant s'était fait connaître sous une marque particulière, une action en *common law* lui était ouverte contre le tiers qui adopterait la même marque dans le but de tromper sur l'origine du produit⁶¹⁸. La décision était intéressante à deux égards. Tout d'abord, le défendeur ne vendait pas directement aux consommateurs finaux, mais à des revendeurs. Il fut estimé que cela ne changeait pas l'action, car le public était trompé et les produits mis sur le commerce avec le but de se faire passer pour le demandeur auprès de ses consommateurs habituels⁶¹⁹. Ensuite, les parties se dénommaient toutes deux « Sykes ». Néanmoins, la Cour estime que la défense n'est pas recevable, car le défendeur a utilisé la marque SYKES de sorte à créer une confusion auprès du public quant à l'origine de la fabrication⁶²⁰.

202 Il est intéressant de noter que Lord Abbott ne cite aucune décision en soutien à son positionnement, comme si la décision émanait alors de principes généraux de la *common law* déjà bien connus de tous⁶²¹. Il apparaît en effet dans la littérature qu'il était considéré à l'époque que la représentation trompeuse quant à la marque d'un tiers ouvrait une action en dommage et que les cours de *common law* octroyaient régulièrement des dommages⁶²². La position fut probablement

⁶¹⁶ *Ibid.*, p. 969-970 (et les différentes références citées par l'auteur). Voir les références citées par l'auteur. L'auteur souligne néanmoins qu'il ne s'agit pas de la première décision en *common law* (p. 970). Notamment, il est fait état des décisions *Waldron v. Hill* (1659) et *WE v. RM* (1670) protégeant des marques (p. 984). L'auteur relève également différents cas non rapportés mais évoqués par la littérature.

⁶¹⁷ *Sykes v. Sykes* (1824), 3 B. & C. 541 (KB), 10 ER 834.

⁶¹⁸ *Ibid.*, p. 541.

⁶¹⁹ *Ibid.*, p. 542. Selon Lord Abbott, « I think that is substantially the same thing, and that we ought not to disturb the verdict. » (*Ibid.*, p. 543, j.c. Lord Abbott)

⁶²⁰ *Ibid.*, p. 543.

⁶²¹ Voir, dans le même sens, Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 565 ; Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies"? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 121.

⁶²² Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies"? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 116-118, 121 ; William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell

développée dans des cours de première instance dont les décisions n'ont pas été rapportées dans les recueils, mais dont les conclusions étaient communiquées dans la communauté.

- 203 En 1833, le *King's Bench* engagea dans la décision *Blofeld v. Payne*⁶²³ une évolution importante de l'action. Présidée par Lord Denman, la cour décida de manière unanime que l'action en dommages était ouverte même si le demandeur ne pouvait démontrer des dommages spécifiques du fait que les biens distribués par le tiers étaient d'une qualité inférieure ou que la fraude avait effectivement détourné sa clientèle. Selon le juge Littledale, « *[t]he act of the defendants was a fraud against the plaintiff; and if it occasioned him no specific damage, it was still, to a certain extent, an injury to his right.* »⁶²⁴. Le juge Taunton compléta en considérant que « *[t]he circumstance of the defendants' having obtained the plaintiffs wrappers, and made this use of them, entitles the plaintiff to some damages.* »⁶²⁵.
- 204 Malgré cette ouverture une limite importante de l'action restait néanmoins l'obligation d'apporter la preuve de l'intention délibérée de frauder et de tromper le public dans l'utilisation de la marque, la protection des marques en *common law* se réalisant dans l'action en *deceit*⁶²⁶. Cet élément fraude fut requis jusqu'au *Judicature Act* de 1873⁶²⁷.

(c) Développements en *equity*

- 205 Le droit s'est d'ailleurs particulièrement construit en *equity*, car la priorité des commerçants n'était pas tant d'obtenir des dommages en *common law*, mais de faire cesser l'atteinte par une

(Thomson Reuters), 2013, par. 16-05 ; Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 563.

⁶²³ *Blofeld v. Payne* (1833), 4 B. & Ad. 410 (KB), 110 ER 509.

⁶²⁴ *Ibid.*, p. 411 (j. Littledale).

⁶²⁵ *Ibid.*, p. 411 (j. Taunton).

⁶²⁶ Voir, sur ce principe de l'action en *common law*, *Pasley v. Freeman* (1789), 3 TR 51 (KB), 100 ER 450, p. 56 (Grose J.) et p. 61 (Bullet J.) ; voir également : *Derry v. Peek* (1889), 14 App. Cas. 337 (HL) ; voir sur ce point : William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-05.

⁶²⁷ *Supreme Court of Judicature Act* (1873), 36 & 37 Vict. c. 66 (UK).

injonction en *equity*⁶²⁸. Néanmoins, les débuts de la protection des marques en *equity* ont pu paraître plus difficiles qu'en *common law*.

206 **Rejet des monopoles.** En effet, dans l'affaire *Blanchard v. Hill*⁶²⁹, Lord Chancellor Hardwicke refusa en 1742 une injonction pour protéger une marque. La lecture de la décision laisse néanmoins entrevoir une tout autre conclusion. Il s'agissait en réalité d'une affaire de monopoles de la *Company of the Makers of Playing Cards in the City of London*⁶³⁰. Le demandeur demandait à la cour d'interdire au défendeur d'apposer sur des cartes la marque THE GREAT MOGUL dont la corporation lui en avait reconnu l'usage exclusif. Aussi, pour le Lord Chancellor protéger la marque corporative revenait à confirmer le monopole de la corporation⁶³¹. Aussi ce qui fut refusé ne fut pas tant la protection de la marque que la protection du monopole corporatif dont il jugeait l'objet illégal⁶³². Déjà mise à mal par la remise en cause de leurs monopoles, les corporations vont perdre de l'influence à la suite de cette décision refusant de protéger leurs marques⁶³³. La décision encouragera ainsi le développement des marques non corporatives.

207 **Principe de protection.** L'affaire mérite d'ailleurs une attention particulière pour l'étude des fondations du droit de marque. Loin de renier l'existence d'une protection des marques, Lord Hardwicke confirme d'ailleurs que l'*equity* est ouverte pour protéger les titulaires de marques contre de telles pratiques, comme l'est la *common law*⁶³⁴. En se basant sur *Southern v. How*⁶³⁵, le Lord Chancellor indique cependant qu'en *common law* « *it was not the single act of making use of*

⁶²⁸ Voir, dans le même sens, William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-5.

⁶²⁹ *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484 (Ch.), 26 ER 692.

⁶³⁰ Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 122.

⁶³¹ *Ibid.*, p. 134.

⁶³² *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484, p. 486 (Ch.), 26 ER 692.

⁶³³ Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 133.

⁶³⁴ *Ibid.*, p. 134.

⁶³⁵ *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484, p. 484 (Ch.), 26 ER 692. Les différents notes de séance révèlent par ailleurs que la décision *JG v. Samford* (CP, 1580) a été soumise comme précédent par la demande (Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies" », [2003] 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 122). Lord Hardwicke semble d'ailleurs y faire référence (2 Atk., p. 485).

the mark that was sufficient to maintain the action, but doing it with a fraudulent design, to put off bad cloths by this means, or to draw away customers from another clothier »⁶³⁶. Il manquait en l'espèce l'intention frauduleuse et la preuve du lien unique opéré par le public entre la marque en litige et le demandeur à l'instance.

- 208 La décision est importante quant à l'approche suivie par le Lord Chancellor dans la définition du droit de marque. Pour Lord Hardwicke, les actions tant en *common law* qu'en *equity* ne sont pas ouvertes pour protéger un droit exclusif ou un monopole sur un signe en tant que tel, mais uniquement contre l'utilisation par un tiers créant représentation trompeuse auprès du public⁶³⁷. Il est intéressant de noter que la *Court of Chancery* semble prendre la suite de la doctrine développée par la *Court of Chivalry* depuis 1389. Lord Hardwicke avait d'ailleurs une connaissance fine de la jurisprudence de la *Court of Chivalry* pour y avoir été plaideur⁶³⁸.
- 209 **Reconnaissance d'une action auxiliaire.** En 1803, le Lord Chancellor Eldon confirmera la protection en *equity* contre les actes de représentation trompeuse dans la décision *Hogg v. Kirby*⁶³⁹. À la frontière du droit de marque et du droit d'auteur, l'affaire regardait l'utilisation du titre d'une publication mensuelle. Lord Eldon estima que se qualifiait comme une fraude au public le fait de publier une nouvelle version d'une œuvre comme si elle était publiée par un autre pour détourner la clientèle acquise par ce dernier⁶⁴⁰. Il en tirera un principe général de protection des signes dans le commerce dans l'affaire *Cruttwell v. Lye*⁶⁴¹ en 1810. En prenant appui sur *Hogg v. Kirby*⁶⁴², Lord Eldon estime que « *there can be no doubt that this Court would interpose against*

⁶³⁶ *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484, p. 485 (Lord Hardwicke, LC) (Ch.), 26 ER 692 (nos soulignements).

⁶³⁷ *Ibid.*, p. 485. Voir, pour une même analyse, Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 564-565.

⁶³⁸ Norma Dawson, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another "Case of Monopolies"? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111, p. 113.

⁶³⁹ *Hogg v. Kirby* (1803), 8 Ves. Jr. 215 (Ch.), 32 ER 226.

⁶⁴⁰ *Ibid.*, p. 226 (Lord Eldon, LC).

⁶⁴¹ *Cruttwell v. Lye* (1810), 17 Ves. Jr. 335 (Ch.), 34 ER 129.

⁶⁴² *Hogg v. Kirby* (1803), 8 Ves. Jr. 215 (Ch.), 32 ER 226.

th[e] sort of fraud which has been attempted by setting up the same trade under the same sign or name: the party giving himself out as the same person. »⁶⁴³.

210 La protection des marques en *equity* va connaître un tournant sous la présidence du Lord Chancellor Cottenham. Il réaffirmera dans un premier temps le caractère auxiliaire de l'action en *equity* par rapport au droit reconnu en *common law* en 1837 dans la décision *Motley v. Downman*⁶⁴⁴. Il confirma la possibilité d'une injonction en *equity* pour prévenir le tort que causerait une pratique trompeuse envers le public, mais que lorsque l'action aura pu être reconnue en *common law*⁶⁴⁵.

211 **Reconnaissance d'une action autonome.** En 1838, Lord Cottenham se départira de la jurisprudence des cours de *common law* dans la décision *Millington v. Fox*⁶⁴⁶. Alors que le demandeur avait échoué à démontrer l'intention frauduleuse habituellement requise par l'action en *common law*, il estima que

[i]n short, it does not appear to me that there was any fraudulent intention in the use of the marks. That circumstance, however, does not deprive the Plaintiffs of their right to the exclusive use of those names; and, therefore, I stated that the case is so made out as to entitle the Plaintiffs to have the injunction made perpetual.⁶⁴⁷

Avec cette décision, l'injonction serait dorénavant disponible sans démonstration d'une intention frauduleuse de tromper le public dans l'utilisation de la marque pour bénéficier du soutien de

⁶⁴³ *Cruttwell v. Lye* (1810), 17 Ves. Jr. 335, p. 342 (Ch.), 34 ER 129 (Lord Eldon, LC). Néanmoins, estimant qu'en l'espèce il n'y avait pas eu de fraude, Lord Eldon refusera l'injonction (*Ibid.*, p. 347).

⁶⁴⁴ *Motley v. Downman* (1837), 3 My. & Cr. 1 (Ch.), 40 ER 824.

⁶⁴⁵ *Ibid.*, p. 15. La délivrance de l'injonction est néanmoins soumise à ce que le droit du demandeur ne fasse l'objet d'aucun doute, à défaut de quoi il convient que la pratique ait été déclarée trompeuse par une cour de *common law*. (*Ibid.*, p. 14 et p. 17). La position sera réitérée dans : *Andrew Spottiswoode v. William Mark Clarke* (1846), 2 Ph. 154, p. 156 (Ch.), 2 ER 900.

⁶⁴⁶ *Millington v. Fox* (1838), 3 My. & Cr. 338 (Ch.), 40 ER 956.

⁶⁴⁷ *Ibid.*, p. 352 (Lord Cottenham, LC).

l'*equity*. La tromperie constitue en elle-même une fraude ouvrant droit à l'injonction⁶⁴⁸. S'il n'y a pas de confusion, il n'y aura pas d'action⁶⁴⁹.

- 212 En 1842, Lord Langdale présentera les fondations du droit moderne dans la décision *Perry v. Truefitt*⁶⁵⁰. En ouverture de sa décision, le Master of the Rolls offrit une déclaration de principe selon laquelle

*[a] man is not to sell his own goods under the pretence that they are the goods of another man; he cannot be permitted to practise such a deception, nor to use the means which contribute to that end. He cannot therefore be allowed to use names, marks, letters or other indicia, by which hem ay induce purchasars to believe, that the goods which he is selling are the manufacture of another person. [...] I have no doubt that another person has not a right to use that name or mark for the purposes of deception, and in order to attract to himself that course of trade, or that custom, which, without that improper act, would have flowed to the person who first used, or was alone in the habit of using the particular name or mark.*⁶⁵¹

- 213 Reprenant la décision de Lord Cottenham dans *Millington v. Fox*⁶⁵², Lord Langdale précisera également que « *the deception need not be intentional, and that a man, though not intending any injury to another, shall not be allowed to adopt the marks by which the goods of another are designated, if the effect of adopting them would be to prejudice the trade of such other person.* »⁶⁵³. Néanmoins, et bien qu'il ne soit pas fait de référence explicite à *Blanchard v. Hill*⁶⁵⁴, Lord Langdale fait sien l'argument de Lord Hardwicke selon lequel le droit sur la marque n'est pas un

⁶⁴⁸ William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-05 ; Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3, p. 7.

⁶⁴⁹ L'importance de la confusion du public comme base de l'action sera réitérée par Lord Cottenham dans *Andrew Spottiswoode v. William Mark Clarke* (1846), 2 Ph. 154, p. 157-58 (Ch.), 2 ER 900.

⁶⁵⁰ *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66 (Ch.), 49 ER 749. On considère cette décision comme étant l'origine C'est la première décision dont les *reports* notent l'utilisation de « *pass[ing] off* » pour décrire l'action ouverte pour protéger les marques (5 Beav., p. 66). Voir : John Drysdale et Michael Silverleaf, *Passing Off. Law and Practive*, London UK, Butterworths, 1986, par. 2.01.

⁶⁵¹ *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, p. 73 (Lord Langdale, MR) (Ch.), 49 ER 749.

⁶⁵² *Millington v. Fox* (1838), 3 My. & Cr. 338 (Ch.), 40 ER 956.

⁶⁵³ *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, p. 73 (Lord Langdale, MR) (Ch.), 49 ER 749.

⁶⁵⁴ *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484 (Ch.), 26 ER 692.

droit exclusif dans le signe, mais seulement une protection contre la confusion pouvant être créée chez le consommateur⁶⁵⁵.

- 214 Lord Chancellor Westbury continuera ce mouvement de modernisation de l'action ouverte en *equity* dans la décision *Hall v. Barrows*⁶⁵⁶ de 1863. Il estimera qu'une marque peut être protégée même si le public ne connaît pas l'identité de son titulaire dès lors qu'il opère une connexion entre ladite marque et une origine, notamment de qualité⁶⁵⁷. La marque peut alors être cédée sans perdre sa protection dès lors que le public continue à s'attacher à celle-ci pour identifier l'origine d'un produit.

2.2.1.2. Consécration de l'action en *passing off* et du droit statutaire

- 215 À la fin du XIX^e siècle, la protection des marques fut systématisée grâce à une unification des actions en *common law* et en *equity* qui vont laisser place à l'actuelle action en *passing off* (a). Dans le même temps, le droit britannique a connu une systématisation de la matière avec l'apparition des premières règles statutaires qui seront affinées au cours du XX^e siècle (b).

(a) Développement du recours en *passing off*

- 216 **Unification des actions.** Après le *Judicature Act* de 1873⁶⁵⁸, les éléments de l'action en *equity* prévalurent sur la preuve de la fraude requise par l'action en *common law*⁶⁵⁹. La base de l'action devient alors la représentation trompeuse et l'atteinte à l'achalandage⁶⁶⁰. Il apparaît néanmoins que seule injonction, et non l'octroi de dommage, était possible à l'encontre de la personne de bonne foi⁶⁶¹.

⁶⁵⁵ *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66, p. 75 (Lord Langdale, MR) (Ch.), 49 ER 749. On notera que *Blanchard v. Hill* avait été soumis par la défense (6 Beav., p. 71).

⁶⁵⁶ *Hall v. Barrows* (1863), 4 De G. J. & S. 150 (Ch.), 46 ER 873.

⁶⁵⁷ *Ibid.*, p. 156-157.

⁶⁵⁸ *Supreme Court of Judicature Act* (1873), 36 & 37 Vict. c. 66 (UK).

⁶⁵⁹ John Drysdale et Michael Silverleaf, *Passing Off. Law and Practice*, London UK, Butterworths, 1986, par. 2.15.

⁶⁶⁰ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 827 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 1^{re} éd., Markham ON, LexisNexis, 2010, p. 10.

⁶⁶¹ *Slazenger & Sons v. Spalding & Brothers*, [1910] Ch. 257, p. 261, reprenant *Edelsten v. Edelsten* (1863), 1 D. J. & S. 185.

217 Dans la décision *Reddaway v. Banham*⁶⁶² de 1875, le Lord Chancellor Halsbury exprima d'ailleurs le principe selon lequel « *[n]obody has any right to represent his goods as the goods of somebody else.* »⁶⁶³. La *House of Lords* vint également rappeler la règle selon laquelle la protection était acquise par le lien entretenu avec le public. Pour Lord Halsbury, « *[i]t would be impossible, for instance, to say that a trader could not describe his goods truly by enumerating the particulars of what they consisted, unless such description was calculated to deceive and make his goods pass as the goods of another.* »⁶⁶⁴. Dans son discours, Lord Herschell estimait quant à lui que

*[t]he name of a person, or words forming part of the common stock of language, may become so far associated with the goods of a particular maker that it is capable of proof that the use of them by themselves without explanation or qualification by another manufacturer would deceive a purchaser into the belief that he was getting the goods of A. when he was really getting the goods of B. In a case of this description the mere proof by the plaintiff that the defendant was using a name, word, or device which he had adopted to distinguish his goods would not entitle him to any relief. He could only obtain it by proving further that the defendant was using it under such circumstances or in such manner as to put off his goods as the goods of the plaintiff. If he could succeed in proving this I think he would, on well-established principles, be entitled to an injunction.*⁶⁶⁵

Dans le même sens, en 1872, la *House of Lords* avait déjà pu considérer que l'utilisation de l'indication géographique GLENFIELD bien qu'étant véridique pouvait être trompeuse en raison du sens que celle-ci avait acquis pour les consommateurs en lien avec le demandeur⁶⁶⁶.

218 **Définition moderne de l'action en *passing off*.** Les contours de l'action en *passing off* furent redéfinis par la *House of Lords* en 1915 sous la plume de Lord Parker dans la décision *Spalding v. Gamage*⁶⁶⁷. Après avoir rappelé les grandes décisions ayant construit le recours, dont *Blofeld v. Payne*⁶⁶⁸, Lord Parker estime qu'il est un principe selon lequel

A cannot, without infringing the rights of B, represent goods which are not B's goods or B's goods of a particular class or quality to be B's goods or B's goods of

⁶⁶² *Frank Reddaway v. George Banham*, [1896] AC 199 (HL), 13 RPC 218.

⁶⁶³ *Ibid.*, p. 204 (Lord Halsbury, LC).

⁶⁶⁴ *Ibid.*, p. 207 (Lord Halsbury, LC) (nos soulignements).

⁶⁶⁵ *Ibid.*, p. 210 (Lord Herschell) ; ce passage est par ailleurs cité avec approbation par Lord Oliver dans *Reckitt & Colman v. Borden (No 3)* (1990), 107 RPC 341, p. 413 (HL), 1 All. ER 873.

⁶⁶⁶ *Wotherspoon v. Currie* (1872), 5 LR HL 508, p. 518 (HL).

⁶⁶⁷ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

⁶⁶⁸ *Blofeld v. Payne* (1833), 4 B. & Ad. 410 (KB), 110 ER 509.

that particular class or quality. The wrong for which relief is sought in a passing-off action consists in every case of a representation of this nature.

[...] the basis of a passing-off action being a false representation by the defendant, it must be proved in each case as a fact that the false representation was made. It may, of course, have been made in express words, but cases of express misrepresentation of this sort are rare. The more common case is, where the representation is implied in the use or imitation of a mark, trade name, or get-up with which the goods of another are associated in the minds of the public, or of a particular class of the public. In such cases the point to be decided is whether, having regard to all the circumstances of the case, the use by the defendant in connection with the goods of the mark, name, or get-up in question impliedly represents such goods to be the goods of the plaintiff, or the goods of the plaintiff of a particular class or quality, or, as it is sometimes put, whether the defendant's use of such mark, name, or get-up is calculated to deceive. It would, however, be impossible to enumerate or classify all the possible ways in which a man may make the false representation relied on.⁶⁶⁹

219 En 1979, l'action fut modernisée et étendue dans la décision *Warnink v. Townend*⁶⁷⁰. Dans un effort de lisibilité, Lord Diplock identifia cinq éléments devant être réunis pour ouvrir droit à une action en *passing off*:

(1) a misrepresentation (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is a reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so.⁶⁷¹

220 Ce test a néanmoins été abandonné à la faveur d'un nouveau proposé par Lord Oliver dans la décision *Reckitt & Colman v. Borden*⁶⁷² de 1990. Pour Lord Oliver, « *[t]he law of passing off can be summarised in one short general proposition - no man may pass off his goods as those of another.* »⁶⁷³. Selon cette maxime, il proposa dans son discours un nouveau test qui régit depuis la matière. Selon celui-ci, le demandeur à une action en *passing off* doit démontrer la réunion de trois éléments :

First, he must establish a goodwill or reputation attached to the goods or services which he supplies in the mind of the purchasing public by association with the identifying "get-up" (whether it consists simply of a brand name or a trade

⁶⁶⁹ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273, p. 284 (Lord Parker) (HL).

⁶⁷⁰ *Erven Warnink v. J. Townend & Sons* (1979), 97 (1980) RPC 31 (HL), [1979] AC 731, [1979] FSR 371 (*Advocaat*).

⁶⁷¹ *Ibid.*, p. 93 (Lord Diplock).

⁶⁷² *Reckitt & Colman v. Borden (No 3)* (1990), 107 RPC 341 (HL), 1 All. ER 873.

⁶⁷³ *Ibid.*, p. 406 (Lord Olivier).

description, or the individual features of labelling or packaging) under which his particular goods or services are offered to the public, such that the get-up is recognised by the public as distinctive specifically of the plaintiffs goods or services. Secondly, he must demonstrate a misrepresentation by the defendant to the public (whether or not intentional) leading or likely to lead the public to believe that goods or services offered by him are the goods or services of the plaintiff. Whether the public is aware of the plaintiffs identity as the manufacturer or supplier of the goods or services is immaterial, as long as they are identified with a particular source which is in fact the plaintiff. For example, if the public is accustomed to rely upon a particular brand name in purchasing goods of a particular description, it matters not at all that there is little or no public awareness of the identity of the proprietor of the brand name. Thirdly, he must demonstrate that he suffers or, in a quia timet action that he is likely to suffer, damage by reason of the erroneous belief engendered by the defendant's misrepresentation that the source of the defendant's goods or services is the same as the source of those offered by the plaintiff.⁶⁷⁴

Ainsi, la protection ne porte pas tant sur le signe lui-même et son utilisation *per se* que sur la confusion et le détournement de clientèle⁶⁷⁵.

(b) Développement du droit statutaire

221 Le droit statutaire britannique s'est pendant longtemps développé par petites pièces de législations propres à telle ou telle industrie jusque dans la seconde moitié du XIX^e siècle⁶⁷⁶. L'état parcellaire et complexe de la protection des éléments d'identification devenait un véritable problème⁶⁷⁷. Après de longs débats, le Parlement votera finalement, le 7 août 1862, *An Act to*

⁶⁷⁴ *Ibid.* (nos soulignements).

⁶⁷⁵ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 7.9. Voir, notamment les commentaires de Sir Wilfried Greene, MR, dans *Draper v. Trist and Tristbestos Brake Lining* (1939), 56 RPC 429, p. 435-439 (EWCA).

⁶⁷⁶ Voir, p. ex., outre les législations citées, *supra*, par. 149-153, *Act for the Good Order and Government of the Makers of Knives, Sickles, Sheers, Scissors and Other Cutlery Wares* (1623), 21 Jac.1 c. 21 ; *An Act for Better Regulation of Linen and Hemper Manufactures in Scotland* (1726), 13 Geo.1 c. 26 ; *An Act for the Better Regulation of the Company of Cutlers within the Liberty of Hallamshire* (1791), 31 Geo.3 c. 58 ; *An Act for amending and rendering more effectual an Act passed in the Thirty-First Year of the Reign of His Present Majesty, for the Better Regulation and Government of the Company of Cutlers* (1801), 41 Geo.3 c. 97 ; *An Act to Insure Proper and Careful Manufacture of Fire Arms in England* (1813), 58 Geo.3 c. 115 ; *Act to Repeal certain Parts of An Act Passed in the Thirty-first year of his Present Majesty, for the Better Regulation and Government of the Company of Cutlers* (1814), 54 Geo.3 c. 109 ; *Act to Regulate the Cutlery Trade in England* (1819), 59 Geo.3 c. 7 ; *Act to amend Laws in Force for Preventing Fraud and Abuses in the Making of Gold and Silver Wares in England* (1844), 7 & 8 Vict. c. 22 ; *An Act for Amending the Acts Passed with Respect to the Masters, Wardens, Searchers, Assistants, and Commonalty of the Company of Cutlers in Hallamshire in the County of York* (1860), 23 & 24 Vict. c. 43.

⁶⁷⁷ Harry Bodkin Poland, *Trade Marks. The Merchandise Marks Act, 1862*, 25 & 26 Vict. c. 88, London UK, John Crockford, 1862, p. 7-11.

*amend the Law relating to the fraudulent marking of Merchandise*⁶⁷⁸. Première législation générale protégeant les marques en droit britannique, le *Merchandise Marks Act* de 1862 établissait un régime criminel prohibant l'utilisation frauduleuse de la marque d'un tiers ayant pour conséquence de décevoir le consommateur sur l'origine du produit⁶⁷⁹. La loi offrait alors la première définition de la notion de marque comme étant tout « *name, signature, word, letter, device, emblem, figure, sign, seal, stamp, diagram, label, ticker, or other mark* »⁶⁸⁰. Pour 1862, il s'agit d'inclure tous les éléments imaginables qui pouvaient être utilisés par un manufacturier ou un commerçant pour s'identifier, ainsi que ses produits, auprès du public. En dehors de quelques amendements, le régime criminel fut en place jusqu'en 1968⁶⁸¹.

222 Le régime des marques de commerce fut profondément réformé en 1875 avec le *Trade Marks Registration Act*⁶⁸² qui vint notamment établir un registre des marques de commerce et des recours statutaires civils. L'idée sous-tendant la création du registre était de réduire la charge de la preuve du demandeur en cas de recours et de permettre à tous de connaître l'état des marques revendiquées sur le territoire⁶⁸³. Le nouveau régime exista en parallèle des recours développés en *common law* et en *equity*⁶⁸⁴. Il s'agissait surtout de répondre à une demande des investisseurs qui s'estimaient moins protégés par la *common law* que dans les autres juridictions⁶⁸⁵. Le cadre fut amendé en 1883⁶⁸⁶ et 1888⁶⁸⁷ notamment à la faveur de la *Convention de Paris* en développant une

⁶⁷⁸ *Merchandise Marks Act* (1862), 25 & 26 Vict. c. 88 (UK).

⁶⁷⁹ *Ibid.*, art. 2 à 5.

⁶⁸⁰ *Ibid.*, art. 1.

⁶⁸¹ William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-07.

⁶⁸² *Trade Marks Registration Act* (1875), 38 & 39 Vict. c. 91 (UK).

⁶⁸³ Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3, p. 10 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 812.

⁶⁸⁴ William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-09 et 18-01.

⁶⁸⁵ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 811.

⁶⁸⁶ *Patents, Designs and Trade Marks Act* (1883), 46 & 47 Vict. c. 57 (UK).

⁶⁸⁷ *Patents, Designs and Trade Marks Act* (1888), 51 & 52 Vict. c. 50 (UK).

notion plus automne de la traditionnelle *common law*. Le *Trade Mark Acts* de 1905⁶⁸⁸ confirma qu'il existait alors deux régimes pour les marques : celles enregistrées, protégées par les recours statutaires, et les autres, protégées par le *passing off*. La réforme ouvrit la possibilité de faire supprimer du registre toute marque non utilisée depuis cinq ans⁶⁸⁹. Les droits découlant de marques enregistrées devinrent des biens détachables du fonds de commerce avec la réforme de 1938⁶⁹⁰. Les marques de services furent enfin considérées par le régime statutaire en 1984.

223 Le régime britannique fut finalement refondu par le *Trade Marks Act* de 1994⁶⁹¹ qui vint transposer la *Première directive* communautaire⁶⁹². Outre quelques amendements, notamment au grès des modifications du droit communautaire puis du droit de l'Union européenne, il s'agit du régime toujours en vigueur.

2.2.2. Construction de la protection de l'origine en droit civil postrévolutionnaire

224 À la différence de l'Angleterre, la France et la Belgique ne bénéficient pas d'une continuité de leurs droits de l'Ancien Régime. Sans pour autant recréer les privilèges et corporations d'antan, il apparaît néanmoins que le législateur français (a), puis le législateur belge (b), ont très rapidement mis en place une protection juridique des signes distinctifs. C'est sur la base des droits Benelux et français⁶⁹³ qu'en 1988 le législateur communautaire entamera le processus d'harmonisation du droit de marque dans les différents États membres (c).

⁶⁸⁸ *Trade Marks Act* (1905), 2 Edw.7 c. 15 (UK).

⁶⁸⁹ William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, p. 16-09.

⁶⁹⁰ *Trade Marks Act* (1938), 1 & 2 Geo.6 c. 22 (UK).

⁶⁹¹ *Trade Marks Act*, 1994, c. 26 (UK).

⁶⁹² *Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 21 décembre 1988, JOCE 11.02.1989, L 40/1. Voir nos développements, *infra*, sect. 2.2.2(c).

⁶⁹³ William R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 3^e éd., London UK, Sweet & Maxwell, 1996, par. 15-29 ; David Neuberger, *Trade Mark Dilution and Parody*, Toronton ON, 2015 Fox Intellectual Property Lecture, 20 févr. 2015, par. 12, <<http://www.supremecourt.uk/docs/speech-150220.pdf>>.

(a) Droit français

- 225 Avec la Révolution française, l'Ancien droit fut aboli. L'abolition des corporations par le *Décret d'Allarde*⁶⁹⁴ et la *Loi Le Chapelier*⁶⁹⁵ entraînera la disparition de leurs régimes de marques collectives à la faveur des marques personnelles⁶⁹⁶. Cette abolition entraîna néanmoins avec elle la suppression de toute protection des marques au profit d'une liberté absolue du commerce ayant pour effet néfaste à la faveur des comportements déloyaux⁶⁹⁷. Néanmoins, à l'image des principes reconnus par les tribunaux d'Ancien régime⁶⁹⁸, les tribunaux révolutionnaires développèrent rapidement, sur le fondement de la responsabilité civile, une protection contre la concurrence déloyale et notamment une protection des marques personnelles contre les pratiques créant de la confusion⁶⁹⁹.
- 226 Le 25 germinal an XI, le législateur vint imposer certaines bornes à la concurrence et instaurer un régime uniforme de protection des marques pour toutes les industries⁷⁰⁰. La loi révolutionnaire est venue punir la contrefaçon de dommages-intérêts et la soumettre au régime du faux en écriture privée, c'est-à-dire un crime passible des galères⁷⁰¹. Il fallait néanmoins que la marque fût déposée près le greffe du tribunal de commerce du lieu de la fabrique⁷⁰². La loi du 28 juillet 1824

⁶⁹⁴ *Décret (dit « d'Allarde ») portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente*, 2 mars 1791, Recueil Duvergier, p. 281-285 (France).

⁶⁹⁵ *Décret (dit « Loi Le Chapelier ») relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession*, 14 juin 1791, Recueil Duvergier, p. 25-26 (France).

⁶⁹⁶ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 53.

⁶⁹⁷ Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 9-10.

⁶⁹⁸ Jérôme Passa souligne que sous l'Ancien régime français également, on peut retrouver certaines décisions de justice protégeant des marques, voir : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 53.

⁶⁹⁹ Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 11-12.

⁷⁰⁰ *Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers*, 22 germinal an XI, 13 avril 1803, Rec. adm. notaires, t. 9, p. 544 (France).

⁷⁰¹ Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 10 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1312.

⁷⁰² Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1312.

vint décriminaliser le régime en faisant de la contrefaçon un délit⁷⁰³. Il ne s'agissait cependant pas d'une protection des marques de fabrique en tant que telles, mais d'une protection accordée aux noms commerciaux apposés sur les produits⁷⁰⁴. Néanmoins, les marques d'alors étant souvent également le nom commercial, elles étaient indirectement protégées par cette législation⁷⁰⁵.

227 L'édifice du droit français moderne des marques fut parachevé par la loi du 23 juin 1857⁷⁰⁶. Le droit de marque naissait du premier usage et protégeait la marque contre toute usurpation par un recours en responsabilité civile. Un dépôt de la marque était possible, mais n'était que déclaratif. S'il ne pouvait l'emporter sur une marque d'usage, il permettait néanmoins d'agir au pénal et de conserver le droit de marque indépendamment d'un usage effectif de la marque⁷⁰⁷. Le régime perdura pendant plus d'un siècle jusqu'à ce qu'il fût réformé par la loi du 31 décembre 1964⁷⁰⁸. La loi procède à un profond remaniement qui marquera durablement la logique civiliste du droit des marques en subordonnant l'acquisition du droit de marque à un enregistrement⁷⁰⁹. Néanmoins, déjà, l'enregistrement est soumis à une déchéance pour non-usage après 5 ans⁷¹⁰. En plus des

⁷⁰³ *Loi relative aux altérations et suppositions de noms sur les produits fabriqués*, 28 juillet 1824, Bulletin Lois 7° S., B. 685, n° 17433 (France).

⁷⁰⁴ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1312 ; Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 11.

⁷⁰⁵ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 54.

⁷⁰⁶ *Loi sur les marques de fabrique et de commerce*, 23 juin 1857, JORF 20.08.1944, p. 185. Les auteurs s'accordent pour qualifier cette loi de base du droit moderne, voir : Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Litec (LexisNexis), 2007, par. 462 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1313 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 54.

⁷⁰⁷ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1313 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 54.

⁷⁰⁸ *Loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de service*, n°64-1360, 31 décembre 1964, JORF 01.01.1965, p. 3.

⁷⁰⁹ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 55 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1314.

⁷¹⁰ Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Litec (LexisNexis), 2007, par. 462 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 1314.

marques de fabrique, la loi vint par ailleurs instituer une protection des marques collectives et des marques de service.

(b) Droit belge

- 228 Le droit belge fit également table rase de l’Ancien Régime à la suite des révolutions liégeoises et bruxelloises de 1789, suivies du rattachement des territoires belges à la France révolutionnaire. Malgré sa séparation de la France en 1814, le droit belge va rester influencé par la loi du 22 germinal an XI⁷¹¹ jusqu’en 1879. La Cour de cassation belge rendra ainsi en 1842 une décision selon laquelle l’esprit de la loi de 1803 et les principes généraux de la responsabilité civile commandent l’ouverture d’une action en responsabilité à raison de l’imitation d’une marque de fabrique dont il résulte un préjudice⁷¹².
- 229 La Belgique bénéficiera de sa première législation générale sur les marques le 1^{er} avril 1879⁷¹³. Le droit s’acquiert alors par l’usage du signe et l’enregistrement n’a qu’un effet déclaratif qui néanmoins permet l’exercice du droit⁷¹⁴. En dehors d’ajustements apportés en 1935⁷¹⁵, le régime belge restera identique jusqu’à l’uniformisation pour le territoire du Benelux. La *Convention*⁷¹⁶ et la *loi uniforme Benelux sur les marques* du 19 mars 1962⁷¹⁷, entrée en vigueur respectivement le 1^{er} juillet 1969 et le 1^{er} janvier 1971, sont venues unifier les régimes, mais en s’attachant uniquement aux marques de fabrique et de commerce. Il faudra attendre le protocole modificatif du 10 novembre 1983, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1987, pour intégrer dans le droit Benelux les

⁷¹¹ *Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers*, 22 germinal an XI, 13 avril 1803, Rec. adm. notaires, t. 9, p. 544 (France).

⁷¹² Cass. Be., 13 janv. 1842, *Pas.* 47, citée dans : Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l’action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 50.

⁷¹³ *Loi concernant les marques de fabrique et de commerce*, 1^{er} avril 1879, Mon. belge 03.04.1879, p. 1089.

⁷¹⁴ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 25 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l’action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 50.

⁷¹⁵ *Arrêté royal n°90 organisant la protection des marques collectives et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1898 relative aux unions professionnelles*, 29 janvier 1935, Mon. belge 08.02.1935, p. 715.

⁷¹⁶ *Convention Benelux en matière de marques de produits*, 19 avril 1962, Mon. belge 14.10.1969.

⁷¹⁷ *Loi uniforme Benelux sur les marques*, 19 avril 1969, Mon. belge 14.10.1969.

marques de service⁷¹⁸. Outre la nouvelle étendue du territoire, le droit Benelux opère un changement de paradigme important par rapport au droit belge antérieur en soumettant l'acquisition du droit à l'enregistrement. Il se dit que la solution aurait été adoptée par des gouvernements pour des raisons de sécurité juridique⁷¹⁹.

(c) Harmonisation communautaire

- 230 Le 21 décembre 1988, le droit communautaire bénéficia de sa première directive visant à l'harmonisation du droit des marques des États membres⁷²⁰. Si on considère que le cadre communautaire a été conçu sur la base des droits benelux et français⁷²¹, il nous semble néanmoins que la construction du droit de marque par la Cour de justice et le législateur supranational s'inscrivent dans la rationalité du droit de marque dégagé par les cours de *common law*⁷²². Certes, si la directive reconnaissait l'existence de droit de marque acquis par l'usage, elle n'entendait alors harmoniser que les régimes applicables aux droits de marque bénéficiant d'un enregistrement⁷²³.
- 231 La directive fut transposée en droit français par la loi du 4 janvier 1991⁷²⁴ qui en profita pour opérer d'autres correctifs visant à résoudre quelques problèmes rencontrés dans la pratique⁷²⁵. Elle fut intégrée par le droit Benelux par la signature du protocole du 2 décembre 1992⁷²⁶ et en

⁷¹⁸ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 28-29 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 51-52.

⁷¹⁹ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 237.

⁷²⁰ Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques, 21 décembre 1988, JOCE 11.02.1989, L 40/1.

⁷²¹ William R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 3^e éd., London UK, Sweet & Maxwell, 1996, par. 15-29 ; David Neuberger, *Trade Mark Dilution and Parody*, Toronton ON, 2015 Fox Intellectual Property Lecture, 20 févr. 2015, par. 12, <<http://www.supremecourt.uk/docs/speech-150220.pdf>>.

⁷²² Voir, dans le même sens, *R. v. Johnstone*, [2003] UKHL 28, par. 16 (Lord Nicholls), 1 WLR 1736.

⁷²³ Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques, 21 décembre 1988, JOCE 11.02.1989, L 40/1, considérant n°4.

⁷²⁴ Loi relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, n°91-7, 4 janvier 1991, JORF 06.01.1991, p. 316.

⁷²⁵ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1315 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 57.

⁷²⁶ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 30 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 53.

droit britannique par le *Trade Marks Act* de 1994⁷²⁷. Refondu en 2008⁷²⁸, puis dernièrement en 2015⁷²⁹, le droit statutaire de l'Union européenne ne considère toujours que le droit né d'un enregistrement. Outre cette harmonisation des droits nationaux ou du droit Benelux, les Communautés ont également instauré un régime régional avec la *Règlement (CE) n°40/94*⁷³⁰. La nouvelle « marque communautaire » naît alors de l'enregistrement⁷³¹. Le cadre sera revu en 2009⁷³² et refondu en 2015 pour instituer la « marque de l'Union européenne »⁷³³.

232 Avant même l'exercice d'harmonisation législative, la Cour de justice des Communautés européennes avait développé une jurisprudence constructive tendant à encadrer l'exercice des droits de marque sur le marché commun depuis le milieu des années 1970⁷³⁴. Ce mouvement sera amplifié à la suite de l'harmonisation des droits nationaux et la mise en place de la marque communautaire, devenue marque de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'ensemble de la matière doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui ne laisse qu'un pouvoir résiduel, notamment sur le plan formel, aux juridictions nationales⁷³⁵.

⁷²⁷ *Trade Marks Act*, 1994, c. 26 (UK).

⁷²⁸ *Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 22 octobre 2008, JOUE 8.11.2008, L 299/25 (version codifiée).

⁷²⁹ *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1.

⁷³⁰ *Règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire*, 20 décembre 1993, JOUE 14.01.1994, L11/1, p. 94.

⁷³¹ *Règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire*, 20 décembre 1993, JOUE 14.01.1994, L11/1, considérant n°6 et art. 6.

⁷³² *Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire*, 26 février 2009, JOUE 24.3.2009, L78/1 (version codifiée).

⁷³³ *Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, 16 décembre 2015, JOUE 24.12.2015, L 341/21.

⁷³⁴ Voir, notamment, CJCE, 3 juill. 1974, aff. C-192/73, *Van Zuylen c. Hag (Hag I)*, Rec. 1974, 731 ; CJCE, 31 oct. 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm c. Winthrop*, Rec. 1974, 1183 ; CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin c. Terranova*, Rec. 1976, 1039 ; CJCE, 31 mai 1978, aff. C-102/77, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, Rec. 1978, 1139.

⁷³⁵ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 60.

2.2.3. Construction de la protection de l'origine en droit canadien

233 Le droit canadien⁷³⁶ des marques s'est développé dans le prolongement du droit britannique⁷³⁷. Ainsi, les cours canadiennes, tant en *common law* (a) qu'en droit civil (b), ont rapidement ouvert un recours en responsabilité pour protéger les commerçants des fausses représentations. De la même manière, le législateur est venu très tôt encadrer ces pratiques (c).

(a) Recours en *passing off* en *common law* canadienne

234 **Protection avant la Confédération.** Il apparaît que la toute première décision⁷³⁸ rendue au Canada en matière de marque le fut en 1856 de la *Court of Chancery of Upper Canada* dans l'affaire *Whitney v. Hickling*⁷³⁹. Reprenant la position des cours anglaises, et notamment de *Spottiswoode v. Clarke*⁷⁴⁰, le Vice-Chancellor Spragge estime que

*If the defendant's preparation is really a different thing from that the secret of which he sold to the plaintiffs, there is nothing to prevent his preparing and selling it; but then he must not represent it to be the same, either by language or by hand bills, or by using such labels or other marks as to lead purchasers to believe so. I think he has offended in all these points, and ought to be restrained.*⁷⁴¹

⁷³⁶ Les présents développements regardent la *common law* et le droit fédéral canadien. Le droit québécois n'a semble-t-il jamais développé de régime propre de protection des marques. Il faut dire qu'à l'époque du *Traité de Paris* de 1793, le droit français est encore celui de l'Ancien Régime et sera remplacé par les privilèges royaux spécifiques aux colonies britanniques. Du reste, depuis 1867, les marques de commerce sont une compétence fédérale de par l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict c. 3 (UK) ; voir aussi sur le partage des compétences en matière de droit de marque : *MacDonald et al. c. Vapor Canada* (1976), [1977] 2 RCS 134. Si depuis les cours québécois ont pu développé un régime de protection en droit civil dans le cadre des actions en responsabilité civile, elles suivent néanmoins le cadre développé par la jurisprudence de *common law*, voir : *Sport Maska c. Canstar Sports Group* (1994), 57 CPR (3d) 323 (QCCS) ; *Kisber c. Ray Kisber* (1998), 82 CPR (3d) 318 (QCCA), [1998] RJQ 1342 ; Florian Martin-Bariteau, « Concurrence déloyale et droits intellectuels. Point de vue canadien », dans Jacques de Werra, Ysolde Gendreau et Andrée Puttemans (dir.), *Propriété intellectuelle et concurrence déloyale : Les liaisons dangereuses*, coll. Unité de droit économique de l'ULB, Bruxelles, Bruylant, 2016.

⁷³⁷ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.4 ; A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 1.1.

⁷³⁸ Cette conclusion est le résultat de nos recherches dans les bases de données de Westlaw Canada et LexisNexis QuickLaw. Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 11, note 12.

⁷³⁹ *Whitney v. Hickling* (1856), 5 Gr. 605 (Up. Can. Ch.), 1856 CarswellOnt 33, [1856] OJ No 341.

⁷⁴⁰ *Andrew Spottiswoode v. William Mark Clarke* (1846), 2 Ph. 154 (Ch.), 2 ER 900.

⁷⁴¹ *Whitney v. Hickling* (1856), 5 Gr. 605, p. 608-609 (Spragge, VC) (Up. Can. Ch.), 1856 CarswellOnt 33, [1856] OJ No 341.

- 235 En 1867, dans la décision *Davis v. Kennedy*⁷⁴², le Vice-Chancellor Spragge accorda également une injonction à un commerçant sur la base des précédents anglais. En effet, la demande d'injonction en *equity* se basait sur la protection offerte par les cours anglaises dans les décisions *Sykes v. Sykes*⁷⁴³ et *Millington v. Fox*⁷⁴⁴.
- 236 **Protection par la Cour suprême du Canada.** La protection des marques par la *common law* canadienne selon la doctrine britannique fut confirmée par la jeune Cour suprême du Canada dès sa première décision en matière de marques en 1882. Dans l'affaire *Barsalou v. Darling*⁷⁴⁵, les motifs du juge Taschereau modelèrent la protection sur la base des décisions britanniques⁷⁴⁶, notamment de *Blofeld v. Payne*⁷⁴⁷ et *Hall v. Barrows*⁷⁴⁸. Par la suite, dans la décision *Boston Rubber Shoe v. Boston Rubber Co. of Montreal*⁷⁴⁹ en 1902, le juge Davies⁷⁵⁰ intégra pour une Cour unanime la définition de l'action unique en *passing off* proposée par Lord Herschell dans *Reddaway v. Banham*⁷⁵¹. En 1919, la jurisprudence de la Cour continuera d'intégrer encore les développements britanniques dans la décision *United States Playing Card v. Hurst*⁷⁵². Les motifs majoritaires du juge Anglin⁷⁵³ feront alors leurs propos développés par Lord Parker dans la décision *Spalding v. Gamage*⁷⁵⁴.

⁷⁴² *Davis v. Kennedy* (1867), 3 Gr. 523 (Up. Can. Ch.), 1867 CarswellOnt 101.

⁷⁴³ *Sykes v. Sykes* (1824), 3 B. & C. 541 (KB), 10 ER 834.

⁷⁴⁴ *Millington v. Fox* (1838), 3 My. & Cr. 338 (Ch.), 40 ER 956.

⁷⁴⁵ *Barsalou v. Darling* (1882), 9 SCR 677.

⁷⁴⁶ Voir notamment : *Ibid.*, p. 710-711. On notera que le juge Henry, en dissidence, prend également appui sur la doctrine britannique du *passing off* pour la rédaction de ses motifs, voir notamment, *Ibid.*, p. 690 et suiv. Il cite notamment *Wotherspoon v. Currie* (1872), 5 LR HL 508 (HL).

⁷⁴⁷ *Blofeld v. Payne* (1833), 4 B. & Ad. 410 (KB), 110 ER 509.

⁷⁴⁸ *Hall v. Barrows* (1863), 4 De G. J. & S. 150 (Ch.), 46 ER 873.

⁷⁴⁹ *Boston Rubber Shoe v. Boston Rubber Co. of Montreal* (1902), 32 SCR 315.

⁷⁵⁰ Voir notamment les motifs du juge Davies, *Ibid.*, p. 320 et 332-333.

⁷⁵¹ *Frank Reddaway v. George Banham*, [1896] AC 199 (HL), 13 RPC 218.

⁷⁵² *United States Playing Card v. Hurst* (1919), 58 SCR 603, 1919.

⁷⁵³ Voir, notamment, *Ibid.*, p. 613-614.

⁷⁵⁴ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

- 237 Dans la décision *Consumer Distributing c. Seiko*⁷⁵⁵ en 1984, le juge Estey poursuivra la construction canadienne de l'action en *passing off* sur le modèle britannique. Pour une cour unanime, les motifs du juge Estey⁷⁵⁶ positionneront la logique de la protection offerte aux marques en droit canadien dans les décisions *Millington v. Fox*⁷⁵⁷ et *Perry v. Truffit*⁷⁵⁸. Aussi, le juge Estey estime⁷⁵⁹ que éléments devant être réunis pour ouvrir une action en *passing off* sont ceux du test en cinq étapes développé par Lord Diplock dans *Warnink v. Townend*⁷⁶⁰.
- 238 La Cour suprême du Canada a par la suite adopté le test en trois éléments élaboré par Lord Oliver dans la décision *Reckitt & Colman v. Borden*⁷⁶¹. En 1992, dans la décision *Ciba-Geigy*⁷⁶², le juge Gonthier proposa d'intégrer cette modernisation de l'action en *passing off* et, sur la base du test tripartite britannique, expliqua que « [l]es trois éléments nécessaires à une action en *passing-off* sont donc : l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur. »⁷⁶³. L'application de ce test à l'action en *passing off* canadienne fut à nouveau confirmée par le juge Lebel dans la décision *Kirkbi*⁷⁶⁴.

(b) Recours en commercialisation trompeuse en droit civil québécois

- 239 Les cours québécoises ont développé un équivalent fonctionnel⁷⁶⁵ de l'action en *passing off* en droit civil. Comme l'a souligné le juge Gonthier dans l'affaire *Ciba-Geigy*, le droit québécois s'est construit sur l'action de *common law* en l'inscrivant dans les principes de droit civil⁷⁶⁶. En 1920, la

⁷⁵⁵ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

⁷⁵⁶ *Ibid.*, p. 601.

⁷⁵⁷ *Millington v. Fox* (1838), 3 My. & Cr. 338 (Ch.), 40 ER 956.

⁷⁵⁸ *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66 (Ch.), 49 ER 749.

⁷⁵⁹ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583, p. 608 et 612.

⁷⁶⁰ *Erven Warnink v. J. Townend & Sons* (1979), 97 (1980) RPC 31 (HL), [1979] AC 731, [1979] FSR 371 (*Advocaat*).

⁷⁶¹ *Reckitt & Colman v. Borden (No 3)* (1990), 107 RPC 341 (HL), 1 All. ER 873.

⁷⁶² *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120.

⁷⁶³ *Ibid.*, par. 33.

⁷⁶⁴ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 66, [2005] 3 RCS 302. Le juge Lebel cite par ailleurs, au par. 65, la décision *Erven Warnink v. J. Townend & Sons* (1979), 97 (1980) RPC 31 (HL), [1979] AC 731, [1979] FSR 371 (*Advocaat*), ainsi que la décision *Reckitt & Colman v. Borden (No 3)* (1990), 107 RPC 341 (HL), 1 All. ER 873.

⁷⁶⁵ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 7.13. Pour l'auteur, « *the civil law of Quebec does provide for a functionally equivalent recourse.* ».

⁷⁶⁶ *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120, par. 37.

Cour du Banc du Roi du Québec dans la décision *République française c. S. Hyman*⁷⁶⁷ estimera que faire passer pour ses produits pour ceux d'un autre ou d'une autre origine était un acte de concurrence déloyale sanctionné selon les principes généraux du droit civil. L'ensemble des juges compare cet acte au *passing off* de la *common law*. La décision *Spalding v. Gamage*⁷⁶⁸ est d'ailleurs cité par le juge Martin pour appuyer son propos⁷⁶⁹.

240 En 1994, dans la décision *Sport Maska*⁷⁷⁰, la Cour supérieure du Québec a confirmé que les actes de confusion, sanctionnés par l'action en *passing off* en *common law*, entraient dans le cadre des actes engageant la responsabilité civile de leur auteur. Après avoir cité les grandes décisions britanniques ayant construit l'action en *passing off*, ainsi que les décisions *Seiko*⁷⁷¹ et *Ciba-Geigy*⁷⁷² de la Cour Suprême du Canada, le juge Lemieux construit une action en « commercialisation trompeuse » en reprenant le test en trois étapes demandant « a) l'existence d'un achalandage ; b) la déception du public due à la représentation trompeuse ; c) des dommages actuels ou possibles »⁷⁷³. Cette protection par le droit civil fut confirmée en 1998 par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire *Kisber*⁷⁷⁴. La juge Rousseau-Houle confirma que l'action en *passing off* était reconnue par le droit québécois et qu'à la réunion des trois éléments déterminés par la Cour suprême dans l'affaire *Ciba-Geigy*, un juge québécois pouvait émettre une injonction de protection d'une marque⁷⁷⁵.

241 En 2008, dans la décision *Demco c. Foyer Raymond*⁷⁷⁶, les juges Morissette, Dufresne et Trudel sont venus confirmer que le droit commun québécois protégeait les commerçants du délit de substitution ou de commercialisation trompeuse⁷⁷⁷. Prenant appui sur les propos de la juge

⁷⁶⁷ *Republique Francaise c. S. Hyman* (1920), 31 BR 22.

⁷⁶⁸ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

⁷⁶⁹ *Republique Francaise c. S. Hyman* (1920), 31 BR 22, par. 9.

⁷⁷⁰ *Sport Maska c. Canstar Sports Group* (1994), 57 CPR (3d) 323 (QCCS).

⁷⁷¹ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

⁷⁷² *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120.

⁷⁷³ *Sport Maska c. Canstar Sports Group* (1994), 57 CPR (3d) 323, par. 56 (QCCS).

⁷⁷⁴ *Kisber c. Ray Kisber* (1998), 82 CPR (3d) 318 (QCCA), [1998] RJQ 1342.

⁷⁷⁵ *Ibid.*, par. 71-73.

⁷⁷⁶ *Demco Manufacturing c. Foyer d'artisanat Raymond*, 2006 QCCA 52.

⁷⁷⁷ *Ibid.*, par. 8.

Rousseau-Houle, la Cour confirma que l'article 1457 du *Code civil du Québec* permettait de répondre aux actes que la *common law* vient sanctionner par l'action en *passing off*⁷⁷⁸. Quelques mois plus tard, la Cour réitérera sa position dans la décision *T-Rex*⁷⁷⁹.

(c) Protections par le droit statutaire

- 242 La Province du Canada se dota relativement tôt de dispositions statutaires protégeant les marques dès 1860 avec *An Act respecting Trade Marks*⁷⁸⁰. Comme ce fut le cas dans les autres juridictions⁷⁸¹, l'objet fut de criminaliser le fait d'utiliser la marque reconnue d'un tiers dans l'intention de tromper le public sur l'origine des produits, outre un recours statutaire pour des dommages civils⁷⁸². Le régime fut très vite abrogé et remplacé par une loi de 1861⁷⁸³ commune aux marques et aux dessins industriels. Cette dernière instaurait notamment un régime d'enregistrement des marques octroyant un droit d'utilisation exclusif sur le territoire canadien⁷⁸⁴. Les infractions criminelles furent conservées, mais limitées aux seules marques enregistrées⁷⁸⁵.
- 243 Si la *Loi constitutionnelle de 1867*⁷⁸⁶ ne distribuait pas les marques dans ses articles 91 et 92, il fut admis que la protection des marques entrerait dans le champ général du commerce interprovincial⁷⁸⁷. Dès 1868, le Dominion se dota de l'*Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique*⁷⁸⁸. Le nouveau régime prévoyait un registre des marques de commerce et une série de

⁷⁷⁸ *Ibid.*, par. 11-12.

⁷⁷⁹ *T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada*, 2008 QCCA 947. Voir notamment les propos de la juge Thibault, par. 75.

⁷⁸⁰ *An Act respecting Trade-Marks* (1860), S. Prov. C. 1860 (23 Vict.) c. 27.

⁷⁸¹ Voir *supra* sect. 2.2.1 pour le droit britannique, et *supra* sect. 2.2.2 pour le droit civil post-révolutionnaire.

⁷⁸² A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 1.3(a) ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.6.

⁷⁸³ *An Act to amend the Act respecting Trade Marks and to provide for Registration of Designs* (1861), S. Prov. C. 1861 (24 Vict.) c. 21.

⁷⁸⁴ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 1.3(a) ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.6.

⁷⁸⁵ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 16.1(b).

⁷⁸⁶ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict c. 3 (UK).

⁷⁸⁷ Voir : *Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada*, [1937] AC 405 (C. privé) ; *MacDonald et al. c. Vapor Canada* (1976), [1977] 2 RCS 134.

⁷⁸⁸ *Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique*, SC 1868 (31 Vict.), c. 55.

sanctions pour l'emploi de la marque d'un tiers ouvrant des actions civiles⁷⁸⁹. La loi de 1868 maintenait une infraction criminelle pour les cas de reproduction de la marque avec intention de tromper le public⁷⁹⁰. La loi subit par la suite un certain nombre de modifications mineures tant pour répondre à de nouveaux besoins que pour intégrer certaines conventions internationales⁷⁹¹. En 1932, la *Loi sur la concurrence déloyale*⁷⁹² vint abroger l'ancien régime et prévoir une protection générale de la concurrence déloyale et des marques de commerce au Canada. Si le régime d'enregistrement et de protection restait sensiblement le même, la réforme de 1932 ne reprit pas les dispositions criminelles contenues dans les lois précédentes. De plus, le législateur codifia à l'article 11 un certain nombre de cas d'atteinte pour les marques non enregistrées semblables à l'action en *passing off*. La rédaction ambiguë de la loi de 1932 et sa contestation judiciaire amena le gouvernement canadien à réformer une nouvelle fois le régime⁷⁹³.

244 Il convient néanmoins de souligner que d'autres lois prévoyaient des infractions criminelles en rapport avec les indications trompeuses sur les produits. En particulier, le *Merchandise Marks Offences Act*⁷⁹⁴ de 1888 prévoyait un régime similaire au *Merchandise Marks Act*⁷⁹⁵ anglais de 1862. Le régime fut transféré dans le *Code criminel* à la suite de la codification de 1892 et fut conservé depuis lors⁷⁹⁶. Les dispositions se retrouvent aujourd'hui aux articles 406 à 414 du *Code criminel*⁷⁹⁷ dans une mouture sensiblement identique à celle de 1888⁷⁹⁸. Fidèle à la logique historique du régime de protection, le *Code criminel* définit un *mens rea* particulier pour ces

⁷⁸⁹ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 1.3(b)(i).

⁷⁹⁰ *Ibid.*, p. 16.1(c).

⁷⁹¹ *Ibid.*, par. 1.3(b)(i) ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.7.

⁷⁹² *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, SC 1932, c. 38.

⁷⁹³ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.11 et 1.12 ; A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 1.3(b)(ii) et 1.3(b)(iii).

⁷⁹⁴ *Merchandise Marks Offences Act* (1888), 51 Vict. c. 41.

⁷⁹⁵ *Merchandise Marks Act* (1862), 25 & 26 Vict. c. 88 (UK).

⁷⁹⁶ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 16.1(c).

⁷⁹⁷ *Code criminel*, LRC 1985, c. C-46.

⁷⁹⁸ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 16.1(c).

infractions. Il ne faut pas simplement démontrer le caractère intentionnel de la contrefaçon, mais l'intention de tromper ou frauder le public⁷⁹⁹.

245 **Réforme de 1957.** Sur la base des recommandations formulées par un comité d'expert présidé par Harold G. Fox⁸⁰⁰, le droit canadien des marques fut profondément transformé en 1953 avec la nouvelle *Loi sur les marques de commerce*⁸⁰¹. Outre le système d'enregistrement, le nouveau cadre conserve le principe selon lequel le droit s'acquiert par l'usage et vient réaffirmer que la protection contre la confusion est la pierre angulaire du régime⁸⁰². Pour la première fois, le régime des marques enregistrées reconnaissait les marques de service. Si la loi concerne principalement la question des marques enregistrées, le législateur y codifia, sur le modèle de l'article 11 de la loi de 1932, une protection des marques non enregistrées selon les principes reconnus en *common law* à l'article 7⁸⁰³. Dans une perspective très protectionniste des commerçants, la proposition de la Commission de révision sur un article 22 ayant pour finalité de protéger la dépréciation de la marque fut également retenue⁸⁰⁴.

246 En dehors de quelques modifications, et outre la codification de 1985⁸⁰⁵, le régime canadien des marques ne connut plus de profonde réforme jusqu'en 2014. Sous l'influence de ses partenaires économiques, le gouvernement du Canada a dernièrement entrepris d'importantes modifications à la *Loi sur les marques de commerce* avec la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*⁸⁰⁶ de 2014 puis l'omnibus *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*⁸⁰⁷. Il s'agissait principalement d'intégrer dans le droit statutaire un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles, de mettre en place des protections douanières particulières pour lutter contre la contrefaçon ainsi qu'apporter

⁷⁹⁹ *C. crim.*, art. 407, 408 et 410.

⁸⁰⁰ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953.

⁸⁰¹ *Loi sur les marques de commerce*, 1953, SRC 1952-53, c.49.

⁸⁰² Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 22 et 36-38.

⁸⁰³ *Loi sur les marques de commerce*, 1953, SRC 1952-53, c.49, art. 7.

⁸⁰⁴ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 26-27. Voir nos développements critiques, *infra*, sect. 4.2.2.4(d).

⁸⁰⁵ *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c. T-13.

⁸⁰⁶ *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c. 32.

⁸⁰⁷ *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20.

des changements formels aux règles d'enregistrement afin de permettre l'enregistrement international des marques selon le système de Madrid⁸⁰⁸. La réforme complexe n'est pas encore totalement en vigueur⁸⁰⁹.

- 247 Durant toutes ces années, le système des marques enregistrées a coexisté avec celui des marques non enregistrées, dites de droit commun. La codification statutaire des recours de *common law* à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* de 1953 n'y a rien changé⁸¹⁰. Le droit de marque naît d'ailleurs de l'usage⁸¹¹. L'enregistrement vient simplement renforcer la protection du titulaire du droit de marque acquis par usage⁸¹². Certes, la réforme de 2014 établit un changement de paradigme qui peut sembler important sur ce point en faisant naître le droit de marque enregistré de l'enregistrement et non de l'usage⁸¹³. Si cet amendement est regrettable, nous verrons qu'il ne change pas l'économie générale de la matière⁸¹⁴.

CONCLUSION DU CHAPITRE

- 248 **Rationalité atemporelle.** Il apparaît ainsi que depuis l'origine de l'humanité, les marques sont utilisées pour indiquer l'origine ou la paternité d'un produit ou d'un service⁸¹⁵. Les premières marques antiques ou médiévales étaient des monogrammes, qui étaient alors l'outil de signature le plus répandu⁸¹⁶. De même, l'origine de la signature des œuvres d'art trouve sa source dans l'indication d'origine apposée depuis les débuts de l'humanité sur les produits manufacturés⁸¹⁷. Ce

⁸⁰⁸ *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, 14 avril 1981 (révision du 28 septembre 1979) ; *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, 27 juin 1989 (révision du 12 novembre 2007).

⁸⁰⁹ Voir le tableau détaillé des changements disponible dans Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 697 et suiv.

⁸¹⁰ *Ibid.*, par. 1.17.

⁸¹¹ *LMC*, art. 2 (v^o « marque de commerce »), 13, 14, 16, 30.

⁸¹² Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.1.

⁸¹³ Voir, notamment, *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c. 32, art. 7, 16, 18 et 29.

⁸¹⁴ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.1(b).

⁸¹⁵ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 16 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.58, 7.9.

⁸¹⁶ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 24.

⁸¹⁷ Edward S. Rogers, « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29, p. 32.

rôle de la marque se retrouve partout dans l'histoire. Bien que le nouveau paradigme publicitaire ait vu naître le concept économique de *brand*, la marque — au sens juridique des éléments d'identifications — est restée fidèle à son rôle historique de renseigner sur une source.

249 De la même manière, la protection des signes d'identification semble s'être développée par étapes successives logiques, notamment depuis le XIV^e siècle, bien que certains formalismes aient pu voir le jour. Les principes fondamentaux de la protection des marques en *common law* n'ont pas été profondément modifiés que cela soit par la réforme de 1873 ou par le droit statutaire. Ainsi, la *House of Lords* a interprété le régime statutaire à la lumière de la tradition dégagée depuis plusieurs siècles et a dans le même temps raffiné les éléments de l'action en *passing off*.

250 Comme l'a souligné Benjamin Paster, il est intéressant de noter que

*[i]t is believed that no knowledge of [the] older statutory provisions [nor of medieval case law] was possessed by the legislators and judges who applied modern trademark law. This reappearance of such similar doctrine can only be accounted for on the theory that similar commercial conditions have necessitated similar measures of protection and required similar legal institutions.*⁸¹⁸

Le droit de marque semble ainsi s'être naturellement construit sur un principe de bonne conduite dans les affaires : un principe général selon lequel il ne faut pas se faire passer pour autrui ni ses produits ou services pour ceux d'un autre. C'est ce principe de « loyauté » qui doit irriguer à notre sens le droit des marques et qui doit commander la fonction du droit de marque⁸¹⁹. La logique n'apparaît pas ainsi être celle d'un droit de propriété du titulaire sur le signe.

⁸¹⁸ Benjamin G. Paster, « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551, p. 562.

⁸¹⁹ Voir, *infra*, sect. 5.2.

Chapitre 3.

Origines volées du droit de marque

INTRODUCTION

- 251 Tant en droit civil qu'en *common law*, le droit s'attache à qualifier et inscrire les droits dans des schémas juridiques connus. La construction d'un droit commande alors de s'intéresser à la question de sa nature et de son inscription dans les cadres juridiques connus, ou du moins de son positionnement au regard des classifications traditionnelles reconnues. La reconstruction du droit de marque articulée par une approche fonctionnelle ne peut y faire exception d'autant plus que la question de la qualification du droit de marque et des autres droits intellectuels est un débat constant – et tout sauf « une réalité immuable atemporelle »⁸²⁰. Nous avançons que l'approche propriétaire usuellement retenue en doctrine ne correspond pas à la réalité du droit de marque. Nous rejetons en effet la qualification en « droit de propriété » qui a les faveurs de la doctrine majoritaire en droit civil, en particulier auprès des auteurs français. Nous rejetons encore l'analogie aux *real properties* faite par encore de trop nombreux auteurs et magistrats en *common law*.
- 252 Bien que la présente étude porte sur une reconstruction du droit de marque, notre entreprise de requalification concernera l'ensemble des droits intellectuels. Il nous semble que l'unité des droits intellectuels commande une approche conceptuelle globale. Certes, les droits intellectuels présentent des particularités propres à chacun et ne partagent pas le même schéma fonctionnel, mais la cohérence du droit invite à retenir une même qualification pour tous les droits intégrant la nomenclature des droits intellectuels. Elle permettra également de confirmer, ou alors de remettre en question, l'unité de la matière.
- 253 **Enjeux de la nature du droit de marque.** Les implications juridiques du rattachement du droit de marque et des autres droits intellectuels au droit de propriété sont importantes, car à la nature

⁸²⁰ Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 2 (contestant cette vision). Sur ces débats, voir notamment les références aux notes 863 (en *common law*) et 1102 à 1108 (en droit civil) témoignant de l'actualité de ces questionnements.

d'un droit est attaché un régime juridique, ou tout au moins une rhétorique. La qualification erronée du droit de marque, comme pour les autres droits intellectuels, a pu avoir pour conséquence une mécompréhension et un dévoiement de la logique et du régime de ces droits.

- 254 En effet, la question de la nature des droits intellectuels, et de leur rattachement au « droit de propriété » civiliste ou aux *properties* traditionnelles de la *common law*, influence la marge d'interprétation des juges pour la protection de ces droits. La doctrine, le législateur ou la jurisprudence ont d'ailleurs pu être influencés par un lobbyisme des plus considérables dans ce domaine⁸²¹. Les titulaires de droit ont en effet employé avec succès la métaphore propriétaire comme un moyen rhétorique et idéologique pour obtenir une extension de leurs droits, tant sur le plan des pouvoirs que de la durée⁸²². En matière de droit de marque, la découverte d'une multitude de « nouvelles » fonctions par la Cour de justice de l'Union européenne n'est du reste pas étrangère au phénomène⁸²³.
- 255 Notre critique s'inscrit dans le courant du *réalisme* qui a déjà pu relever l'importance rhétorique et le pouvoir du choix des mots⁸²⁴. Le rattachement sémantique, conceptuel et philosophique à la propriété traditionnelle indique une image erronée, pour ne pas dire fallacieuse, des droits

⁸²¹ Voir, notamment, *Ibid.*, p. 55 et suiv. La propriété intellectuelle a toujours été l'objet de fortes pressions ; dès la création des droits intellectuels, et tout particulièrement lors de l'édition des lois révolutionnaires (*Ibid.*, p. 19-21).

⁸²² Thomas Dreier, « How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116, p. 132 ; Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 214 ; Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1033 ; Michael A. Carrier, « Limiting copyright through property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 185, p. 204. Voir, généralement en matière de droit de marque, Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687.

⁸²³ Voir, en ce sens, Dev S. Gangjee, « Property in brands », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 29, p. 29. Sur ces « nouvelles fonctions », voir, également, nos développements, *infra*, ch. 4.

⁸²⁴ William W. III Fisher, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), p. 22, <<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>>.

intellectuels⁸²⁵. Cette fonction rhétorique du langage articulant les droits intellectuels avec la *property* traditionnelle a d'ailleurs été relevée par certains tribunaux, dont la *Hight Court of Australia* dans l'affaire *Network Ten v. TCN Channel Nine*⁸²⁶. La « réalité vivante »⁸²⁷ des droits intellectuels s'est alors éloignée de l'esprit et de la logique qui a commandé leur création, illustrant l'opposition entre le droit tel qu'il est écrit (*law in books*) et le droit tel qu'il est vécu (*law in action*).

256 Aussi, outre les considérations juridiques, la qualification des droits intellectuels revêt un intérêt sociétal. La vision de la « propriété » intellectuelle dans la société est symptomatique de l'importance de la philosophie attachée à un droit. Comme James Grimmelmann a pu le relever, la vision éthique (« *ethical vision* ») des droits intellectuels est de la plus grande importance,⁸²⁸ car, pour les droits « balances d'intérêts » comme les droits intellectuels, la vision qu'ont les citoyens de leurs droits et interdits est essentielle⁸²⁹. Ces droits sont le « reflet de l'imaginaire social »⁸³⁰. Or, le langage propriétaire « *affect the persuasiveness of our policy arguments in the public arena, and because they make provocative claims about what intellectual property law ought to look like.* »⁸³¹. Si les titulaires ont pu se convaincre de ces droits⁸³², la promotion de la philosophie propriétaire sur la force des droits intellectuels a également conduit le public à être trompé sur la réalité de ces

⁸²⁵ Voir, dans le même sens, Martin P.J. Kratz, *Canada's Intellectual Property Law in a Nutshell*, 2^e éd., Toronto ON, Carswell, p. 3-4, 7.

⁸²⁶ *Network Ten v. TCN Channel Nine*, 2004 HCA 14, par. 15. Voir, sur ce point, Patricia Loughlan, « "You wouldn't steal a car..." : Intellectual Property and the Language of Theft », (2007) 29-10 *EIPR* 401, p. 401.

⁸²⁷ Nous empruntons l'expression à Jacques Ghestin, « L'utile et le juste dans les contrats », *Archives de philosophie du droit* 1981, t. 26, 35, p. 57.

⁸²⁸ James Grimmelmann, « The Ethical Visions of Copyrith Law », (2006) 77 *Fordham Law Review* 2005, p. 2006.

⁸²⁹ Voir, notamment, les commentaires de Teresa Scassa au sujet de la vision « propriétaire » des droits intellectuels face aux enjeux de la liberté d'expression dans : Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877.

⁸³⁰ Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 2. Voir, dans le même sens, James Grimmelmann, « The Ethical Visions of Copyrith Law », (2006) 77 *Fordham Law Review* 2005, p. 2005.

⁸³¹ James Grimmelmann, « The Ethical Visions of Copyrith Law », (2006) 77 *Fordham Law Review* 2005, p. 2006. Voir, dans le même sens, Alexandra George, *Constructing Intellectual Property*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012, p. 36.

⁸³² Au sujet du droit de marque, il a pu être dit que « la conception classique du *droit absolu du propriétaire d'une marque* [...] a pu générer un certains malentendus sur l'étendue des droits conférés au titulaire d'une marque enregistrée » (Emmanuel Baud, « Contentieux du droit des marques : la liberté d'expression menace-t-elle le monopole du titulaire de marque ? », dans Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ, 2005, 405, p. 407).

droits et de leurs droits⁸³³. Dans une société où, du fait de la lourdeur et du coût des procédures, la menace d'un procès peut faire cesser un agissement, il réside un risque véritable d'atteinte aux libertés fondamentales. Il s'agit certes d'une question d'information des citoyens et du consommateur, mais cette éducation ne peut se faire sans mettre un point d'arrêt aux velléités absolutistes des droits intellectuels, ou du moins de leurs titulaires.

257 **Analyse critique non abolitionniste.** Ces velléités propriétairetes et absolutistes ont pu provoquer un mouvement de rejet de justification ou du fonctionnement des droits intellectuels⁸³⁴. Notre entreprise n'a néanmoins pas pour visée de remettre en cause les droits intellectuels ou de clamer que « [l]a propriété, c'est le vol! »⁸³⁵, mais souhaite tout de même soumettre la qualification de ces droits à une analyse critique⁸³⁶. Pour certains auteurs, l'« enjeu est celui du droit de propriété appliqué à l'économie du savoir, comme la propriété corporelle fut l'enjeu des luttes politiques et sociales des deux siècles précédents à propos de la maîtrise de l'outil de production »⁸³⁷. Nous soumettons néanmoins que rejeter la qualification de droit de propriété pour les droits intellectuels n'est pas pour autant renier l'institution juridique, ni du droit de propriété et des *properties*, ni d'une exclusivité sur les créations, et s'offrir ainsi à l'échec des « philosophies » communistes⁸³⁸. Il ne saurait être reproché une telle pensée à des auteurs tels

⁸³³ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 787.

⁸³⁴ Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 334 ; Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 333 ; Christophe Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, 3^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2013, p. 36-38 ; Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 3 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 3^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2009, p. 3.

⁸³⁵ Pierre-Joseph Proudhon, *Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement*, Premier mémoire, Paris, Librairie de Prévot, 1841, p. 3 (italiques originales).

⁸³⁶ Dans le même sens que Lawrence Lessig expliquait que « [c]opyright law regulates culture in America. Copyright law must be changed. Changed, not abolished. I reject the calls of many (of my friends) to effectively end copyright. Neither RW nor RO culture can truly flourish without copyright. But the form and reach of copyright law today are radically out of date. It is time Congress launched a serious investigation into how this massive, and massively inefficient, system of regulation might be brought into the twenty-first century. », dans : Lawrence Lessig, *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, New York NY, Penguin Press, 2008, p. 253.

⁸³⁷ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 21.

⁸³⁸ *Ibid.* Nicolas Binctin défend le modèle de la propriété pour la « propriété intellectuelle » au motif que les autres modèles sociaux ont été un échec.

Léon Julliot de la Morandière qui estimait déjà que la qualification des droits intellectuels en droit de propriété était « juridiquement inexacte »⁸³⁹.

- 258 Outre la question de la reconnaissance d'un droit exclusif, l'enjeu est surtout celui de la patrimonialisation et de la cessibilité des droits intellectuels. Nous verrons qu'en *common law* la problématique est une affaire de nuances du fait de la polyvalence du concept de *property*. En la matière, rejeter l'analogie des droits intellectuels aux *properties* traditionnelles, issues des choses tangibles, n'est pas pour autant exclure les droits intellectuels de la catégorie des droits pouvant faire l'objet d'un transfert. De même, en droit civil, il convient de rappeler que le droit de propriété n'est pas l'unique mode de réservation⁸⁴⁰. Plus encore, on soulignera que ce n'est pas la qualification en droit de propriété qui permettra aux droits intellectuels de faire l'objet d'un commerce, mais celle de *bien*.
- 259 Les auteurs en analyse économique du droit soulignent l'importance de cette réservation et d'une exclusivité des créations et inventions permettant un effet incitatif par le retour sur investissement⁸⁴¹. L'analyse en droit civil ne semble d'ailleurs peu s'émouvoir de l'absence de filiation juridique avec le « droit de propriété » du moment que les droits mis en place remplissent cette fonction de récompense⁸⁴². Certains inventeurs ou créateurs peuvent certes vouloir « offrir » le fruit de leur travail à la société ; les droits intellectuels ne les en empêchent pas. Néanmoins, la majorité va souhaiter pouvoir bénéficier des retombées de son travail⁸⁴³.

⁸³⁹ Léon Julliot de la Morandière, *Traité de droit civil d'Ambroise Colin et Henri Capitant*, Éd. refondue, t. II « Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux », Paris, Dalloz, 1959, p. 30.

⁸⁴⁰ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 173.

⁸⁴¹ Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 4 ; Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, *Analyse économique du droit*, 2^e éd., Paris / Montréal QC, Dalloz / Thémis, 2008, p. 272 ; John F. Duffy, *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004, p. 35, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/duffy_intellectual_property_natural_monopoly.pdf>.

⁸⁴² Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, *Analyse économique du droit*, 2^e éd., Paris / Montréal QC, Dalloz / Thémis, 2008, p. 264-265.

⁸⁴³ Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 4-5. Les auteurs prennent pour exemple l'industrie pharmaceutique souvent décriée en matière de droits intellectuels : certains inventeurs peuvent ne pas être stimulés par l'appart du gain... mais sans le retour sur investissement permis par les droits intellectuels, les organismes publics et les compagnies pharmaceutiques ne pourraient financer leurs infrastructures et les salaires de ces inventeurs.

260 Les économistes du droit relèvent encore que les droits intellectuels bénéficient d'une structure économique différente du droit de propriété et des *properties* traditionnelles⁸⁴⁴. Les seconds répondent à un besoin de réguler la rareté alors que les premiers créent celle-ci⁸⁴⁵. De même, le droit de propriété et les *properties* traditionnelles cherchent à internaliser les externalités négatives et ne font que peu de cas des externalités positives⁸⁴⁶. À l'inverse, les droits intellectuels, pour lesquels toutes les externalités sont positives, ont pour but d'en internaliser un certain nombre au bénéfice du titulaire⁸⁴⁷ en cherchant à assurer une balance d'intérêts entre, d'une part, l'exclusivité et le retour sur « investissement » et, d'autre part, l'intérêt du public⁸⁴⁸. Néanmoins, les discours propriétairentaristes ont conduit à un glissement amenant les tribunaux à internaliser l'intégralité des externalités positives⁸⁴⁹, notamment par la théorie du *free riding*.

261 **Étude distincte en *common law* et en droit civil.** Si nous soumettons que les régimes de droit de marque de droit civil et de *common law* peuvent être rapprochés par une approche fonctionnelle, nous nous proposons néanmoins d'étudier la nature des droits intellectuels de manière indépendante pour chacun des deux systèmes juridiques. Certes, la démarche peut surprendre au regard de l'approche comparatiste globale que nous avons présentée pour notre étude. Les notions juridiques et les dichotomies en droit civil et *common law* des biens ne se recoupant que très rarement, les deux systèmes connaissent des classifications relativement différentes quant à la nature des droits subjectifs et l'organisation des biens.

262 Le découpage se justifie d'autant plus que, trop souvent, la traduction hâtive de « *intellectual property* » en « propriété intellectuelle »⁸⁵⁰, et de *property* en « droit de propriété » au sens du droit

⁸⁴⁴ Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, *Analyse économique du droit*, 2^e éd., Paris / Montréal QC, Dalloz / Thémis, 2008, p. 322.

⁸⁴⁵ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1055.

⁸⁴⁶ *Ibid.*, p. 1048-1049.

⁸⁴⁷ *Ibid.*, p. 1052-1053.

⁸⁴⁸ Ejan Mackaay et Stéphane Rousseau, *Analyse économique du droit*, 2^e éd., Paris / Montréal QC, Dalloz / Thémis, 2008, p. 322.

⁸⁴⁹ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1032-1033, 1052-1055.

⁸⁵⁰ Thomas Dreier, « How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116, p. 116.

civil, a pu ajouter à la confusion du discours et être utilisée, à tort, pour justifier la qualification civiliste⁸⁵¹. Il convient encore de souligner que le concept de *property* ne recoupe pas celui de « droit de propriété » en droit civil,⁸⁵² et doit davantage se comprendre dans le sens civiliste de « bien »⁸⁵³. Les biens ne sont néanmoins pas le parfait décalque des *propriétés* en droit civil⁸⁵⁴. Aussi, en plus d'analyser distinctement les droits intellectuels au regard de la théorie des biens et des *propriétés*, les termes juridiques propres aux concepts de *common law*, et tout particulièrement le terme « *property* », ne seront pas traduits en langue française afin de ne pas mélanger le lecteur. Dans le même sens, lors de l'étude en *common law*, la version anglaise des textes de loi et des décisions de justice sera privilégiée pour ne pas perdre le sens exact des termes employés dans la traduction⁸⁵⁵.

263 Le fait d'accorder des développements substantiels à la question de la qualification des droits en *common law* pourra également surprendre. Cette question peut apparaître comme une problématique propre au juriste civiliste. Il est vrai qu'elle n'a pas réellement embrasé la doctrine de *common law* qui est peu prolixe sur la nature de ces droits en *common law*, à l'exception de quelques échanges au XIX^e siècle⁸⁵⁶. Comme il a pu être écrit, « son pragmatisme l'aura, peut-être,

⁸⁵¹ Voir, par exemple, Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 3. Pour une critique, voir : Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 17.

⁸⁵² Thomas Dreier, « How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116, p. 116.

⁸⁵³ En ce sens, le *Code civil du Québec* traduit sa partie sur les « Biens » par « *Property* ». De même, la Cour suprême du Canada préfère traduire « *property* » par « bien » (*R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963, par. 40 ; *R. c. Stewart*, [1988] 1 RCS 963, par. 42). Dans le même sens, la traduction américaine des ouvrages de droit civil emploient le vocable « *property* » pour traduire la notion de « bien », et celui de « *ownership* » pour traduire la notion de propriété civiliste (voir, par exemple : Paul Esmein, *Aubry & Rau: Cours de droit civil français. Vol. II - Property (Things, Possessory Actions, Ownership). 7th ed. (1961)*, traduit par Jaro Mayda et Louisiana State Law Institute, coll. Civil Law Translations, n°2, St Paul MN, West, 1966]. Voir, également, Yaëll Emerich, « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law : pour une conception transsystemique de la propriété », (2008) 38-2 *RGD* 339, p. 341.

⁸⁵⁴ Voir, dans le même sens, Pascal Kamina, « Author's Right as Property: Old and New Theories », (2000) 48 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 383, p. 385.

⁸⁵⁵ Au surplus, nous soulignerons que la Cour suprême du Canada ne présente pas le raisonnement de la même manière dans la version française de ces décisions portant sur des points de théorie en *common law*. Voir, par exemple, *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963 (version originale en anglais) ; *R. c. Stewart*, [1988] 1 RCS 963 (version officielle en français).

⁸⁵⁶ Voir le débat entre 1893 et 1895 dans les pages de la *Law Quarterly Review* : Howard W. Elphinstone, « What is a Chose in Action? », (1893) 9 *LQR* 311 ; Charles Sweet, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303 ; Spencer

amené plus rapidement vers des considérations moins théoriques »⁸⁵⁷. Néanmoins, plus que d'y voir l'avantage du « pragmatisme » de la *common law* qui ne s'encombre pas de débats théoriques pour se concentrer sur l'effectivité, on pourra y voir un défaut ayant amené à l'analogie rapide entre les droits intellectuels et les *properties* traditionnelles.

264 Si le juriste civiliste a pris l'habitude des classifications, c'est qu'elles lui permettent d'inscrire les droits dans un régime particulier⁸⁵⁸, mais également dans une logique particulière. Si les classifications n'ont peut-être pas l'importance qu'on leur accorde en droit civil, elles ne sont cependant pas étrangères à la *common law*. Cette dernière s'est construite sur l'histoire et la tradition déterminant des actions et choses pour leur appliquer des régimes particuliers créant certes un paysage très disparate. Même très disparate, ce découpage des régimes juridiques existe et a ses conséquences dans un système juridique en constante évolution par analogies et distinctions. Le rattachement des droits intellectuels à un objet juridique identifié « *can provide insights, analogies and history that help us to understand more thoroughly [...] intellectual property* »⁸⁵⁹. Il permet encore de rattacher les droits à une histoire et une logique fonctionnelle⁸⁶⁰. Aussi, il convient d'inscrire les droits intellectuels dans le paysage juridique de la *common law*.

*

265 Dans un premier temps, nous étudierons l'agencement particulier des droits intellectuels avec le concept de *property* en *common law* [SECTION 3.1]. Notre recherche prendra un appui particulier sur la *common law* canadienne, et donc nécessairement la *common law* britannique dont elle découle. L'étude sera néanmoins éclairée par les solutions apportées par l'ensemble des

Brodhurst, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64 ; T. Cyprian Williams, « Property, Things in Action and Copyright », (1895) 11-3 *LQR* 223 ; Charles Sweet, « Choses in Action [Response to S. Brodhurst] », (1895) 11-3 *LQR* 238. Nous noterons néanmoins que le débat portait plus sur la question de savoir ce qu'étaient les *choses in action* et si les droits intellectuels répondaient à la définition ou s'ils étaient des *choses in possession*.

⁸⁵⁷ Pierre-Emmanuel Moyses, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 86.

⁸⁵⁸ Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 345.

⁸⁵⁹ John F. Duffy, *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004, p. 3, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/duffy_intellectual_property_natural_monopoly.pdf>.

⁸⁶⁰ *Ibid.*, p. 4.

juridictions de *common law* partageant la même théorie des *properties*, notamment le droit américain et le droit australien.

266 Dans un second temps, nous analyserons la nature des droits intellectuels au regard des classifications civilistes, notamment des biens et du droit de propriété [SECTION 3.2]. L'étude civiliste se concentrera principalement sur l'analyse du droit français et du droit québécois. En effet, il n'est pas possible de réaliser une approche globale aux différents droits civils, notamment du fait des spécificités de la notion de bien et de droit de propriété en droit allemand⁸⁶¹. Elle sera néanmoins éclairée par le droit de l'Union européenne et le droit européen⁸⁶².

3.1. Qualification en *common law*

267 Depuis leur création, la nature des droits intellectuels est discutée tant en doctrine que devant les tribunaux, le plus souvent au regard de la notion de *property* et du régime qui lui est traditionnellement associé⁸⁶³. Un certain nombre de propositions ont ainsi été faites en doctrine, de l'analogie aux *properties* traditionnelles à la qualification en simples *torts*. Dans un premier temps, nous nous proposons de les analyser afin d'en présenter les inadéquations ou limites [SECTION 3.1.1].

268 Cependant, ce n'est pas tant le rattachement aux *properties* que nous rejetons que le rattachement à la logique de l'archétype des *properties* : la *real property* et aux droits de maîtrise complète sur

⁸⁶¹ Thomas Dreier, « How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116, p. 116-118.

⁸⁶² Au sens du droit de la Cour européenne des droits de l'homme et de la *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, 4 juin 1950 (telle qu'amendée par les protocoles n°11 et 14, complétée par le protocole additionnel du 20 mars 1952, les protocoles n°4 du 16 septembre 1963, n°6 du 28 avril 1983, n°7 du 22 octobre 1984, n°12 du 4 octobre 2000 et n°13 du 3 mai 2002).

⁸⁶³ Voir, récemment, Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013 ; Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013 ; voir, pour une reprise du débat, Lionel Bently, « From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as property », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 3 ; Martin P.J. Kratz, *Canada's Intellectual Property Law in a Nutshell*, 2^e éd., Toronto ON, Carswell, p. 3. Voir, également, *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273, p. 284-285 (Lord Parker) (HL).

une chose mobilière ou immobilière, tangible ou intangible⁸⁶⁴. Il nous apparaît en effet que le droit de marque, et les autres droits intellectuels, sont bien des *properties*, mais de la classe mixte des *choses in action* leur offrant la rationalité d'un *tort* avec la cessibilité d'une *property* [SECTION 3.1.2].

3.1.1. Qualification malmenée

- 269 Le langage des *properties* a été utilisé aux fins d'expansion de ces droits notamment par une rhétorique tournée vers la *real property* et le vol des biens pour rapprocher ces droits de l'archétype des droits absolus définis par William Blackstone⁸⁶⁵. Nous soumettons qu'une telle assimilation, en plus d'être erronée, ne sert point l'argument d'une reconnaissance des droits intellectuels comme des *property* et laisse transparaître un certain aveuglement quant à la diversité des *properties* ainsi qu'une mécompréhension de la notion. Elle revendique par ailleurs aux droits intellectuels des caractères et des pouvoirs qui leur sont étrangers.
- 270 Cette rhétorique présente ainsi un certain nombre de limites qui nous amène à la rejeter. Ce n'est pas tant le fait que les droits intellectuels soient qualifiés de *properties* qui est problématique, mais ce que l'on a voulu faire dire à cette classification en *property* [SECTION 3.1.1.1].
- 271 Une partie de la doctrine a préféré voir en ces droits, construits à l'origine comme des droits assurant un juste équilibre entre les créateurs et le public⁸⁶⁶ dans la suite des privilèges, des droits de monopole ou de « simples » *torts*. Il est certain que le droit des actions en dommage présente un très grand intérêt pour expliquer la rationalité des droits intellectuels. La proposition présente néanmoins un certain nombre de limites. En particulier, le caractère non cessible de tels droits empêche, à notre sens, que de telles qualifications soient retenues [SECTION 3.1.1.2].

⁸⁶⁴ Nous faisons référence au modèle de le plus complet de *property right* qui s'apparente à l'équivalent fonctionnel du droit de propriété civiliste.

⁸⁶⁵ William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, 3^e édition révisée (comprenant une analyse de Thomas M. Cooley), Vol. 1 (Livres I et II), Chicago IL, Callaghan, 1884, p. 321.

⁸⁶⁶ Voir par exemple, pour le droit américain, les propos de Thomas Jefferson sur l'approche ayant conduit à la clause prévoyant une protection des œuvres et inventions dans la Constitution américaine : Thomas Jefferson, *Letter to Isaac McPherson*, Polygraph copy of the Library of Congress, 13 août 1813, <<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322>>.

3.1.1.1. Critique du rattachement aux *properties* traditionnelles

272 Nous verrons que la relation entre les droits intellectuels et le concept de *property* est bien plus complexe du fait de la richesse de cette notion en *common law*, mais avec l'utilisation de la référence à la *property* s'est ouvert le recours à la rhétorique des puissants droits de *property* sur les tangibles [SECTION 3.1.1.1.1]. Cette analogie ne résiste néanmoins pas à l'analyse juridique [SECTION 3.1.1.1.2].

3.1.1.1.1. CRITIQUE DU DÉVOIEMENT TERMINOLOGIQUE

273 S'il y a pu y avoir certains débats à l'occasion de la reconnaissance de ces droits au XVII^e siècle, le recours au vocabulaire de la *property* et du vol est de facture relativement récente⁸⁶⁷. En effet, ce n'est qu'au cours du XX^e siècle que la matière des droits intellectuels a véritablement connu un virage terminologique⁸⁶⁸ en faveur du vocable *intellectual property*⁸⁶⁹ pour désigner un ensemble de droits hétérogène et donner un nom à la matière et la pratique dans ce domaine⁸⁷⁰. En effet, l'analyse de la littérature en langue anglaise permet de noter une quasi-absence de l'utilisation du terme avant les années 1950⁸⁷¹, suivi d'un développement fulgurant après l'installation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (*World Intellectual Property Organization*)

⁸⁶⁷ Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), « Introduction », dans *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 1, p. 1.

⁸⁶⁸ Voir, en ce sens, William W. III Fisher, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), p. 20, <<http://cyber.law.harvard.edu/people/ffisher/iphistory.pdf>>.

⁸⁶⁹ Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 814 ; Michael A. Carrier, « Limiting copyright through property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 185, p. 185 ; William W. III Fisher, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), p. 20, <<http://cyber.law.harvard.edu/people/ffisher/iphistory.pdf>> ; A. Samuel Oddi, « Product Simulation: From Tort to Intellectual Property », (1998) 88 *Trademark Rep.* 101, p. 101.

⁸⁷⁰ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1034.

⁸⁷¹ L'une des seules exceptions étant l'utilisation de la nomenclature « *intellectual property* » dans la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, WIPO Lex, TRT/PARIS/001 (telle que modifiée le 28 septembre 1979). Il s'agit cependant plus d'une traduction de l'expression française de « propriété intellectuelle » qui ne faut pas prendre au « pied de la lettre » comme l'on expliquerons, *infra*, par. 355.

en 1960⁸⁷². Une étude a également mis en évidence que ce n'est réellement que depuis la fin des années 1980, et surtout les années 1990, que les cours ont utilisé le terme de « *intellectual property* » dans leurs décisions⁸⁷³.

- 274 Plus que d'unifier la matière, la référence à la *property* offrait un rapprochement évident de ces droits avec le *property law* en asseyant ainsi les droits intellectuels dans une branche « respectable » et bien établie de la *common law*. La référence venait légitimer la matière et lui offrait, enfin, ses lettres de noblesse⁸⁷⁴. Mais si la terminologie gagna du terrain jusqu'à ce que le « *property discourse took precedence.* »⁸⁷⁵, ce n'est pas tant pour des questions d'égos doctrinaux qu'en raison de la rhétorique que les titulaires de droit ont tenté, avec un succès malheureux, d'insuffler dans ces droits (b). En effet, le recours au terme « *property* » à amener certains auteurs et juges à appliquer aux droits intellectuels la logique du propriétaire sur sa chose⁸⁷⁶ (a).

(a) De la sémantique à l'analogie absolutiste

- 275 **Rhétorique du *trespass*.** L'intégration de référence à la *property* dans le langage des droits intellectuels avait notamment pour visée d'augmenter les droits des titulaires. Avec cette transition terminologique, les auteurs ont voulu inscrire ces droits dans la logique des droits portant sur les choses tangibles et tout particulièrement de la *real property*, archétype de la puissance portant sur une chose. Ainsi, le juge Easterbrook a pu écrire que

[p]atents give a right to exclude, just as the law of trespass does with real property. Intellectual property is intangible, but the right to exclude is no different in principle from General Motors' right to exclude Ford from using its assembly line [...]. Old rhetoric about intellectual property equating to monopoly seemed to

⁸⁷² Recherche statistique dans la base « Littérature en langue anglaise », pour les années 1900 à 2008, de *Google Livres*, voir : <https://books.google.com/ngrams/graph?content=intellectual+property&year_start=1900&year_end=2008&corpus=15>.

⁸⁷³ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1034. Cette étude concernait les décisions rendues par les cours fédérales aux États-Unis de 1944 à 2004.

⁸⁷⁴ Voir, en ce sens, *Ibid.* ; Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), « Introduction », dans *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 1, p. 2.

⁸⁷⁵ William W. III Fisher, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), p. 21, <<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>>.

⁸⁷⁶ Voir, dans le même sens, Martin P.J. Kratz, *Canada's Intellectual Property Law in a Nutshell*, 2^e éd., Toronto ON, Carswell, p. 3.

*have vanished [at the Supreme Court], replaced by a recognition that a right to exclude in intellectual property is no different in principle from the right to exclude in physical property. [...] Except in the rarest case, we should treat intellectual and physical property identically in the law – which is where the broader currents are taking us.*⁸⁷⁷

Au Canada, le juge Teitelbaum a illustré cette dérive terminologique dans l'affaire *Michelin v. CAW*⁸⁷⁸. L'affaire concernait l'utilisation et le détournement par un syndicat de travailleurs du manufacturier des éléments d'identification de leur employeur afin de critiquer celui-ci. Au lieu d'inscrire son raisonnement dans les seuls textes propres aux droits intellectuels, le juge a opéré une analyse de la jurisprudence mettant en balance l'atteinte à des *real properties*, tant publiques que privées, pour des manifestations ou prises d'opinion face à la liberté d'expression. Le droit d'auteur étant un *property right*, il doit, pour le juge Teitelbaum, bénéficier de la même protection que les autres *properties*, y compris face à la liberté d'expression :

*Copyright is an intangible property right. The owner therefore has a more challenging task in asserting his or her control over the use of the property. Launching an action for infringement under the aegis of the Copyright Act is the owner's prime tool for asserting his or her rights. But just because the right is intangible, it should not be any less worthy of protection as a full property right [...]. It may be easier to focus on the nature of the Plaintiff's property right in the copyright if we imagine the case of an infringer dealing with a painting, a piece of tangible private property that like the copyright is already imbued with meaning. No infringer could credibly allege that freedom of expression gives him or her the right to subvert the content or message of the painting by physically drawing a moustache on the painting. However, what if the infringer asserted the right to copy or substantially reproduce the painting with a moustache? Our instincts might not be so certain about the scope of the infringer's freedom of expression because our perceptions are coloured by the intangible nature of the copyholder's right. We should guard against our instincts in this instance since they might lead us to undervalue the nature of the Plaintiff's copyright and overestimate the breadth of the Defendants' freedom of expression. [...] Rights also bring with them duties. The Defendants cannot logically assert a right to use the Plaintiff's private property within the scope of their freedom of expression, because then the Plaintiff would have a reciprocal duty to give the Defendants' access to this property.*⁸⁷⁹

⁸⁷⁷ Frank H. Easterbrook, « Intellectual Property is Still Property », (1990) 13 *Harv. J. L. & Pub. Pol'y* 108, p. 109, 112 et 118 (nos soulignements).

⁸⁷⁸ *Compagnie générale des établissements Michelin (Michelin & Cie) v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW Canada)*, [1997] 2 FC 306 (CFPI).

⁸⁷⁹ *Ibid.*, sect. III, A, c (j. Teitelbaum).

Estimant que le défendeur « *deprived the Plaintiff of its property* »⁸⁸⁰, la décision compare l'utilisation non autorisée d'une œuvre à une personne qui pénètre sans autorisation sur une terre et commet ainsi un *trespass*⁸⁸¹.

276 **Rhétorique du vol.** L'analogie a ouvert la voie à la mise en place d'une rhétorique du « vol » pour qualifier dans l'imaginaire collectif les actes portant atteinte à des droits intellectuels. L'emploi des mots « *piracy* », « *robbery* » et « *theft* », ont permis de stigmatiser la conduite de certaines pratiques portant atteinte aux droits intellectuels⁸⁸². Pour le grand public, l'analogie est surtout connue de la campagne « *Piracy: It's a crime* » de la *Motion Picture Association of America* contre le « piratage » des films. Dans un vidéogramme diffusé à l'ouverture de tous les DVD distribués par ses membres, les consommateurs étaient avertis : « *You wouldn't steal a car. You wouldn't steal a handbag. You wouldn't steal a television. You wouldn't steal a DVD. Downloading pirated films is stealing. Stealing is against the law.* »⁸⁸³. En jurisprudence, on ne manquera pas de relever les mots du juge Duffy dans l'affaire *Grand Upright Music v. Warner Bros. Records* introduisant sa décision par le Septième Commandement :

“Thou shalt not steal.” *Has been an admonition followed since the dawn of civilization. Unfortunately, in the modern world of business this admonition is not always followed. Indeed, the defendants in this action for copyright infringement would have this court believe that stealing is rampant in the music business and, for that reason, their conduct here should be excused. The conduct of the defendants herein, however, violates not only the Seventh Commandment, but also the copyright laws of this country.*⁸⁸⁴

277 Outre les fausses déductions juridiques, ces raccourcis rhétoriques sont problématiques⁸⁸⁵. Ils produisent une mauvaise image des droits intellectuels chez les utilisateurs et les titulaires⁸⁸⁶.

⁸⁸⁰ *Ibid.*, par. III, A, iii, *in fine* (j. Teitelbaum).

⁸⁸¹ *Ibid.*, par. III, A, iii, *in limine* (j. Teitelbaum).

⁸⁸² Stephen Waddams, *Dimensions of Private Law: Categories and Concepts in Anglo-American Legal Reasoning*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2004, p. 174.

⁸⁸³ *Piracy: It's a crime*, Motion Picture Association of America, <<https://www.youtube.com/watch?v=HmZm8vNHBSU>>.

⁸⁸⁴ *Grand Upright Music v. Warner Bros. Records* (1991), 780 F. Supp. 182, p. 183 (j. Duffy, nos soulignements) (SDNY).

⁸⁸⁵ Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), « Introduction », dans *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 1, p. 2.

⁸⁸⁶ Voir nos développements, *supra* par. 255 et 256.

Toutes les analogies n'ont certes pas la même valeur. Ainsi, la référence au « piratage » est, selon nous, moins conflictuelle. La référence apparaît comme clairement métaphorique⁸⁸⁷ et l'imaginaire collectif du « pirate » va permettre de faire la part des choses. On comprend sans difficulté que le terme ne doit pas être pris à la lettre, mais plus comme un indicateur du caractère malhonnête de la pratique et comme la mise en évidence d'une atteinte portée aux intérêts d'un tiers. À l'inverse, la rhétorique du « vol » est plus négative et va créer une référence littérale à l'acte criminel et au jugement social concernant cette pratique.

(b) Critique du dévoiement terminologique

278 Loin de prendre en compte la richesse du concept de *property*, ce dévoiement terminologique traduit une volonté certaine de renforcer et augmenter les droits des titulaires⁸⁸⁸, d'influencer la lecture de la matière⁸⁸⁹ et d'aggraver les sanctions. Le rattachement vise à intégrer la force des droits attachés aux *real properties*. La volonté est celle d'obtenir un droit de « veto » similaire à celui du propriétaire d'une terre ou d'une voiture. La doctrine et les magistrats y ayant recours cherchent à inscrire les droits intellectuels dans la logique de la *real property* décrite par William Blackstone : « *that sole and despotic dominion [conferring] total exclusion of the right of any other individual in the universe* »⁸⁹⁰. Certes, il s'agit d'une caricature ; il est vrai que la matière connaît un certain nombre de limites qui *de facto* s'appliqueraient aux droits intellectuels⁸⁹¹. Néanmoins, la rhétorique a pour but d'importer la philosophie de William Blackstone dans la logique des droits intellectuels. En effet,

⁸⁸⁷ Voir, dans le même sens, Patricia Loughlan, « “You wouldn't steal a car...” : Intellectual Property and the Language of Theft », (2007) 29-10 *EIPR* 401, p. 402.

⁸⁸⁸ Adrian Johns, *The Nature of Intellectual Property in the Mid-twentieth Century*, Conference Paper, University of Chicago, Cultural Policy Center, Cultural Policy Workshop Series on Intellectual Property, 5 mai 2004, p. 1, <<https://culturalpolicy.uchicago.edu/nature-intellectual-property-mid-twentieth-century>>.

⁸⁸⁹ Wendy J. Gordon, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149, p. 165 ; Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1037.

⁸⁹⁰ William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, 3^e édition révisée (comprenant une analyse de Thomas M. Cooley), Vol. 1 (Livres I et II), Chicago IL, Callaghan, 1884, p. 321.

⁸⁹¹ Michael A. Carrier, « Limiting copyright through property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 185, p. 204 ; Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1069.

[i]t has even been suggested that property ownership is hard-wired into our brains. Ask a layperson, or even many lawyers or judges, what it means that something is my property, and the general answer is along the lines of “you own it, so you and only you can use it.”⁸⁹²

Au fur et à mesure, cette rhétorique a rapproché les droits intellectuels de la logique des *real properties*⁸⁹³, en vue de la création de puissants droits d'exclusion pour virtuellement interdire tout usage par un tiers de ce qui est protégé par un droit intellectuel. Une nouvelle fois, de la référence, on est passé à la catachrèse⁸⁹⁴.

279 La rhétorique a conduit à mettre en place un régime de droits similaires « *in which courts seek out and punish virtually any use of an intellectual property right by another.* »⁸⁹⁵. Les droits et pouvoirs des titulaires ont substantiellement augmenté⁸⁹⁶, allant jusqu'à presque interdire et condamner tout usage, au détriment du respect de la balance d'intérêts et de la logique des droits intellectuels⁸⁹⁷, telle que décrite par Thomas Jefferson :

*Society may give an exclusive right to the profits arising from them as an encouragement to men to pursue ideas which may produce utility. But this may, or may not be done, according to the will and convenience of the society, without claim or complaint from any body.*⁸⁹⁸

Certains auteurs auront relevé que « *in many of the recent cases, the courts' myopic focus on the plaintiff's presumed rights has obscured the need to safeguard this dimension of social interest.* »⁸⁹⁹.

⁸⁹² Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1037.

⁸⁹³ William W. III Fisher, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), p. 20, <<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>>.

⁸⁹⁴ Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 148.

⁸⁹⁵ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1032.

⁸⁹⁶ Michael A. Carrier, « Limiting copyright through property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 185, p. 185.

⁸⁹⁷ Wendy J. Gordon, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149, p. 158-165.

⁸⁹⁸ Thomas Jefferson, *Letter to Isaac McPherson*, Polygraph copy of the Library of Congress, 13 août 1813, <<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322>>.

⁸⁹⁹ Wendy J. Gordon, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149, p. 162.

Le recours à la *property* n'aura pas contribué à équilibrer la balance d'intérêts⁹⁰⁰. Au contraire, dans certains cas, il aura autorisé la mise en place de restrictions qui autrement auraient été interdites au regard du droit de la concurrence⁹⁰¹ ou des libertés fondamentales.

3.1.1.1.2. REJET DE L'ANALOGIE AU POUVOIR DU PROPRIÉTAIRE SUR SA CHOSE

280 **Rejet de la rhétorique.** Bien qu'ancrée dans la doctrine et les décisions de premier niveau, la dérive terminologique et rhétorique n'a cependant pas été suivie par la plupart des hautes cours des juridictions de *common law*. Aux États-Unis, la *Supreme Court* a rejeté ce type de prétentions dans l'affaire *Dowling*⁹⁰². Il s'agissait alors de déterminer si une contrefaçon d'œuvre pouvait se comprendre comme un vol ou une conversion de *property*, crime prohibé par la section 2314 du titre 18 du *US Code*⁹⁰³. Refusant l'analogie, le juge Blackmun estime que « *the history of copyright infringement provisions affords additional reason to hesitate before extending §2314* »⁹⁰⁴ et qu'une position contraire

*would make theft, conversion, or fraud equivalent to wrongful appropriation of statutorily protected rights in copyright. The copyright owner, however, holds no ordinary chattel. A copyright, like other intellectual property, comprises a series of carefully defined and carefully delimited interests to which the law affords correspondingly exact protections.*⁹⁰⁵

Rappelant que le *Copyright Act* offre seulement un « *bundle of exclusive rights* »⁹⁰⁶ déterminés, et non « *complete control over all possible uses* »⁹⁰⁷ de l'œuvre, le juge Blackmun en conclut à très juste titre que

the property rights of a copyright holder have a character distinct from the possessory interest of the owner of "goods, wares, [or] merchandise," for the copyright holder's dominion is subjected to precisely defined limits. It follows that

⁹⁰⁰ Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 898-900 ; David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trademarks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 14.

⁹⁰¹ Voir, en ce sens, Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1043.

⁹⁰² *Dowlin v. United States* (1985), 473 US 207.

⁹⁰³ 18 US Code §2314.

⁹⁰⁴ *Dowlin v. United States* (1985), 473 US 207, p. 221 (j. Blackmun).

⁹⁰⁵ *Ibid.*, p. 216 (j. Blackmun, nos soulignements).

⁹⁰⁶ *Ibid.*, p. 216 (j. Blackmun).

⁹⁰⁷ *Ibid.*, p. 217 (j. Blackmun).

interference with copyright does not easily equate with theft, conversion, or fraud. [...]

The infringer invades a statutorily defined province guaranteed to the copyright holder alone. But he does not assume physical control over the copyright; nor does he wholly deprive its owner of its use. While one may colloquially link infringement with some general notion of wrongful appropriation, infringement plainly implicates a more complex set of property interests than does run-of-the-mill theft, conversion, or fraud. As a result, it fits but awkwardly with the language Congress chose – “stolen, converted or taken by fraud” – to describe the sorts of goods whose interstate shipment § 2314 makes criminal.⁹⁰⁸

- 281 Une position identique a été rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire *R. v. Stewart*. Sous la plume du juge Lamer, la haute cour décida unanimement que

[c]opyright is defined as the exclusive right to produce or reproduce a work in its material form (s. 3). A mere copier of documents, be they confidential or not, does not acquire the copyright nor deprive its owner of any part thereof. No matter how many copies are made of a work, the copyright owner still possesses the sole right to reproduce or authorize the reproduction of his work. Such copying constitutes an infringement of the copyright under s. 17 of the Act, but it cannot in any way be theft under the criminal law. While one can, in certain circumstances, steal a chose in action, the rights provided in the Copyright Act cannot be taken or converted as their owner would never suffer deprivation. Therefore, whether or not copyright is property, it cannot, in my opinion, be the object of theft under s. 283(1) of the [Criminal Code].⁹⁰⁹

- 282 Ce fut encore la position de la *Hight Court of Australia* dans l'affaire *Network Ten v. TCN Channel Nine*⁹¹⁰. Après avoir souligné l'inadéquation et les conséquences néfastes de la rhétorique du vol sur la logique des droits intellectuels⁹¹¹, la plus haute cour fédérale australienne faisait sienne la décision rendue en Angleterre par le juge Laddie dans l'affaire *Autospin v. Beehive Spinning*⁹¹² critiquant cette dérive terminologique qui

has led courts, sometimes with almost evangelical fervour, to apply the commandment “thou shalt not steal”. If that has necessitated pushing the boundaries of copyright protection further out, then that has been done. This has resulted in a body of case law on copyright which, in some of its further reaches, would come as a surprise to the draughtsmen of the legislation to which it is supposed to give effect.⁹¹³

⁹⁰⁸ *Ibid.*, p. 217-218 (j. Blackmun).

⁹⁰⁹ *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963, par. 40 (j. Lamer, nos soulignements).

⁹¹⁰ *Network Ten v. TCN Channel Nine*, 2004 HCA 14.

⁹¹¹ *Ibid.*, par. 15 (j.c. McHugh, Gummow et Hayne).

⁹¹² *Autospin (Oil Seals) v. Beehive Spinning* (1995), 112 RPC 683 (EWHC Ch.).

⁹¹³ *Ibid.*, p. 700 (j. Laddie).

283 Cette position jurisprudentielle a pu être critiquée par certains auteurs estimant que « *such decisions can be treated as pettifoggery* »⁹¹⁴. Néanmoins, le droit est une manière technique et, juridiquement, la violation d'un droit intellectuel ne peut être assimilée à un vol. Le contrefacteur ne dépossédant pas le titulaire, l'acte ne peut être qualifié de vol⁹¹⁵. Il ne s'agit évidemment pas de refuser la possibilité d'un vol d'intangibles non-possédés en *common law*. En effet, comme l'a rappelé le juge Lamer dans l'affaire *R. v. Stewart*⁹¹⁶, la notion de « chose quelconque »⁹¹⁷ susceptible de vol, au sens du *Code criminel*,

is not restricted to tangibles, but includes intangibles. To be the subject of theft it must, however:

1. *be property of some sort;*

2. *be property capable of being*

(a) *taken - -therefore intangibles are excluded; or*

(b) *converted - -and may be an intangible;*

(c) *taken or converted in a way that deprives the owner of his proprietary interest in some way.*

*Confidential information should not be, for policy reasons, considered as property by the courts for the purposes of the law of theft. In any event, were it considered such, it is not capable of being taken as only tangibles can be taken. It cannot be converted, not because it is an intangible, but because, save very exceptional far-fetched circumstances, the owner would never be deprived of it.*⁹¹⁸

Le titulaire ne pouvant jamais être réellement privé de son œuvre⁹¹⁹ ou des informations confidentielles celles-ci ne peuvent intégrer la liste des choses, tangibles ou intangibles, pouvant faire l'objet d'un vol⁹²⁰.

⁹¹⁴ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord ON, Irwin Law, 1997, p. 4 (nos soulignements). L'auteur a néanmoins attribué ce jugement aux « *IP boosters* » dans la dernière édition de son ouvrage ; voir : David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 6.

⁹¹⁵ Pour le droit américain, voir l'analyse du juge Blackmun dans *Dowlin v. United States* (1985), 473 US 207, p. 2162-218. Pour le droit australien, voir l'analyse dans Patricia Loughlan, « "You wouldn't steal a car..." : Intellectual Property and the Language of Theft », (2007) 29-10 *EIPR* 401, p. 402.

⁹¹⁶ *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963.

⁹¹⁷ *C. crim.*, art. 322(1).

⁹¹⁸ *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963, par. 41 (j. Lamer).

⁹¹⁹ *Ibid.*, par. 40 (j. Lamer).

⁹²⁰ *Ibid.*, par. 42 (j. Lamer).

- 284 Le critère du vol apparaît être celui de la privation. La contrefaçon, ne privant jamais réellement le titulaire de son droit intellectuel, ne peut donc être qualifiée au titre du vol en *common law*⁹²¹. Comme l'a déjà remarqué Spencer Brodhurst au regard du droit anglais, « *copyright, like a share, cannot be the subject of larceny at common law; it cannot be taken in execution under a [fieri facias], nor, it seems, need a contract for its assignment be in writing.* »⁹²².
- 285 Aux fins de nos futurs développements, on notera que le juge Lamer n'a pas refusé au droit d'auteur et aux informations confidentielles la qualification de *property*, mais refuse de leur appliquer la rhétorique des *properties* classiques et du vol⁹²³. Il convient ainsi de souligner que toutes les *properties* ne peuvent pas nécessairement faire l'objet d'un vol. Notamment, les choses *in action*, type particulier de *properties*, ne peuvent faire l'objet d'un vol, sauf provision statutaire⁹²⁴. Il convient de préciser qu'il ne s'agit point de rejeter la possibilité du vol d'un *intangible*. On peut ainsi voler de l'argent déposé sur un compte en banque ou en *bitcoins* ; mais ces *properties* sont alors des *choses in possession* et non des *choses in action*⁹²⁵.
- 286 **Différence de rationalités.** Plus que la simple rhétorique du vol, c'est tout le discours de rattachement aux *properties* traditionnelles qui nous apparaît comme un échec. Il est vrai que les droits intellectuels ressemblent pour beaucoup aux autres *property rights*. Mais, comme a pu le souligner David Vaver, « *[c]onceptualising IP as "property" can be a stretch.* »⁹²⁶ ou du moins comme une *property* traditionnelle. Outre le caractère limité du droit, qui du reste n'est pas inconnu d'autres *properties*, certains auteurs ont pu relever que les droits intellectuels avaient cette particularité d'être des *biens non-rivaux*⁹²⁷, dont la consommation ou l'utilisation par une

⁹²¹ Patricia Loughlan arrive à la même conclusion dans son analyse de la *common law* australienne : Patricia Loughlan, « "You wouldn't steal a car..." : Intellectual Property and the Language of Theft », (2007) 29-10 *EIPR* 401, p. 402. Voir, également, *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963, par. 40 (j. Lamer).

⁹²² Spencer Brodhurst, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64, p. 65-66.

⁹²³ *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963, par. 41 (j. Lamer).

⁹²⁴ William S. Holdsworth, « The History of the Treatment of "Choses" in Action by the Common Law », (1920) 33-8 *HLR* 997, p. 1028.

⁹²⁵ Voir la distinction, *infra*, sect. 3.1.2.1.2.

⁹²⁶ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 9.

⁹²⁷ Au sens du concept économique (« *non-rivalrous goods* »).

personne n'empêche pas la consommation simultanée par un tiers, et *non-exclusifs*⁹²⁸. Ils sont ainsi des *biens publics* (*public goods*), au sens économique du terme⁹²⁹.

287 L'une des premières difficultés dans l'analogie avec les *properties* traditionnelles est ce caractère diffus et non approprié de la création qui fait l'objet du droit intellectuel. Pour reprendre les mots du juge Olivier Wendell Holmes venant apporter son opinion concordante au soutien de la décision de la *Supreme Court* américaine dans l'affaire *White-Smith v. Apollo*⁹³⁰,

*[t]he notion of property starts [...] from confirmed possession of a tangible object, and consists in the right to exclude others from interference with the more or less free doing with it as one wills. But, in copyright, property has reached a more abstract expression. The right to exclude is not directed to an object in possession or owned, but is in vacuo, so to speak. It restrains the spontaneity of men where, but for it, there would be nothing of any kind to hinder their doing as they saw fit. It is a prohibition of conduct remote from the persons or tangibles of the party having the right. It may be infringed a thousand miles from the owner and without his ever becoming aware of the wrong. It is a right which could not be recognized or endured for more than a limited time, and therefore, I may remark, in passing, it is one which hardly can be conceived except as a product of statute, as the authorities now agree.*⁹³¹

Il ne s'agit pas de remettre en cause la possibilité d'une *property* sur l'intangible, mais de souligner la différence de logique entre le concept traditionnel de *property* et les droits intellectuels. Cette différence repose sur le « contrat social » à l'origine et justifiant les droits intellectuels. En effet, comme l'a conceptualisé Thomas Jefferson,

[I]f nature has made any one thing less susceptible, than all others, of exclusive property, it is the action of the thinking power called an Idea; which an individual may exclusively possess as long as he keeps it to himself; but the moment it is divulged, it forces itself into the possession of every one, and the receiver cannot dispossess himself of it. It's peculiar character too is that no one possesses the less, because every other possesses the whole of it. [...]

Considering the exclusive right to invention as given not of natural right, but for the benefit of society, I know well the difficulty of drawing a line between the things

⁹²⁸ Au sens du concept économique (« *non-excludable goods* »).

⁹²⁹ Alain Pottage et Brad Sherman, « On the prehistory of intellectual property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 11, p. 12 ; Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 2.

⁹³⁰ *White-Smith Music Pub. Co. v. Apollo Co.* (1908), 209 US 1.

⁹³¹ *Ibid.*, p. 19 (j. O.W. Holmes, motifs concourants, nos soulignements).

*which are worth to the public the embarrassment of an exclusive patent, and those which are not.*⁹³²

288 Il apparaît ainsi que les droits intellectuels ne peuvent être considérés de la même manière que les *properties* traditionnelles dont le régime est lié à l'idée d'une possession. Mais, malgré ces rejets clairs, il semble encore difficile pour les cours inférieures et pour une grande majorité de la doctrine de s'éloigner de l'analogie. Pour contrer cet effet pervers, certains auteurs ont proposé d'autres rattachements juridiques pour ces droits si spécifiques. Les propositions ne sont cependant pas plus convaincantes.

3.1.1.2. Limites des rattachements alternatifs

289 Historiquement, comme en droit civil⁹³³, les droits intellectuels ont été créés comme des privilèges royaux⁹³⁴. Si « *[p]roperty law may be an apt analogy, but it is not the only one.* »⁹³⁵. Ainsi, si le discours général est tourné vers les *properties* malgré les limites que nous avons pu relever, certains en doctrine ont pu proposer de placer vers d'autres divisions de la *common law*⁹³⁶, notamment les droits de monopole (a) et les *torts* (b).

(a) Limites des droits de monopole

290 Suivant la logique des privilèges, les droits intellectuels ont pu être assimilés aux droits de monopole⁹³⁷. Le premier texte établissant de tels droits dans une juridiction de *common law* fut d'ailleurs le *Statute of Monopolies*⁹³⁸ en matière de brevets. La *Supreme Court* américaine a également pu référer aux droits d'auteur comme des « *monopoly privileges* » dans l'affaire *Sony v.*

⁹³² Thomas Jefferson, *Letter to Isaac McPherson*, Polygraph copy of the Library of Congress, 13 août 1813, <<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322>>.

⁹³³ Voir nos développements, *infra*, par. 394.

⁹³⁴ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 6. Voir également, généralement, Ronan Deazley, Martin Kretschmer et Lionel Bently (dir.), *Privilege and Property*, Cambridge UK, OpenBook, 2010.

⁹³⁵ Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 212.

⁹³⁶ *Ibid.*, p. 211.

⁹³⁷ John F. Duffy, *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004, p. 3, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/duffy_intellectual_property_natural_monopoly.pdf>. Voir également, généralement, Lewis Hyde, *Common as Air: Revolution, Art, and Ownership*, New York NY, Farrar, Straus & Giroux, 2010.

⁹³⁸ *An Act concerning Monopolies and Dispensations with penall Lawes and the Forfeiture thereof* (1624), 21 Jac. c. 3.

*Universal*⁹³⁹ en 1984. L'emploi du terme par les tribunaux a surtout servi à éviter le recours à la référence aux *property* et à souligner le caractère très spécifique des droits intellectuels.

- 291 La notion de droits de monopole ne doit pas être comprise comme les monopoles au sens du droit de la concurrence, monopoles *de facto*, mais au sens premier du terme : un droit exclusif donné par l'État. Les monopoles ne sont autres que ces privilèges modernes offerts par l'État à certaines organisations, des droits exclusifs de distribution d'un produit ou d'un service. La logique des monopoles légaux est souvent d'encourager un investisseur ou de sécuriser un marché en fonction des priorités et intérêts de l'État⁹⁴⁰, notamment en matière d'énergie ou de télécommunication.
- 292 Certes, l'utilisation du vocable en matière de droits intellectuels est très inspirée par l'analyse de ces droits par les économistes⁹⁴¹. Néanmoins, les droits intellectuels suivent la même logique que les droits de monopole : un droit exclusif donné afin d'encourager l'investissement⁹⁴². De même, les droits de monopole sont généralement temporaires, pouvant être renouvelés, le temps que l'objectif défini par l'État soit atteint. Cette logique des droits de monopole temporaires offerts par l'État en récompense à un investissement et pour favoriser la dissémination du savoir rejoint par ailleurs la vision des droits intellectuels avancée par Thomas Jefferson⁹⁴³ et d'autres avant lui⁹⁴⁴. Néanmoins, à l'image des privilèges, les droits de monopole sont propres à leur bénéficiaire et ne sont cessibles qu'avec l'aval du délégataire. Au surplus, en matière de droit de marque, on se

⁹³⁹ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios* (1984), 464 US 417, p. 429 (j. Stevens).

⁹⁴⁰ Lewis Hyde, *Common as Air: Revolution, Art, and Ownership*, New York NY, Farrar, Straus & Giroux, 2010, p. 106.

⁹⁴¹ Voir, en ce sens, Adam D. Moore, « Intellectual Property: Theory, Privilege, and Pragmatism », (2003) 16 *Can. J.L. & Juris.* 191 ; Pierre-Emmanuel Moyse, « La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole ? », (1998) 43-2 *R.D. McGill* 507, par. 7 et 122.

⁹⁴² John F. Duffy, *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004, p. 32, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/duffy_intellectual_property_natural_monopoly.pdf>.

⁹⁴³ Voir, notamment, Thomas Jefferson, *Letter to Isaac McPherson*, Polygraph copy of the Library of Congress, 13 août 1813, <<http://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0322>>.

⁹⁴⁴ Lewis Hyde, *Common as Air: Revolution, Art, and Ownership*, New York NY, Farrar, Straus & Giroux, 2010, p. 106.

souviendra de l'analyse du Lord Chancellor Hardwicke dans l'affaire *Blanchard v. Hill*⁹⁴⁵. Il refusait de reconnaître un monopole sur le signe, surtout dans le but de renforcer un monopole corporatif, au motif que « *it was not the single act of making use of the mark that was sufficient to maintain the action, but doing it with a fraudulent design, to put off bad cloths by this means, or to draw away customers from another clothier* »⁹⁴⁶.

293 Dès 1793, le droit américain va ainsi préférer la notion de « *property* » à celle de « *monopoly* »⁹⁴⁷ pour qualifier le droit de brevet. La notion de droit de monopole connaît en effet un chevauchement avec celle de *property* en ce sens que les *properties* sont des droits exclusifs garantis par l'État⁹⁴⁸. Aussi, en qualifiant les droits intellectuels de *properties* tout en les inscrivant dans le schéma des droits de monopole permet *in fine* de mieux cerner leur qualification et de « *sharply curtail the ordinary rights associated with property.* »⁹⁴⁹. Il y a dans cette approche « *an overarching basis for regulation: Partial property rights are conferred precisely because more complete rights would lead to excessive competition and destruction of the social rent implicit in the monopoly.* »⁹⁵⁰. Les droits intellectuels sont ainsi des *properties* techniques, régulées selon l'intérêt de la société et de la dissémination des créations, qui n'ont pas de lien avec les autres *properties*, notamment les *real properties*.

(b) Limites des *torts*

294 Pour certains auteurs, les droits intellectuels ne sont pas des *properties*, mais des *torts*⁹⁵¹. Il est vrai que les droits intellectuels sont nés dans le *tort law*, en particulier le droit de marque avec le *tort of*

⁹⁴⁵ *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484 (Ch.), 26 ER 692. Voir nos développements, *supra*, sect. 2.2.1.1 sur cette décision.

⁹⁴⁶ *Ibid.*, p. 485 (Lord Hardwicke, LC) (nos soulignements).

⁹⁴⁷ John F. Duffy, *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004, p. 5, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/duffy_intellectual_property_natural_monopoly.pdf>.

⁹⁴⁸ *Ibid.*, p. 8.

⁹⁴⁹ *Ibid.*, p. 32.

⁹⁵⁰ *Ibid.*, p. 35.

⁹⁵¹ Voir, sur ce sujet, Avihay Dorfman et Assaf Jacob, « Copyright as Tort », (2011) 12-1 *Theoretical Inquiries in Law* 59, DOI 10.2202/1565-3404.1263 ; Wendy J. Gordon, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149.

*passing off*⁹⁵². Aussi, certains en doctrine ont pu inclure l'étude du *copyright* et des *trademarks* dans celle des *torts*⁹⁵³. La qualification en *torts* est intéressante pour analyser et expliquer la logique de ces droits, tant il est vrai que la ressemblance est frappante. Néanmoins, certaines limitations intrinsèques à la nature des *torts* empêchent, à notre sens, toute intégration formelle des droits intellectuels dans cette classification.

295 On considère que les *torts* sont des droits propres à une personne⁹⁵⁴. Aussi, historiquement considérés comme des droits d'action⁹⁵⁵, les *torts* ne peuvent, en tant que tels, intégrer un patrimoine, être un actif (*asset*). Un *tort* ne peut directement faire l'objet d'un contrat, être cédé ou être licencié⁹⁵⁶. Certes, la *common law* a évolué pour considérer la patrimonialisation des dommages-intérêts pouvant découler d'une action ; mais encore faut-il alors que le dommage ait eu lieu⁹⁵⁷. Cet actif, même s'il n'est que potentiel, n'est alors plus réellement considéré comme un *tort*, mais s'est muté en *chose in action*⁹⁵⁸ et devient ainsi cessible⁹⁵⁹.

296 Un *tort* est une action en responsabilité d'un fait dommageable et dès lors ne naît qu'à l'occasion de la réalisation d'un dommage. Si les droits intellectuels étaient de simples *torts*, existants qu'à l'occasion d'un dommage, ils ne seraient alors pas cessibles à l'image des droits de la personnalité. Ainsi, à l'origine, les cours avaient refusé la cession ou la concession du droit de marque au motif que celui-ci était attaché à une personne⁹⁶⁰. Ce n'est qu'ensuite que la jurisprudence est venue qualifiée de *property interest* le droit de marque afin de lui permettre de changer de titulaire.

⁹⁵² Voir, *supra*, sect. 2.2.1. Voir, également, Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 814.

⁹⁵³ John Henry Wigmore, *Select Cases on the Law of Torts*, Boston MA, Little Brown, 1911.

⁹⁵⁴ Patrick T. Morgan, « Unbundling Our Tort Rights: Assignability for Personal Injury and Wrongful Death Claims », (2001) 66-3 *Missouri Law Review* 683, p. 686.

⁹⁵⁵ *Ibid.*, p. 688.

⁹⁵⁶ *Ibid.*, p. 683 et 688.

⁹⁵⁷ *Ibid.*, p. 689. Voir, dans le même sens, Harold R. Weinberg, « Tort Claims as Intangible Property: An Exploration from an Assignee's Perspective », (1975) 64 *Ky. LJ* 49, p. 49.

⁹⁵⁸ Harold R. Weinberg, « Tort Claims as Intangible Property: An Exploration from an Assignee's Perspective », (1975) 64 *Ky. LJ* 49, p. 51.

⁹⁵⁹ Voir nos développements, *infra*, sect. 3.1.2.1.2(b).

⁹⁶⁰ Mark P. McKenna, « The Normative Foundations of Trademark Law », (2007) 82-5 *Notre Dame Law Review* 1839, p. 1881, 1910, voir également part. IV-D.

*
* *

297 **CONCLUSION.** Comme a déjà pu le relever la Cour suprême du Canada, les droits intellectuels ne sont « *neither tort law nor property law in classification* »⁹⁶¹. Au fil du temps, ces droits si particuliers se sont inspirés de ces deux grandes branches de la *common law* sans jamais réellement intégrer l’une ou l’autre. La qualification pourrait sembler floue tant la matière « *has been called many things. To its champions, it has been just “property.” To its skeptics, it is “monopoly” or a “public good.”* »⁹⁶². Cependant,

*none of these labels has been helpful in generating a comprehensive and useful framework for analyzing intellectual property. They are at best general categories which cover not only intellectual property but also many other things. At worst, they are political slogans designed to bias discussion of the field in one particular way.*⁹⁶³

298 Nous soutenons que les droits intellectuels sont des *torts*. Le droit de marque est né dans le *tort of passing off*⁹⁶⁴. Le droit de brevet et le droit d’auteur sont des ensembles (*bundles*) de droits, des ensembles d’actions en dommage. L’encadrement de ces droits devra ainsi être interprété et revu à la lumière des principes gouvernant le *tort law*.

299 Néanmoins, les droits intellectuels ne sont pas *que* de simples *torts*. S’ils sont un ensemble de *torts*, l’ensemble en tant que tel, du *copyright*, du *patent*, du *trademark*, connaît une qualification propre qui lui permet d’être un actif. En tant que droits pouvant faire l’objet d’une contractualisation, ils ont, selon nous, les caractéristiques de la qualification en *property*. Or, la *common law* n’est pas ignorante de ce type de droits à la croisée des chemins... comme l’a expliqué Cyprian Williams, « *if in any case a right of action in tort be assignable at all, it will then be directly assignable as a legal chose in action by virtue of the enactment referred to.* »⁹⁶⁵. Ainsi, de

⁹⁶¹ *Compo Co. v. Blue Crest Music et al.* (1980), 1 SCR 357, p. 372-373 (j. Estey, nos soulignements).

⁹⁶² John F. Duffy, *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004, p. 35, <http://www.utexas.edu/law/wp/wp-content/uploads/centers/clbe/duffy_intellectual_property_natural_monopoly.pdf>.

⁹⁶³ *Ibid.*

⁹⁶⁴ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.2.1.1 et 2.2.1.2.

⁹⁶⁵ T. Cyprian Williams, « Is a Right of Action in Tort a Chose in Action? », (1894) 10-2 LQR 143, p. 151.

par les spécificités conférées tant par la loi que la *common law*, ces *torts* particuliers sont devenus des *property interest* et plus exactement des *choses in actions* ; un type spécifique de *property* qui permet aux droits intellectuels de garder leurs particularités.

3.1.2. Qualification retrouvée

- 300 **Terminologie retenue.** Nos développements précédents ont pu faire apparaître l'effet pervers de la terminologie actuelle basée sur le vocable de *property*⁹⁶⁶. Soumettant que ces droits sont des *properties*, même particulières, la terminologie d'*intellectual properties* resterait techniquement valable. Elle est néanmoins trop philosophiquement « marquée »⁹⁶⁷. Pour éviter toutes dérives et analogies malheureuses, il convient de déconnecter la terminologie de celle des *properties*. Au demeurant, il est d'autres *properties* qui n'en portent pas le nom comme les créances et les parts de société⁹⁶⁸. Cette variation terminologique a permis utilement de les différencier du régime traditionnellement attaché aux *properties*. C'est le même objectif qui est ici poursuivi.
- 301 La dénomination « *intellectual right* » (droit intellectuel) devrait, selon nous, être privilégiée⁹⁶⁹. Dans une perspective de droit comparé, cette terminologie permet en outre d'éviter les écueils de traduction et de concept. En effet, les notions de « droit » et de « *right* » apparaissant similaires en droit civil et en *common law*, les « *intellectual rights* » et « droits intellectuels » peuvent ainsi être présentés conjointement et partager la même logique juridique.
- 302 **Conception retenue.** Les développements précédents auront souligné que les droits intellectuels, bien qu'empruntant un certain nombre de caractéristiques aux *torts* et aux *properties*, ne se qualifient pas complètement au titre des uns ou des autres. À la croisée des chemins, nous retenons la conception des droits intellectuels comme *choses in action*. Ce concept de *property* très particulière bénéficie en effet de la souplesse pour intégrer en son sein ces droits d'une nature

⁹⁶⁶ Voir nos développements, *supra*, sect. 3.1.1.1.

⁹⁶⁷ Voir, dans le même sens, Martin P.J. Kratz, *Canada's Intellectual Property Law in a Nutshell*, 2^e éd., Toronto ON, Carswell, p. 3-4, 7.

⁹⁶⁸ On notera, à toutes fins utiles, qu'elles ne sont autres que des *choses in action*.

⁹⁶⁹ Voir nos développements, *infra*, par. 461 à 463.

particulière. Nombreux en doctrine se rallient à la reconnaissance de ces droits comme tel⁹⁷⁰, mais souvent en estimant qu'il s'agit là d'une mystique juridique des *properties* qui ne veut pas dire son nom⁹⁷¹. On notera par ailleurs que si les auteurs de l'analyse économique ont tendance à qualifier les droits intellectuels en *property*⁹⁷², c'était pour permettre de leur reconnaître cette qualité d'actif cessible et valorisable, et non pour leur similitude avec le droit sur la terre, en ce que les externalités objet de leurs rationalités sont différentes pour ne pas dire opposées⁹⁷³.

303 Si nous avons contesté l'analogie faite avec les *properties* traditionnelles en général, et la *real property* en particulier, pervertissant la logique interne des droits intellectuels, nous retenons néanmoins la qualification des droits intellectuels en *properties*. Il ne faut en effet pas voir ce concept comme un bloc uniforme de droits calqués sur le régime des *real properties*. La majorité l'est certes, mais il est des catégories particulières comme les *choses in action* [SECTION 3.1.2.1]. Les droits intellectuels se qualifient ainsi en *properties*, mais au titre de ces « fameuses » *choses in choses*, une catégorie offrant toute la souplesse et toute la richesse dont ils ont besoin [SECTION 3.1.2.2].

3.1.2.1. Notion de *property*

304 La notion de *property* apparaît comme l'une des notions les plus floues de la *common law*⁹⁷⁴. Bien qu'ancienne, la notion fait pourtant toujours débat afin de savoir comment la définir, la qualifier

⁹⁷⁰ Voir, Pierre-Emmanuel Moysé, *Le droit de distribution électronique : analyse historique et comparative en droit d'auteur*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2007, p. 75.

⁹⁷¹ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 4.

⁹⁷² Voir, généralement, Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013 ; William M. Landes et Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge MA, Belknap Press of Harvard University Press, 2003.

⁹⁷³ Voir, généralement, Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031.

⁹⁷⁴ Adam Mossof, « What Is Property? Putting The Pieces Back Together », (2003) 45 *Ariz. L. Rev.* 371 ; Gregory S Alexander et Eduardo S Peñalver, *An Introduction to Property Theory*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012, p. 1-8 ; Simon Douglas et Ben McFarlane, « Defining Property Rights », dans James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013, 219 ; Jeremy Waldron, *The Right to Private Property*, Oxford UK, Clarendon Press, 1988, p. 26 et suiv.

et reconnaître ce qu'elle comprend réellement⁹⁷⁵. La notion peut ainsi apparaître évidente, presque naturelle : les *properties* sont ce qui nous appartient. Son étude fine laisse paraître quelque chose de plus complexe, de prime abord plus mélangeant⁹⁷⁶. Surtout, elle met en évidence le caractère relativement erroné de la vision généralement offerte au public par le prisme des *properties* sur les tangibles.

305 Le terme a différents sens et son évolution l'a amené à englober sous une même nomenclature une diversité d'objets juridiques plus ou moins bien identifiés. Ce flou a pu conduire Walton Hamilton à qualifier le terme d'une « *euphonious collection of letters which serves as a general term for the miscellany of equities that persons hold in the commonwealth* »⁹⁷⁷. Sous la plume de John E. Penner, la *property* nous fait d'ailleurs cette confidence : « *I am not even my own idea. I'm just a bundle of other concepts, a mere chimea of an entity.* »⁹⁷⁸. La doctrine moderne de *property law* parle plus volontiers de « concept » de *property*⁹⁷⁹ [SECTION 3.1.2.1.1]. Ce terme parapluie, « *in a constant state of flux* »⁹⁸⁰, comprendrait une diversité de droits, tous différents, répondant parfois à une raison d'être différente, mais ayant le même attribut, celui d'intégrer un droit dans le patrimoine de son titulaire. Comme il a pu être souligné, il y a « *after all, property and property.* »⁹⁸¹ [SECTION 3.1.2.1.2].

⁹⁷⁵ Voir, récemment, James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013 ; Adam Mossof, « What Is Property? Putting The Pieces Back Together », (2003) 45 *Ariz. L. Rev.* 371.

⁹⁷⁶ Voir, en ce sens, Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 13.

⁹⁷⁷ Walton Hamilton, cité dans Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 359.

⁹⁷⁸ James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 1.

⁹⁷⁹ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 1 ; James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 2-3 ; Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 13. Voir, généralement, Henry E. Smith, « Emergent Property », dans James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013, 320.

⁹⁸⁰ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 51. Voir, dans le même sens, Charles Reich, « The New Property », (1964) 73-5 *Yale Law Journal* 733.

⁹⁸¹ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 13.

3.1.2.1.1. CONCEPT DE *PROPERTY*

306 Le concept n'a toujours pas de définition uniforme et prescriptive. Certes, le *Black's Law Dictionary* nous en offre une définition comme étant « *the righ[t] in a valued resource such a land, chattel, or an intangible.* », ou encore « *any external thing over which the rights of possession, use, and enjoyment are exercised* »⁹⁸². Néanmoins, on ne saurait se satisfaire de cette vague description. Si certains auteurs ont pu proposer des descriptions plus précises de la notion (a), il convient encore d'en établir une définition prescriptive (b).

(a) Détermination de la notion

307 Le terme *property* a pu développer un double sens, reflété par la définition du *Black's Law Dictionary*⁹⁸³ comprenant, d'une part, les *property rights*, quoi qu'ils soient, et, d'autre part, les choses sur lesquelles peuvent porter ces *property rights*. Historiquement, l'approche pouvait convenir à une vision traditionnelle de la matière, ancrée dans le monde du tangible. Néanmoins, la doctrine tend à ne plus considérer le terme de *property* que dans son deuxième sens, celui d'un droit, et non d'une chose⁹⁸⁴. La *property* n'a rien de naturel ou de « réel » ; il s'agit d'un construit juridique et sociétal « *born and bred under law.* »⁹⁸⁵. Un droit n'existe ainsi et ne se qualifie comme *property* que dès lors qu'une loi ou une cour le reconnaît comme tel⁹⁸⁶. La doctrine exprime cette réalité par la célèbre citation attribuée à Jeremy Bentham selon laquelle « *[p]roperty*

⁹⁸² Bryan A. Garner (dir.), *Black's Law Dictionary*, 10^e éd., St. Paul MN, Thomson Reuters, 2014, v° « Property », p.1410.

⁹⁸³ *Ibid.*

⁹⁸⁴ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 2 ; Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 361 ; John E. Cribbet, *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975, p. 2 ; Mary Jane Mossman et William F. Flanagan, *Property Law. Cases and Commentary*, 2^e éd., Toronto ON, Emond Montgomery, 2004, p. 2 ; James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 1. Voir, généralement, Henry E. Smith, « Property as the Law of Things », (2011) 125 *Harv. Law Rev.* 1691.

⁹⁸⁵ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 2. Dans le même sens, voir notamment, Charles Reich, « The New Property », (1964) 73-5 *Yale Law Journal* 733, p. 771 ; Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 371.

⁹⁸⁶ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 5, 50 ; Charles Reich, « The New Property », (1964) 73-5 *Yale Law Journal* 733, p. 778.

and law are born and must die together. Before the laws, there was no property: take away the laws, all property ceases. »⁹⁸⁷.

- 308 Toutes les *properties* sont ainsi des *property rights*. Mais si les *properties* sont des droits, une *property* n'est rarement qu'un seul droit. En effet, la notion se comprend plus volontiers comme un ensemble de droits portant sur l'objet de la *property*. La doctrine va ainsi évoquer l'idée de la *property* comme l'ensemble des relations juridiques existant entre une personne et une chose, corporelle ou incorporelle, faisant l'objet de cette *property*⁹⁸⁸. Le *property right* n'a ainsi qu'une réalité conceptuelle. D'un point de vue pratique, chaque *property* est une « *collections of incidents* »⁹⁸⁹, regroupant les droits et obligations du titulaire au regard de l'objet de la *property*. On présente ainsi plus volontiers la *property* comme un ensemble (*bundle*) de droits.
- 309 Wesley Hohfeld a proposé de décrire cet ensemble de droits par une approche relationnelle dans laquelle les droits *in rem* n'étaient autres que des ensembles de droits *in personam* contre le reste des autres sujets de droit au regard de la chose objet du droit⁹⁹⁰. Le concept hohfeldien de l'ensemble de droits a été repris et augmenté par la suite, notamment par Anthony Maurice Honoré dont la théorie des incidents constitue la base de l'approche moderne du concept⁹⁹¹. L'auteur a ainsi proposé de décrire le concept par la reconnaissance de onze éléments pouvant constituer la *property* :

⁹⁸⁷ La phrase est attribuée à Jeremy Bentham et largement reprise par la doctrine de *property* en *common law* : John E. Cribbet, *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975, p. 4 ; Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 371 ; Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 2. Notons néanmoins qu'il s'agit de la pensée de Jeremy Bentham telle qu'elle est mise en œuvre pour étudier la notion de « propriété » en droit civil par Etienne Dumont dans son *Principes de législations de Jeremy Bentham* qui fut ensuite traduit en anglais. Voir : Etienne Dumont, *Theory of Legislation by Jeremy Bentham*, traduit par Richard Hildreth, I. « Principles of Legislation. Principles of the Civil Code », Boston MA, Weeks, Jordan and Co, 1840, p. 139.

⁹⁸⁸ Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 361 et 373 ; Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 2 ; James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 105.

⁹⁸⁹ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 2.

⁹⁹⁰ Voir, généralement, Wesley Newcomb Hohfeld, « Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning », (1916) 26 *Yale LJ* 710.

⁹⁹¹ Voir, généralement, James E. Penner, « The "Bundle of Rights" Picture of Property », (1995) 43 *UCLA L. Rev.* 711. Selon James Penner, la proposition « *was widely recognized as providing the elaboration which gave the bundle of rights thesis the substance it required.* » (p. 731).

*the right to possess, the right to use, the right to manage, the right to the income of the thing, the right to the capital, the right to the security, the rights or incidents of transmissibility and absence of term, the duty to prevent harm, liability to execution, and incident of residuary.*⁹⁹²

- 310 Les *properties* seraient ainsi le regroupement de tout ou partie de ces droits, suivant la volonté des cours ou du législateur⁹⁹³. La richesse du concept de *property* est le caractère souple de cet ensemble de droits. Les droits exacts contenus dans l'ensemble seront déterminés par la loi ou par la jurisprudence. Cela présente dans le même temps une difficulté pour caractériser ce qui va pouvoir être qualifié de *property*, la loi ou les cours ne l'indiquant pas toujours.
- 311 Si la théorie de l'ensemble de droits est du plus grand intérêt pour décrire la polyvalence et la diversité du concept de *property*⁹⁹⁴, elle ne permet pas d'identifier le cœur de la notion et échoue alors à définir le concept d'une manière prescriptive. Il convient ainsi de rechercher le critère de qualification et de différenciation des *properties* des autres notions de la *common law*.

(b) Critère de qualification

- 312 **Critère de l'exclusivité.** La question de savoir ce qui devait nécessairement être compris dans l'ensemble de droits pour qu'il soit qualifié de *property* a pu faire débat. La réunion des onze éléments offre un ensemble des plus puissants, celui définissant souvent l'*ownership*⁹⁹⁵ et exprimant la vision de la *property* présentée par William Blackstone : « *that sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe* »⁹⁹⁶. Si, comme d'autres⁹⁹⁷, nous avons

⁹⁹² Anthony Maurice Honoré, « Ownership », dans *Making Law Bind. Essays Legal and Philosophical*, Oxford UK, Clarendon Press / Oxford University Press, 1987, p. 165.

⁹⁹³ Voir, en sens, *Yanner v. Eaton*, 1999 HCA 53, par. 17-31. Voir, également, James E. Penner, « The "Bundle of Rights" Picture of Property », (1995) 43 *UCLA L. Rev.* 711, p. 738.

⁹⁹⁴ Notons néanmoins, dernière, la proposition de Henry E. Smith d'une approche modulaire du concept afin d'exprimer les différents degrés de *property right*; voir, généralement, Henry E. Smith, « Property as the Law of Things », (2011) 125 *Harv. Law Rev.* 1691 ; Henry E. Smith, « Emergent Property », dans James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013, 320.

⁹⁹⁵ L'article proposant la théorie était d'ailleurs ainsi intitulé, voir : Anthony Maurice Honoré, « Ownership », dans *Making Law Bind. Essays Legal and Philosophical*, Oxford UK, Clarendon Press / Oxford University Press, 1987.

⁹⁹⁶ William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, 3^e édition révisée (comprenant une analyse de Thomas M. Cooley), Vol. 1 (Livres I et II), Chicago IL, Callaghan, 1884, p. 321.

⁹⁹⁷ Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 362.

déjà pu relever le caractère caricatural de cette définition⁹⁹⁸, l'auteur a lui-même relevé les limites de ce « *despotic dominion* ». Néanmoins, William Blackstone exprime une des signatures de la *property* : l'exclusivité offerte à son titulaire à l'encontre du reste de la société.

- 313 Si la liste de droits proposée par Anthony Maurice Honoré n'identifie pas « *an irreducible core* »⁹⁹⁹, il a été ainsi considéré que l'ensemble de droits devait au moins comprendre ce caractère d'exclusivité à l'égard des tiers¹⁰⁰⁰. La doctrine majoritaire en a fait le critère de qualification de la *property*¹⁰⁰¹. Le juge Olivier Wendell Holmes avait ainsi pu souligner, à l'occasion de certains de ses motifs, que la notion de *property* « *consists in the right to exclude others from interference with the more or less free doing with it as one wills.* »¹⁰⁰². De même, dans sa célèbre discussion sur la notion, Felix Cohen considérait que

*property may or may not involve a right to use something oneself. It may or may not involve a right to sell, but whatever else it involves, it must at least involve a right to exclude others from doing something.*¹⁰⁰³

Il lui apparaissait qu'une *property* était caractérisée dès lors que l'équation suivante était mise en œuvre dans le droit :

To the world: Keep off X unless you have my permission, which I may grant or withhold.

Signed: Private citizen.

*Endorsed: The state.*¹⁰⁰⁴

- 314 On a pu reprocher à cette approche de n'être que *descriptive* et non *prescriptive* du concept¹⁰⁰⁵. En effet, l'exclusivité ne permet pas nécessairement, en tant que telle, de différencier les *properties* des

⁹⁹⁸ Voir nos développements, *supra*, par. 278.

⁹⁹⁹ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 5.

¹⁰⁰⁰ James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 150 (expliquant la pensée de A.M. Honoré). Voir, également, James E. Penner, « The "Bundle of Rights" Picture of Property », (1995) 43 *UCLA L. Rev.* 711, p. 742.

¹⁰⁰¹ Voir, notamment, Thomas W. Merrill, « Property and the Right to Exclude », (1998) 77 *Neb. LR* 730 ; Adam Mossof, « What Is Property? Putting The Pieces Back Together », (2003) 45 *Ariz. L. Rev.* 371. Voir, dernièrement, Simon Douglas et Ben McFarlane, « Defining Property Rights », dans James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013, 219, p. 240.

¹⁰⁰² *White-Smith Music Pub. Co. v. Apollo Co.* (1908), 209 US 1, p. 19 (*concurring opinion* par O. W. Holmes). Voir, dans le même sens, *International News Service v. Associated Press* (1918), 248 US 215, p. 246 (j. O. W. Holmes, motifs dissidents).

¹⁰⁰³ Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 371 (nos soulignements).

¹⁰⁰⁴ *Ibid.*, p. 374.

autres droits reconnus par la *common law*. Il est vrai que le caractère exclusif et opposable *erga omnes* de ces droits permet de les différencier de certains droits, notamment les *contractual rights*¹⁰⁰⁶. En effet, ces derniers ne sont pas opposables à tous, mais seulement aux parties au contrat¹⁰⁰⁷. Néanmoins, dans certains cas, certains *contractual rights* vont pouvoir se nover en *property*, souvent à titre de *chose in action*¹⁰⁰⁸. L'opposabilité à tous des *properties* permet encore de les différencier des *torts*¹⁰⁰⁹ qui ne sont actionnables que contre l'auteur du dommage seulement. Les *properties* entretiennent néanmoins une relation particulière avec les *torts* : la frontière entre les deux notions n'est pas étanche. Si les *properties* ne sont pas des *torts*, il n'en reste pas moins que l'effectivité de la protection offerte par la reconnaissance d'une *property* est assurée par les *torts*, comme le *tort of trespass*. Dans le même temps, certains *tort claims* peuvent également se nover en *property* comme *choses in action*¹⁰¹⁰.

315 Il convient également de souligner que cette exclusivité et cette opposabilité à tous ne permettent pas de différencier les *properties* des *personal rights*¹⁰¹¹. Certes, comme les autres systèmes de droit, la *common law* comprend la différence ontologique entre les *personal rights* et les *property rights*. Si les *properties* sont un ensemble de relations, elles le sont au regard d'une chose et non des autres personnes¹⁰¹². Ainsi, si l'exclusivité permet de faire apparaître en filigrane un début de définition de la notion de *property*, elle échoue à faire ressortir une caractéristique propre à ce type de droit.

316 **Critère de la valeur.** L'évolution de l'économie vers des actifs immatériels a fait apparaître de nouvelles *properties* reconnues par les tribunaux. Plus que de s'attacher à la notion d'exclusivité, certains auteurs ont pu privilégier la notion de valeur pour caractériser les nouvelles *properties*¹⁰¹³. Selon cette approche, le titulaire d'un tel droit « *has certain legal rights with respect to an item of*

¹⁰⁰⁵ Voir notamment, Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 7.

¹⁰⁰⁶ En droit civil, la notion la plus proche sera celle des obligations contractuelles.

¹⁰⁰⁷ Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 374.

¹⁰⁰⁸ Voir nos développements, *infra*, sect. 3.1.2.1.2(b).

¹⁰⁰⁹ En droit civil, la notion la plus proche sera celle des actions en responsabilité.

¹⁰¹⁰ Voir nos développements, *infra*, sect. 3.1.2.1.2(b).

¹⁰¹¹ En droit civil, la notion la plus proche sera celle des droits de la personnalité.

¹⁰¹² James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 105.

¹⁰¹³ Voir, généralement, Charles Reich, « The New Property », (1964) 73-5 *Yale Law Journal* 733.

wealth »¹⁰¹⁴, la notion de *property* représentant « *a relationship between wealth and its "owner".* »¹⁰¹⁵. Les *properties* viendraient ainsi protéger ce qui est une richesse. Une telle vision se trouve dans la lignée de celle des utilitaristes et de Jeremy Bentham : les *properties* viennent s'assurer que l'effort et la création de valeurs soient sécurisés pour permettre aux titulaires d'en bénéficier¹⁰¹⁶.

317 Cette approche a été cristallisée dans la décision *Fisher v. Star*¹⁰¹⁷. Le juge Chase y considérait que « *[a]ny civil right not unlawful in itself nor against public policy, that has acquired a pecuniary value becomes a property right that is entitled to protection as such.* »¹⁰¹⁸. C'est sur ce fondement que les droits intellectuels ont souvent été qualifiés de *properties* : le créateur d'une nouvelle valeur a droit à sa protection au titre des *properties*, le droit intellectuel opérant cette protection de la valeur créée, les droits intellectuels sont alors des *properties*¹⁰¹⁹. C'est encore ce qui avait conduit la *Supreme Court of the United States* à qualifier de *quasi-property* une information du fait de sa valeur¹⁰²⁰.

318 La vision de la *property-valeur* a néanmoins été fortement critiquée, notamment par Félix Cohen qui relève, à juste titre, que « *[p]roperty may exist without value; value may exist without property; private property as a function of privation may even have an inverse relation to wealth* »¹⁰²¹. Dans l'affaire *International News Service v. Associated Press*, les juges Holmes et Brandeis s'étaient d'ailleurs opposés à ce critère économique. Le premier considérait que la *property*, « *a creation of law, does not arise from value* »¹⁰²² tandis que pour le second « *the fact that a product of the mind*

¹⁰¹⁴ *Ibid.*, p. 739.

¹⁰¹⁵ *Ibid.*

¹⁰¹⁶ Ronald A. Cass et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013, p. 18.

¹⁰¹⁷ *Fisher v. Star* (1921), 231 NY 414 (Ct. App. NY).

¹⁰¹⁸ *Ibid.*, par. 428 (j. Chase).

¹⁰¹⁹ Voir, sur ce point, les développements dans Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 815.

¹⁰²⁰ Voir : *International News Service v. Associated Press* (1918), 248 US 215, p. 235 (j. Pitney) ; James E. Penner, « The "Bundle of Rights" Picture of Property », (1995) 43 *UCLA L. Rev.* 711, p. 716-717.

¹⁰²¹ Felix S. Cohen, « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357, p. 364.

¹⁰²² *International News Service v. Associated Press* (1918), 248 US 215, p. 246 (j. O.W. Holmes, motifs dissidents).

has cost its producer money and labor, and has a value which others are willing to pay, is not sufficient to ensure to it this legal attribute of property »¹⁰²³.

319 La *property* n'est pas simplement une valeur. Plusieurs auteurs ont par ailleurs souligné le caractère circulaire de l'approche de la valeur, car, *de facto*, la valeur d'un droit ou d'une chose est générée par sa protection et son appropriation¹⁰²⁴. Cela est notamment vrai en matière de biens non rivaux qui ne vont obtenir une valeur que du fait de la rareté créée par le *property right*. Rejetant le critère de la valeur, ces auteurs ont préféré retenir la notion d'exclusivité pour qualifier les *properties*. Mais, nous l'avons vu, le critère de l'exclusivité ne semble également pas répondre au besoin d'un critère de qualification pour les *properties*. Il convient ainsi d'aller chercher dans la genèse de ces droits une caractéristique commune, mais qui leur est propre. Nous soumettons que le critère idoine de qualification des *properties* se situe à la confluence des critères d'exclusivité et de valeur : la cessibilité du droit (*assignability*).

320 **Critère de la cessibilité.** Dans *The Idea of Property in Law*, James E. Penner a proposé la thèse de la « séparabilité » pour déterminer ce qui pouvait être une *property*¹⁰²⁵. S'il considère que le contenu minimal d'un droit de propriété est l'exclusivité et l'obligation de non-ingérence (*duty of non-interference*) opposable à tous, il souligne que c'est son caractère séparable de la personne qui caractérise la *property*. Par exemple, les *personal rights* et les *torts claims*, intrinsèquement liés à une personne, ne peuvent alors être des *properties*. La différenciation de la personne implique également la possibilité pour le droit d'être « séparé » de son titulaire. Faisant le lien avec la théorie de l'exclusivité, James Penner met en avant la caractéristique des *properties* de ne pas être « *only contingently ours, but that they a might just as well be someone else's.* »¹⁰²⁶. La séparabilité apparaît alors comme

a conceptual criterion of property which defines the objects of property and gives rise to transferability. To be conceived of as an object of property a thing must first

¹⁰²³ *Ibid.*, p. 250 (j. Brandeis, motifs dissidents).

¹⁰²⁴ Voir, notamment, Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 815 ; Wendy J. Gordon, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149, p. 114.

¹⁰²⁵ Voir, généralement, James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, ch. 5.

¹⁰²⁶ *Ibid.*, p. 112.

*be considered as separable and distinct from any person who might hold it, and is for that reason rightly regarded as alienable.*¹⁰²⁷

La *property* est ainsi caractérisée par la possibilité d'exploiter l'objet sur lequel le droit porte¹⁰²⁸. En effet, les *personal rights* et les *torts claims* ne peuvent faire l'objet d'un commerce, car ils sont par nature attachés à une personne, elle-même non objet de commerce¹⁰²⁹. La cessibilité (*assignability*) permet alors de différencier de manière propre la relation entre le titulaire d'un *property right* et son objet.

321 Les *properties* apparaissent alors comme le cadre juridique de la distribution et l'outil de régulation du marché. Pour James Penner,

*'Property' denotes both a practice and the objects or things which are subject to it. [... P]roperty not only distributes the value of objects, by defining the limits of the rights an owner has in the particular things he owns, but distributes the practice, as it were, only to those things which are appropriately treated in this way.*¹⁰³⁰

En déterminant ce qui peut se qualifier au titre d'une *property*, la loi et les cours déterminent en réalité ce qui peut ou non faire l'objet d'une distribution. Le concept peut ainsi évoluer, et par ailleurs caractériser les valeurs d'une société et ses choix. Fut une époque où certains êtres humains pouvaient être transférés de maître en maître ; ils étaient juridiquement l'objet d'une *property*¹⁰³¹. De la même manière, les parties du corps ne sont pas vues comme faisant l'objet d'un *property right*... mais dès lors qu'on est autorisé à en faire don, c'est-à-dire à s'en séparer pour le transférer à un tiers, un *property right* né¹⁰³².

322 En tant que plus petit dénominateur commun des différentes *properties* et particularisme des droits ayant intégré le concept, la cessibilité (*assignability*) nous apparaît ainsi être le critère conceptuel de qualification des *properties* en *common law*. La notion englobe alors l'ensemble des droits exclusifs reconnus par la loi ou les tribunaux comme étant aliénables. Cette transition conceptuelle, par ailleurs similaire à celle connue par le droit civil avec la notion de « bien »,

¹⁰²⁷ *Ibid.*, p. 113.

¹⁰²⁸ *Ibid.*, p. 111.

¹⁰²⁹ *Ibid.*, p. 112-113.

¹⁰³⁰ *Ibid.*, p. 202.

¹⁰³¹ *Ibid.*, p. 210-211.

¹⁰³² Voir, dans le même sens, James E. Penner, « The "Bundle of Rights" Picture of Property », (1995) 43 *UCLA L. Rev.* 711, p. 806.

permet à la notion de s'adapter à la découverte de nouvelles richesses protégées¹⁰³³. Il n'y a ainsi pas de catalogue de ce qui est une *property*, ou du moins celui-ci n'est pas exhaustif¹⁰³⁴.

3.1.2.1.2. PROPERTY, PROPERTIES ET CHOSSES IN ACTION

323 La définition de la notion la *property* amène à qualifier sous la même nomenclature une série de droits plus divers les uns que les autres. Si la clé de la compréhension du concept est « *to think property so broadly that many different legal regimes can fit under the tent.* »¹⁰³⁵, la notion a connu plusieurs subdivisions afin de la rendre plus lisible et plus pédagogique. Avec le temps, les droits similaires ont pu être regroupés dans une classification permettant une plus grande clarté (a). Pour chaque famille et sous-famille de *property* s'associent alors une logique et un régime juridique particulier, à l'exception notable des *choses in action* (b).

(a) Classifications des *properties*

324 Bien que la frontière tende à s'estomper, les *property interests* sont traditionnellement classés en *real properties*, regroupant les droits en lien avec les terres et ce qui est immobile, et *personal properties*, regroupant l'ensemble des autres droits se qualifiant au titre d'une *property*¹⁰³⁶. Cette différenciation et la nomenclature trouvent son origine dans les actions offertes pour les deux types de *properties*¹⁰³⁷. Les premières offraient une action *in rem* opposable à tous et permettant de recouvrer la pleine possession de la *res* tandis que les secondes n'offraient originellement qu'une action *in personam*, pour obtenir des dommages-intérêts contre la personne ayant porté atteinte au droit¹⁰³⁸.

325 Les *real properties* se subdivisent en *corporeal hereditaments*, les droits pouvant traduire une possession physique, et *incorporeal hereditaments*, les droits non possessoires comme les

¹⁰³³ Voir nos développements, *infra*, sect. 3.2.2.1.1.

¹⁰³⁴ Voir, dans le même sens, Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 2.

¹⁰³⁵ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1070.

¹⁰³⁶ John E. Cribbet, *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975, p. 10. Le droit canadien connaît une troisième catégorie, les *unique interests*, comprenant certains droits *sui generis* comme les droits des populations autochtones, voir : Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 79.

¹⁰³⁷ John E. Cribbet, *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975, p. 10.

¹⁰³⁸ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 76-77.

servitudes. Les *personal property* se subdivisent quant à elles en *chattels real*, regroupant les droits temporaires en lien avec une terre comme un bail, et *chattels personal*, les droits portant sur toutes les choses tangibles mobilières¹⁰³⁹.

326 Ces classifications s'inscrivent aujourd'hui comme une évidence dans la matière. Néanmoins, la matière est trop riche et le concept trop flou pour se satisfaire de catégories rigides. La doctrine et les cours ont ainsi ouvert la catégorie des *chattels personal* pour lui faire connaître une division bipartite en *choses in possession* et *choses in action*. Les premières sont les droits portant sur des choses tangibles et pouvant ainsi être soumises à la possession effective. Les *choses in action* regroupent les autres types de droits, relevant des *properties* ne pouvant connaître de possession matérielle¹⁰⁴⁰. La particularité de cette classe des *choses* est qu'elle n'emporte aucune conséquence quant au régime du droit, si ce n'est de lui reconnaître les attributs primaires des *properties* : l'exclusivité et l'*assignability*.

(b) Classe résiduelle des *choses in action*

327 À l'origine créée pour les dettes, la catégorie des *choses in action* est apparue comme la nouvelle classification résiduelle permettant d'accueillir les différentes *properties* reconnues avec l'évolution de l'économie et des technologies. Néanmoins, mis à part le débat à la fin du XIX^e siècle dans les pages de la *Law Quarterly Review*¹⁰⁴¹, cette catégorie résiduelle des *properties* a été relativement négligée¹⁰⁴² par la doctrine. Les *choses in action* ont ainsi pu être décrites comme faisant partie de la « *legal mystique* »¹⁰⁴³ des *properties*.

328 **Origine.** Historiquement, le terme de *chose in action* désignait le droit d'une personne à ester en justice pour réclamer le paiement d'une dette ou obtenir le paiement de dommages en cas de

¹⁰³⁹ John E. Cribbet, *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975, p. 9 ; Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 78-79.

¹⁰⁴⁰ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 78-79.

¹⁰⁴¹ Howard W. Elphinstone, « What is a Chose in Action? », (1893) 9 *LQR* 311 ; Charles Sweet, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303 ; Spencer Brodhurst, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64 ; T. Cyprian Williams, « Property, Things in Action and Copyright », (1895) 11-3 *LQR* 223 ; Charles Sweet, « Choses in Action [Response to S. Brodhurst] », (1895) 11-3 *LQR* 238.

¹⁰⁴² James E. PENNER, *The Idea of Property in Law*, Oxford (UK), Oxford University Press, 2000, p. 105.

¹⁰⁴³ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord ON, Irwin Law, 1997, p. 7.

rupture de contrat¹⁰⁴⁴. Les *choses in action* était à l'origine un ensemble de *personal rights* non-cessibles¹⁰⁴⁵ représentant néanmoins une valeur pécuniaire¹⁰⁴⁶. Le terme « chose » référait à la somme d'argent pouvant potentiellement être obtenue en cour¹⁰⁴⁷. Certains auteurs ont ainsi pu désigner cette catégorie sous la nomenclature de *choses in suspense* en ce qu'elles ne se réalisaient réellement que dans le résultat d'une action en justice¹⁰⁴⁸.

329 Les contours de la notion ont néanmoins évolué et les tribunaux ont peu à peu adopté le vocable pour désigner tous les actifs qui ne pouvaient faire l'objet d'une possession par une *property* traditionnelle¹⁰⁴⁹. Il s'agissait de regrouper un ensemble de droits exclusifs divers présentant une valeur¹⁰⁵⁰, mais « purement » intangibles, en ce sens qu'ils n'étaient d'aucune manière reliés à un élément possédé. À ce titre, pour certains, les *choses in action* se voudraient la traduction moderne de la pensée de Henri de Bracton classant les « *actiones* » dans les « *incorporales* », ces choses « *quae tango non possunt* »¹⁰⁵¹.

330 **Construction en *property*.** Au fil des années, les lois et les cours d'*equity* ont rendu certaines *choses in action* cessibles. L'ensemble apparaît alors comme la construction jurisprudentielle d'une nouvelle catégorie de *properties* ayant pour objet d'accueillir le commerce des intangibles. Comme l'a relevé William S. Holdsworth, par l'effet de la pratique, les *choses in action* « *have changed their original character, and become very much less like merely personal rights of action*

¹⁰⁴⁴ Hugh Chisholm (dir.), « Chose », dans *Encyclopaedia Britannica*, 6, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1911, p. 271 ; Andrew Tettenhorn, « Chose in action », dans *The New Oxford Companion to Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2008.

¹⁰⁴⁵ William S. Holdsworth, « The History of the Treatment of "Choses" in Action by the Common Law », (1920) 33-8 *HLR* 997, p. 1027.

¹⁰⁴⁶ T. Cyprian Williams, « Is a Right of Action in Tort a Chose in Action? », (1894) 10-2 *LQR* 143, p. 149.

¹⁰⁴⁷ *Ibid.*, p. 144, 230 ; Howard W. Elphinstone, « What is a Chose in Action? », (1893) 9 *LQR* 311, p. 311-312.

¹⁰⁴⁸ Spencer Brodhurst, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64, p. 65.

¹⁰⁴⁹ *Ibid.*

¹⁰⁵⁰ Charles Sweet, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303, p. 304, 317.

¹⁰⁵¹ William S. Holdsworth, « The History of the Treatment of "Choses" in Action by the Common Law », (1920) 33-8 *HLR* 997, p. 1000. Voir, dans le même sens, Alain Pottage et Brad Sherman, « On the prehistory of intellectual property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 11, p. 22.

and very much more like rights of property »¹⁰⁵². Le *Supreme Court of Judicature Act* de 1873¹⁰⁵³ a finalisé ce changement de paradigme vers la notion moderne de *choses in action* en disposant de la cessibilité de tous les droits se qualifiant au titre des *choses in action*¹⁰⁵⁴.

- 331 Dans une approche moderne, T. Cyprian Williams et Charles Sweet ont ainsi pu caractériser les *choses in action* comme les *rights of action for tort* qui ont été désignés comme transférables par le législateur ou la jurisprudence¹⁰⁵⁵. Cette définition a été adoptée par les cours anglaises depuis la décision *Torkington v. Magee*¹⁰⁵⁶, dans laquelle le juge Channell a pu définir les *choses in action* comme « *a known legal expression used to describe all personal rights of property which can only be claimed or enforced by action, and not by taking physical possession.* »¹⁰⁵⁷. C'est encore la définition intégrée en droit canadien par la jurisprudence¹⁰⁵⁸.
- 332 La notion de *chose in action* regroupe ainsi une « *great mass of miscellaneous rights under this one head* »¹⁰⁵⁹. La particularité de ce type de *property* est d'être une catégorie résiduelle, y compris dans le régime applicable aux droits qu'elle peut englober. Comme Williams Holdsworth a pu le relever, « *it is clear that the diversity of the things included under the category of choses in action must lead to a diversity in the legal incidents of various classes of choses in action.* »¹⁰⁶⁰. Le seul point commun entre les différentes *properties* qui y sont accueillies est d'être cessibles et ne pas pouvoir se réaliser dans une action en possession. La particularité des *choses in action* par rapport aux autres *properties*, et notamment aux *choses in possession*, est en effet de ne pouvoir être possédées. En ce sens, le droit peut subir des atteintes, mais on ne peut en être privé.

¹⁰⁵² William S. Holdsworth, « The History of the Treatment of "Choses" in Action by the Common Law », (1920) 33-8 *HLR* 997, p. 1029.

¹⁰⁵³ *Supreme Court of Judicature Act* (1873), 36 & 37 Vict. c. 66 (UK).

¹⁰⁵⁴ Hugh Chisholm (dir.), « Chose », dans *Encyclopaedia Britannica*, 6, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1911, p. 271 ; Andrew Tettenhorn, « Chose in action », dans *The New Oxford Companion to Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2008.

¹⁰⁵⁵ T. Cyprian Williams, « Is a Right of Action in Tort a Chose in Action? », (1894) 10-2 *LQR* 143, p. 151 ; Charles Sweet, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303, p. 315.

¹⁰⁵⁶ *Torkington v. Magee* (1902), 2 KB 427.

¹⁰⁵⁷ *Ibid.*, p. 430 (j. Channell).

¹⁰⁵⁸ Voir, notamment, *Planet Earth Productions v. Rowlands* (1990), 30 CPR (3d.) 129, par. 35 (j. Carter) (ON SC).

¹⁰⁵⁹ William S. Holdsworth, « The History of the Treatment of "Choses" in Action by the Common Law », (1920) 33-8 *HLR* 997, p. 998.

¹⁰⁶⁰ *Ibid.*

333 L'intérêt des *choses in action* réside dans ce caractère résiduel de *property*, elles n'en partagent que le cœur. Elles bénéficient des avantages de la qualification, à savoir leur intégration au patrimoine et leur cessibilité, sans pour autant s'inscrire dans la logique des autres *properties* dont le régime est très ancré dans le monde matériel et celui de la possession. Il s'agit d'une catégorie à la croisée des chemins des *properties* et des obligations¹⁰⁶¹, tout en restant des droits *in personam*, les *choses in action* bénéficient de l'attribut signature des *properties* : la cessibilité. Nous soumettons qu'il s'agit ainsi de la qualification idoine pour les droits intellectuels.

3.1.2.2. Qualification des droits intellectuels en *choses in action*

334 En conclusion de nos développements refusant tant l'analogie entre les droits intellectuels et la logique classique des *properties* que la qualification en *torts*, nous relevons que les droits sur les créations se trouvaient en fait au carrefour des *torts* et des *properties* du fait de leur cessibilité. Cette caractéristique nous est apparue comme la signature des *choses in action*. Aussi, nous soumettons que, en tant que droits cessibles, les droits intellectuels sont des *properties* (a), mais que leur logique et leur construction historique commandent de les classer au sein des *choses in action* afin de leur permettre de conserver leur spécificité (b).

(a) Qualification des droits intellectuels en *property*

335 Les *property* sont les droits, souvent exclusifs, pouvant être aliénés et cédés. Pour justifier la qualification des droits intellectuels en *property*, il convient ainsi de mettre en évidence ce critère de cessibilité dans les droits intellectuels.

336 Le droit canadien est relativement limpide quant à cette qualification. Certes, aucune des lois en matière de droits intellectuels n'emploie le vocable de « *property* » pour décrire ces droits, lui préférant celui d'un « *exclusive right* »¹⁰⁶². Cependant, la *Loi sur les marques de commerce* nous indique que les droits de marque sont transférables¹⁰⁶³ et peuvent faire l'objet d'une licence¹⁰⁶⁴. Comme le soulignait le juge Lebel dans la décision *Kirkbi*¹⁰⁶⁵, le droit de marque non enregistré est

¹⁰⁶¹ *Ibid.*, p. 1030.

¹⁰⁶² *LMC*, art. 19 ; *Loi sur les brevets*, LRC 1985, c. P-4, art. 42 ; *Loi sur les dessins industriels*, LRC 1985, c. I-9, art. 9.

¹⁰⁶³ *LMC*, art. 48.

¹⁰⁶⁴ *Ibid.*, art. 50.

¹⁰⁶⁵ *Kirkbi v. Ritvik Holdings*, 2005 SCC 65, [2005] 3 SCR 302.

également cessible¹⁰⁶⁶. De même, les versions anglaises de la *Loi sur le droit d'auteur*, de la *Loi sur les brevets* et de la *Loi sur les dessins industriels* disposent de cessibilité des droits intellectuels considérés¹⁰⁶⁷. Or, nous avons vu que la cessibilité est le critère de qualification des *properties*. Même s'ils sont des *rights of action*, les droits intellectuels se qualifient au titre des *properties*. En ce sens, la *Loi sur le droit d'auteur* canadienne précise par ailleurs, « *for greater certainty*, » que le « *right of action for infringement of copyright may be assigned in association with the assignment of the copyright or the grant of an interest in the copyright by licence*. »¹⁰⁶⁸.

337 Le droit fédéral américain a adopté la même approche. En matière de brevet, la section 261 du titre 35 de l'*US Code* dispose que « *[s]ubject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property*. »¹⁰⁶⁹. La volonté du législateur apparaît claire. Comme pour souligner la particularité de ces droits, le législateur américain ne les a pas directement qualifiées de *personal property*, pour ne pas les inscrire dans la logique traditionnelle des *properties*, mais leur a donné les attributs des *personal properties*. Cette mention en introduction de l'article 261, intitulé « *Ownership; Assignment* », ne laisse que peu de doutes sur la volonté du législateur. Il a entendu rendre cessible le brevet afin d'en permettre la valorisation et le commerce. Il en est de même pour le *copyright*. En effet, le titre 17 de l'*US Code* se refuse à employer le terme de *property* pour qualifier le droit, mais dispose néanmoins de sa transférabilité et indique qu'il doit être considéré comme une *personal property* en matière de succession¹⁰⁷⁰. Concernant les dessins industriels, le chapitre 13 du titre 17 de l'*US Code* préfère également la notion de « *exclusive rights* », ¹⁰⁷¹ mais vient qualifier le droit de « *property rights* » à son article 1320 afin de prévoir sa cessibilité¹⁰⁷². Enfin, en matière de marque de commerce, si la référence aux *properties* est absente

¹⁰⁶⁶ *Ibid.*, par. 58.

¹⁰⁶⁷ *LDA*, art. 13 ; *LB*, art. 50 ; *LDI*, art. 13.

¹⁰⁶⁸ *LDA*, art. 13(6).

¹⁰⁶⁹ 35 US Code § 261, al. 1.

¹⁰⁷⁰ 17 US Code § 201(1).

¹⁰⁷¹ 17 US Code § 1308.

¹⁰⁷² 17 US Code § 1320(b).

du chapitre 22 du titre 15 du *US Code*, l'article 1060, intitulé « *Assignment* », dispose ainsi de la cessibilité de ces droits¹⁰⁷³.

338 Sans leur en donner le nom et vouloir les inscrire dans la logique pernicieuse vue dans nos précédents développements, les deux législateurs semblent avoir souhaité offrir aux droits intellectuels l'attribut caractéristique des *properties* : la cessibilité. Les droits intellectuels se qualifient ainsi au titre des *properties* en *common law*, et plus exactement des *incorporeal properties*¹⁰⁷⁴. Cependant, ces *properties* conservent un régime particulier, éloigné de celui classiquement connu par ce type de droit et, à ce titre, se classent parmi les *choses in actions*.

(b) Classification des droits intellectuels en choses in action

339 Les auteurs de la doctrine de *property law* ont pu avoir du mal à classer les droits intellectuels. Le débat à la fin du XIX^e siècle sur les contours du concept de *property* et la catégorie des *choses in action* a offert l'occasion à la doctrine de réfléchir à ces objets hybrides¹⁰⁷⁵. Tout en les considérant comme une forme de *property*¹⁰⁷⁶, les auteurs soulignent qu'il s'agit là d'une forme bien particulière et qu'une telle qualification ne pouvait se faire « *without an apology* »¹⁰⁷⁷. Mise à part l'exclusivité qu'ils offrent à leur titulaire, ils n'opèrent globalement pas selon la même logique¹⁰⁷⁸. Ainsi, si les droits intellectuels sont des *properties*, c'est néanmoins à titre résiduel. Or, nous l'avons vu, au fil de son développement, la *common law* a orchestré une catégorie propre de *properties* à même d'accueillir des êtres hybrides. Les droits intellectuels ont ainsi été rangés dans la catégorie des *choses* pour ne récupérer des *properties* que leurs attributs primaires.

¹⁰⁷³ 15 US Code § 1060.

¹⁰⁷⁴ Bryan A. Garner (dir.), *Black's Law Dictionary*, 10^e éd., St. Paul MN, Thomson Reuters, 2014, v^o « incorporeal property ».

¹⁰⁷⁵ Notamment du fait que Howard W. Elphinstone leur refuse la catégorisation comme *choses in action*, voir : Howard W. Elphinstone, « What is a Chose in Action? », (1893) 9 *LQR* 311, p. 314-315.

¹⁰⁷⁶ Charles Sweet, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303, p. 315.

¹⁰⁷⁷ *Ibid.*

¹⁰⁷⁸ T. Cyprian Williams, « Property, Things in Action and Copyright », (1895) 11-3 *LQR* 223, p. 232-233 ; James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 119.

- 340 Tout en leur offrant le caractère résiduel des *choses*, Stephen Brodhurst a préféré voir dans les droits intellectuels des *choses in possession*¹⁰⁷⁹. Il convient de rejeter cette approche. Cette solution réside dans l'existence des droits par l'intermédiaire du manuscrit. Or c'est confondre les liens de droit avec le manuscrit ou la réalisation de l'invention, et ceux avec le droit d'auteur et l'œuvre ou le brevet et l'invention.
- 341 Pour Charles Sweet, il est néanmoins apparu difficile d'intégrer les droits intellectuels dans la catégorie des *properties* liées à une possession alors même que la matière proposait une alternative avec les *choses in action*¹⁰⁸⁰. En effet, leur particularité d'être des *rights of action* que l'on a rendus cessible amène naturellement à leur classification dans la catégorie des *choses in action* qui s'est construite à cette image¹⁰⁸¹. Il sera confirmé par T. Cyprian Williams qui estime que « *if the classification of chattels personal as being in possession or action must be applied to copyright, it ought to be ranged with things in action rather than things in possession.* »¹⁰⁸². Malgré l'opposition de Stephen Brodhurst¹⁰⁸³, Charles Sweet réitérera son propos¹⁰⁸⁴, clôturant, semble-t-il, le débat.
- 342 Il apparaît aujourd'hui acquis par la doctrine de *property law* que les droits intellectuels sont des *choses in action*¹⁰⁸⁵. En ce sens, dans la décision *R. v. Stewart*, le juge Lamer avait, pour une Cour suprême du Canada unanime, qualifié le *copyright* en droit canadien au titre d'une *chose in*

¹⁰⁷⁹ Spencer Brodhurst, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64, p. 70-71.

¹⁰⁸⁰ Charles Sweet, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303, p. 316.

¹⁰⁸¹ *Ibid.*, p. 317.

¹⁰⁸² T. Cyprian Williams, « Property, Things in Action and Copyright », (1895) 11-3 *LQR* 223, p. 237.

¹⁰⁸³ Spencer Brodhurst, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64, p. 70-71.

¹⁰⁸⁴ Charles Sweet, « Choses in Action [Response to S. Brodhurst] », (1895) 11-3 *LQR* 238, p. 238.

¹⁰⁸⁵ Bruce H. Ziff, *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014, p. 79 ; Andrew Tettenhorn, « Chose in action », dans *The New Oxford Companion to Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2008 ; Hugh Chisholm (dir.), « Chose », dans *Encyclopaedia Britannica*, 6, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1911, p. 271 ; John E. Cribbet, *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975, p. 4 ; David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord ON, Irwin Law, 1997, p. 7 ; James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 119 ; Yaëll Emerich, « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law : pour une conception transsystème de la propriété », (2008) 38-2 *RGD* 339, p. 373. Pour certains auteurs, cette question ne devrait plus faire débat depuis le XVI^e siècle ; voir, notamment : William W. III Fisher, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), p. 21, <<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>>. Voir, également, A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.3(a).

*action*¹⁰⁸⁶. Cette position a par ailleurs été reprise par la Cour supérieure de l'Ontario dans l'affaire *Planet Earth*, estimant que le *copyright* s'insérait naturellement dans la définition proposée des *choses in action*¹⁰⁸⁷.

*
* *

343 **CONCLUSION.** La référence aux *properties* en matière de droits intellectuels a eu un effet pervers du fait du recours à la rhétorique de la possession et du vol. Certes, les droits intellectuels sont effectivement des *properties*, mais d'un type tout particulier offert par la richesse du concept en *common law*. Or, comme a pu le relever Mark Lemley,

these nuanced analyses of the variety of possible property rules are the exception, not the rule, in the wave of property-based IP theory and court decisions. Far more common is an assumption that intellectual property is just like real property.

*My worry is that the rhetoric of property has a clear meaning in the minds of courts, lawyers, and commentators as “things that are owned by persons” and that fixed meaning will make it all too tempting to fall into the trap of treating intellectual property as an absolute right to exclude. [...] Given the fundamental differences in the economics of real property and intellectual property, the use of the property label may simply be too likely to mislead in practice.*¹⁰⁸⁸

344 Le problème est d'autant plus patent que les auteurs ayant voulu s'opposer à la qualification en *property* ont adopté une vision unitaire de la notion, calquée sur la *real property*. Aussi, la richesse et la diversité du concept de *property* semblent trop méconnues pour que la doctrine des droits intellectuels continue de référer à cette notion. La mise en évidence des droits intellectuels comme *choses in action* ne permettra pas, selon nous, d'éviter les écueils relevés précédemment tant que le terme de *property* sera associé à la caricature de Williams Blackstone¹⁰⁸⁹. Il est de la responsabilité de la doctrine d'adopter un nouveau vocable pour souligner la particularité et la réalité de ces *properties*¹⁰⁹⁰. La terminologie de *droit intellectuel (intellectual rights)* nous apparaît alors appropriée.

¹⁰⁸⁶ *R. v. Stewart*, [1988] 1 SRC 963, par. 40 (j. Lamer).

¹⁰⁸⁷ *Planet Earth Productions v. Rowlands* (1990), 30 CPR (3d.) 129, p. 36 (j. Carter) (ON SC).

¹⁰⁸⁸ Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1070-1071.

¹⁰⁸⁹ Voir nos développements, *supra*, par. 278.

¹⁰⁹⁰ Dans le même sens : Mark A. Lemley, « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031, p. 1075. Voir également nos développements, *supra*, par. 255 et 256.

345 La matière a obtenu ses lettres de noblesse depuis assez longtemps pour ne plus avoir besoin de se réclamer d'une matière mère. Créer un cadre juridique adapté, indépendant des régimes connus de la *common law*, semble du reste avoir été la raison ayant mené les législateurs à adopter des *corpus* de normes *sui generis*, au premier rang desquels le *Statute of Anne*¹⁰⁹¹ ; c'est du moins la position historique de la *House of Lords* dans *Donaldson v. Becket*¹⁰⁹². Il s'agit par ailleurs de la position de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Compo v. Blue Crest*¹⁰⁹³ que nous avons pu précédemment citer. Reprenant les arguments du défendant, le juge Estey expliquait, au nom d'une cour unanime, que

*[C]opyright law is neither tort law nor property law in classification, but is statutory law. It neither cuts across existing rights in property or conduct nor falls between rights and obligations heretofore existing in the common law. Copyright legislation simply creates rights and obligations upon the terms and in the circumstances set out in the statute. This creature of statute has been known to the law of England at least since the days of Queen Anne when the first copyright statute was passed. It does not assist the interpretive analysis to import tort concepts. The legislation speaks for itself and the actions of the appellant must be measured according to the terms of the statute.*¹⁰⁹⁴

Ce confinement statutaire de la matière est une position qui a également pu être exprimée par la Cour suprême américaine, notamment dans ces décisions *Weathon v. Peters*¹⁰⁹⁵, *Thompson v. Hubbard*¹⁰⁹⁶ et *Sony v. Universal*¹⁰⁹⁷.

346 Pour ces hautes juridictions, les droits intellectuels sont donc indépendants des autres branches du droit. Plus qu'un confinement statutaire, il s'est agi pour ces cours de souligner le particularisme des droits intellectuels. Cette jurisprudence doit se comprendre au regard de l'ensemble des droits intellectuels, notamment ceux pouvant exister sans enregistrement préalable. Les droits intellectuels sont des *rights of action for torts* dont la reconnaissance en tant

¹⁰⁹¹ Pierre-Emmanuel Moysé, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 106-107.

¹⁰⁹² *Donaldson v. Beckett* (1774), 1 ER 837, p. 847 (HL).

¹⁰⁹³ *Compo Co. v. Blue Crest Music et al.* (1980), 1 SCR 357.

¹⁰⁹⁴ *Ibid.*, p. 372-373 (j. Estey, nos soulignements).

¹⁰⁹⁵ *Wheaton v. Peters* (1834), 33 US (8 Pet.) 591, p. 661-662 (j. McLean).

¹⁰⁹⁶ *Thompson v. Hubbard* (1889), 131 US 123, p. 151 (j. Blatchford).

¹⁰⁹⁷ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios* (1984), 464 US 417, p. 429 (j. Stevens).

qu'actifs cessibles par la jurisprudence ou le législateur permet leur novation en *property* et leur intégration au patrimoine. La qualification des droits intellectuels au titre des *choses in action* permet d'offrir une grande flexibilité à ces droits à la croisée des chemins.

- 347 En réalité, à la différence de la qualification retenue par une partie de la doctrine civiliste¹⁰⁹⁸, ce n'est pas tant la qualification en *property* qui pose problème, que le virage dans le champ sémantique associé à ces droits qui a voulu rapprocher le « pouvoir » du titulaire du droit de marque sur le signe à celui d'une propriétaire d'un terrain ou d'une chose possédée. La reconnaissance du droit de marque et des autres droits intellectuels comme *property* n'est ainsi qu'une fiction juridique permettant leur cessibilité. En dehors de cela, ces droits ne sont *que* des actions en responsabilité, dont certaines sont codifiées¹⁰⁹⁹. En matière de droit de marque, s'il est un droit d'exclure nous verrons qu'il ne concerne pas le signe, objet du droit de marque, mais la représentation de celui-ci dans l'esprit du public... la fonction du droit de marque étant alors d'éviter la confusion quant à l'origine ou l'affiliation du produit ou du service. Contrairement à ce qu'ont pu soutenir certains auteurs¹¹⁰⁰, le droit statutaire n'est point venu modifier la nature du droit de marque ; il n'a fait que la confirmer¹¹⁰¹.

3.2. Qualification en droit civil

- 348 Comme en *common law*, la nature des droits intellectuels fait débat depuis leur création par le droit révolutionnaire. La question est toujours bien vivace¹¹⁰², n'en déplaise à certains auteurs¹¹⁰³.

¹⁰⁹⁸ Voir *infra* sect. 3.2.1.

¹⁰⁹⁹ Voir, *infra*, sect. 5.2.2.1 pour une démonstration en matière de droit de marque.

¹¹⁰⁰ Voir, p. ex., Lionel Bently, « From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as property », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 3, p. 16.

¹¹⁰¹ Voir, *infra*, sect. 5.2.2.1.

¹¹⁰² Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 6-7 ; Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 305, 332 ; Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 42 ; Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 15.

¹¹⁰³ Selon Laure Marino, « [s'i] existe des oppositions actuelles à l'usage du terme propriété intellectuelle, accusé d'être doublement fallacieux [... i]l n'est plus guère défendu par les juristes. » (Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 8). Bien que reconnaissant un débat autour de la notion,

Du reste, la question n'a été que très peu étudiée au regard du droit de marque¹¹⁰⁴. Trop souvent, les études relatives à la nature des droits intellectuels se sont enfermées dans un droit intellectuel particulier, généralement le droit d'auteur, avant d'être appliquées *in extenso* aux autres droits, dont le droit de marque¹¹⁰⁵.

- 349 Nous nous proposons ainsi de réaliser une revue critique des principales propositions de qualification des droits intellectuels par les auteurs de la doctrine spécialisée [SECTION 3.2.1]. Concluant au caractère imparfait ou incomplet des différentes propositions, nous serons ensuite amenés à retenir une conception des droits intellectuels comme droit patrimonial de type mixte [SECTION 3.2.2].

3.2.1. Qualification malmenée

- 350 Si les propositions de qualification ont été nombreuses et diverses, le débat s'est principalement cristallisé autour de la notion de droit de propriété privée¹¹⁰⁶ tantôt s'en rapprochant¹¹⁰⁷, tantôt

Jérôme Passa estime qu'il est surtout lié à la « propriété littéraire et artistique » avec la présence du droit moral mais que cette question ne concerne pas la « propriété industrielle » (Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 13). Dans le même sens, commentant la jurisprudence du Conseil constitutionnel français, Michel Vivant écrivait « Reste à savoir si, malgré ce, d'aucuns ne persisteront pas à dire que le droit d'auteur ne peut être et n'est pas une propriété. Il ne faut jurer de rien. » (Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propri. intell.* 2007, 23, 193, p. 201).

¹¹⁰⁴ Il semble que l'une des seules études consacrées au droit de marque soit : Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, édité Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014.

¹¹⁰⁵ Voir, par exemple, Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013. Autour d'une réflexion sur le droit d'auteur, l'auteure rattache l'ensemble des droits intellectuels au droit de propriété privée traditionnelle.

¹¹⁰⁶ Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 21 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 7.

¹¹⁰⁷ Pour les principaux, voir : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 11-12 ; Jean-Marc Mousseron, *Le droit du brevet d'invention : Contribution à une analyse objective*, coll. Bibliothèque de droit privé, n°23, Paris, France, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1961, p. 272 ; Jean-Marc Mousseron, « Valeurs, biens, droits », dans *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Paris, Dalloz, 1991, 277, p. 281 ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 2 ; Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 8 ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ

s'en éloignant¹¹⁰⁸. Dans un premier temps, une analyse critique du courant propriétaire nous amènera à rejeter la qualification des droits intellectuels en droit de propriété [SECTION 3.2.1.1]. Nous ne sommes néanmoins pas le premier à rejeter une telle qualification et il conviendra ainsi de présenter un certain nombre de propositions de qualifications alternatives formulées par la doctrine qui pourront inspirer la conception que nous retiendrons, notamment sur le plan de la terminologie et de la logique des droits [SECTION 3.2.1.2].

- 351 **Exclusion de l'étude.** Les positions *jus naturalistes*, surtout développées dans le cadre du droit d'auteur¹¹⁰⁹, ne seront pas abordées par notre étude. Certes, cette doctrine explique la tradition française romantique et sa volonté d'inscrire le droit d'auteur dans la plus « inviolable et sacré[e] »¹¹¹⁰ des institutions : le droit de propriété¹¹¹¹. Néanmoins, la proposition a vécu. Il en est de même des positions prônant la qualification de privilège ou récusant l'existence des droits intellectuels au motif qu'ils ne sont qu'un aspect du droit de la concurrence¹¹¹².

(Lextenso), 2012, p. 21-30 ; Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 4 ; Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 43 ; Christophe Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, 3^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2013, p. 13.

¹¹⁰⁸ Pour les principaux, voir : Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565 ; Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413 ; Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285 ; Henri Desbois, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Paris, Les Cours de droit, 1964, p. 5 ; André Françon, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, coll. Les Cours de droit, Paris, Litec, 1999, p. 5 ; Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453.

¹¹⁰⁹ Voir, sur ce point, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 5.

¹¹¹⁰ *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, 1^{er} janvier 1789, Recueil Duvergier, p. 44, art. XVII.

¹¹¹¹ Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 15 ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 21-22.

¹¹¹² Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 6.

3.2.1.1. Déconstruction de la qualification en droit de propriété

- 352 Le courant de l'assimilation des droits intellectuels au droit de propriété constitue aujourd'hui la position majoritaire de la doctrine civiliste de la propriété intellectuelle¹¹¹³. Si tous les auteurs de cette école de pensée se rejoignent dans cette quête du « Graal »¹¹¹⁴ que serait l'inscription des droits intellectuels dans le droit de propriété civiliste, il faut néanmoins noter qu'il y a presque autant de variantes qu'il n'y a d'auteurs. Dans un effort de synthèse, nous essaierons de présenter les grandes lignes de la qualification de ces droits que les auteurs reconnaissent n'être tout de même que des propriétés *très spéciales*¹¹¹⁵ ; mettant dans le même temps en lumière leurs limites.
- 353 La doctrine propriétaire commence la qualification des droits intellectuels par une justification sémantique. En droit français, notamment, celle-ci aurait été « confirmé[e] par le législateur et la jurisprudence »¹¹¹⁶, notamment par le législateur révolutionnaire qui utilisa le terme de « propriété »¹¹¹⁷. S'il est vrai que le terme « propriété » revient régulièrement dans notre matière, à commencer par son nom, une lecture attentive démontre néanmoins qu'il s'agit d'un trompe-l'œil [SECTION 3.2.1.1.1]. Outre l'argument sémantique difficilement recevable, nous verrons que les droits intellectuels peinent à se qualifier juridiquement au titre d'un droit de propriété au regard de ses caractères et prérogatives. Mettant définitivement à mal toute velléité propriétaire, nous verrons encore que cette qualification ne survit pas à la comparaison des schémas normatifs des droits intellectuels et du droit de propriété [SECTION 3.2.1.1.2].

¹¹¹³ Cette position constitue néanmoins la position minoritaire de la doctrine du droit des biens, qui ne trouve peu de défenseurs sauf : Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 115-116 ; William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 791.

¹¹¹⁴ Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162, par. *1.

¹¹¹⁵ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 14.

¹¹¹⁶ Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 2. Dans le même sens : Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 12 ; Jean-Marc Mousseron, *Le droit du breveté d'invention : Contribution à une analyse objective*, coll. Bibliothèque de droit privé, n°23, Paris, France, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1961, p. 277.

¹¹¹⁷ Cette utilisation était néanmoins plus métaphorique que juridique. Le terme disparaîtra progressivement des textes. Voir nos développements à ce sujet, *infra*, par. 398.

354 **Rejet préalable.** On soulignera qu'au lieu de s'attarder à qualifier un droit de propriété, certains auteurs ont préféré mettre en évidence « un bien sur lequel une propriété s'exercera »¹¹¹⁸. Ces auteurs voient dans les créations des biens, nommés *biens intellectuels*¹¹¹⁹, estimant que rejeter une telle qualification « nie la réalité d'une œuvre, d'une invention, d'un signe distinctif ou d'un dessin »¹¹²⁰. La démonstration part du postulat que tous les biens sont nécessairement objets de propriété¹¹²¹. Aussi, le droit de propriété ne pourrait être un bien « parce qu'il est ce qui permet aux choses d'être des biens »¹¹²² et « il serait tautologique et absurde de s'approprier le rapport d'appropriation »¹¹²³. Si la création est bien, il n'est plus nécessaire de qualifier le droit intellectuel. Il est alors nécessairement un droit de propriété sur la chose intellectuelle¹¹²⁴. Aussi, cette approche s'attache à découvrir dans les créations des biens susceptibles d'appropriation¹¹²⁵. André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter ont néanmoins souligné qu'il est « inexact » de présenter le bien comme étant l'œuvre¹¹²⁶. Nous rejetons également cette conclusion, car, nous le verrons, le bien est constitué par le droit intellectuel et non la création¹¹²⁷.

¹¹¹⁸ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 22.

¹¹¹⁹ Cette proposition a été particulièrement développée par Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 25 s. ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 24 s. Voir également, dans une moindre mesure, Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 43 s.

¹¹²⁰ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 26.

¹¹²¹ Cette démonstration s'inscrit dans la ligne de Frédéric Zénati-Castaing et Thierry Revet où la découverte d'un bien appelle nécessairement le rapport d'appropriation ; voir : Frédéric Zénati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 18-19.

¹¹²² *Ibid.*, p. 21.

¹¹²³ *Ibid.*

¹¹²⁴ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 27 et 34.

¹¹²⁵ Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 40-41 ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 33-34.

¹¹²⁶ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 31 (voir aussi p. 37).

¹¹²⁷ Voir nos développements, *infra*, sect. 3.2.2.1.2 (a).

3.2.1.1.1. IMPROBABLE ARGUMENT SÉMANTIQUE

- 355 Au préalable, nos développements autour d'un quelconque rattachement sémantique doivent nécessairement souligner la polysémie du terme « propriété ». Ce dernier est couramment employé pour désigner à la fois « la » propriété – le droit de propriété – et « une » propriété – objet de propriété, autrement dit un bien. Le double sens se retrouve jusque dans le *Code civil* français où le terme est employé tant pour le « droit de propriété »¹¹²⁸ que pour un bien *objet* d'un droit de propriété¹¹²⁹. Cette polysémie du terme trouve sa source dans le latin *proprietas*, désignant la qualité d'une chose à faire l'objet d'une appropriation¹¹³⁰, soit, dans les concepts modernes du droit civil, un bien. À l'inverse, le droit de propriété civiliste s'apparente davantage au *dominium* romain¹¹³¹, désignant la maîtrise sur une chose. Si attribuer une *proprietas* à une personne ne signifiait pas pour autant qu'il avait un *dominium* sur cette chose¹¹³², la langue française a ainsi cédé à certaines facilités de langage amenant à utiliser un même terme pour le *dominium* et la *proprietas*. Nous soulignerons également que la confusion autour du terme « propriété » est aggravée dans le droit supranational du fait de la traduction erronée du concept de *common law* de *property* par « propriété »¹¹³³ dans les versions françaises des textes.
- 356 Au demeurant, les analyses du droit français (a), et avec lui du droit de l'Union européenne (b) et du droit européen (c) à la lumière desquels le droit français doit par ailleurs se lire, du droit

¹¹²⁸ *Code civil* (France), art. 544.

¹¹²⁹ *Ibid.*, art. 644, 646, 652, 668, 680 et 686. On notera par ailleurs que lesdits articles sont tous issus de la loi du 31 janvier 1804 et inchangés depuis lors. Le terme « propriété » était donc bien utilisé dans ce double sens, y compris par le législateur révolutionnaire.

¹¹³⁰ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 72.

¹¹³¹ Marcel Planiol et Georges Ripert, *Traité pratique de droit civil français*, t. 3 « Les biens », Paris, LDGJ, 1926, p. 6 et 9].

¹¹³² Michel Villey, « Notes sur le concept de propriété », dans *Critique de la pensée juridique moderne. Douze autres essais*, Réédition [1975], coll. Bibliothèque Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, 180-200, p. 193-195. Voir sur cette distinction : Anne-Marie Patault, *Introduction historique au droit des biens*, coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 1989, p. 26 ; Mikhaïl Xifaras, *La Propriété. Étude de philosophie du droit*, coll. Fondements de la politique, Paris, PUF, 2004, p. 113 ; Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 261 ; Frédéric Zenati, « Sur la constitution de la propriété », *D.* 1985, 27, 171, p. 172, 174 ; William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 72 ; voir également les développements intéressants dans : Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 407.

¹¹³³ Sur cette traduction, voir nos développements, *supra*, par. 262.

québécois (d), mais également des textes internationaux (e) montrent que l'argument d'un rattachement sémantique ne peut convaincre.

(a) Analyse du droit français

357 **Terminologie du législateur.** Nommé communément « propriété » intellectuelle, le domaine des droits intellectuels bénéficie d'un *Code* propre du même nom¹¹³⁴. Plusieurs auteurs voient dans ce *Code la propriété intellectuelle*, la confirmation, d'une part, de la qualification de propriété¹¹³⁵ et, d'autre part, du régime unifié des droits intellectuels¹¹³⁶. Il ne serait ainsi « plus possible de soutenir sérieusement que les propriétés intellectuelles ne sont pas de véritables propriétés »¹¹³⁷. Certains en doctrine relèvent, très justement, que le terme « propriété » innerve¹¹³⁸ le *Code de la propriété intellectuelle*¹¹³⁹. On compte ainsi plus d'occurrences du terme que dans le *Code civil*¹¹⁴⁰.

¹¹³⁴ *Loi relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative)*, n°92-597, 1^{er} juillet 1992, JORF 03.07.1992, p. 8801.

¹¹³⁵ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 20-22 ; Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162, par. 1 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 12 ; Joanna Schmidt-Szalewski et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 4 ; Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, 8^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2012, p. 19. Dans le même sens, Valérie-Laure Benabou et Vincent Varet estiment que l'emploi du terme « propriété intellectuelle » pour le *Code* est une « prise de position » en ce sens ; voir : Valérie-Laure Benabou et Vincent Varet, *La codification de la propriété intellectuelle*, par André Françon, coll. Perspectives sur la justice, Paris, Documentation française, 1998, p. 161-163, voir aussi p. 170.

¹¹³⁶ Tout en saluant la création d'un corpus unifié pour la matière, les auteurs s'attachent pourtant à opposer les droits, notamment en matière de droit de marque entre les marques enregistrées et les marques d'usage par exemple ; voir, généralement, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 41. Certaines auteures soulignent par ailleurs que l'autonomisation de la matière dans un *Code* propre permet de se soustraire à tout une série de dispositions du droit commun, notamment en matière de droit de propriété (Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin, « Introduction », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 13, p. 14). Voir, également, pour une critique du caractère unitaire de la notion et de diversité du contenu du *Code*, Philippe Gaudrat, « Pour une propriété intellectuelle épurée », dans Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter et François-Xavier Lucas (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Paris, LexisNexis, 2014, 325.

¹¹³⁷ Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 137.

¹¹³⁸ Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162, par. *3.

¹¹³⁹ *Loi relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative)*, n°92-597, 1^{er} juillet 1992, JORF 03.07.1992, p. 8801.

¹¹⁴⁰ Au 18 février 2014, on retrouve le terme « propriété » dans 354 articles du *Code de la propriété intellectuelle* mais dans seulement 121 articles du *Code civil* (Source : *Legifrance.gouv.fr*). Il convient néanmoins de noter qu'un certain

Ces auteurs y trouvent la confirmation d'une filiation avec la propriété privée du *Code civil*¹¹⁴¹. Ils critiquent ainsi tout « mouvement d'isolement » des droits intellectuels par rapport au droit des biens et au droit de propriété le considérant « d'autant plus contre-productif qu'il n'est corrélé ni par la pratique ni par les textes »¹¹⁴². Ils relèvent néanmoins, très justement, que le *Code civil* n'intègre pas la « propriété intellectuelle » dans le champ de la propriété¹¹⁴³, mais cette absence s'expliquerait par son impossibilité d'accueillir en son sein cette évolution de la propriété¹¹⁴⁴, justifiant dès lors la création d'un nouveau code¹¹⁴⁵.

358 Certes, le terme « propriété » est effectivement très présent dans le *Code de la propriété intellectuelle*, la conclusion d'une qualification des droits intellectuels comme droits de propriété doit cependant être fortement nuancée. Les auteurs s'efforcent de souligner qu'il n'est point ici d'« abus de langage »¹¹⁴⁶, et que les termes du *Code de la propriété intellectuelle* « ne se lisent pas comme une métaphore »¹¹⁴⁷. Comme se sont déjà interrogés André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, si la « question paraît bien être tranchée par le législateur lui-même qui se réfère à la “propriété intellectuelle” [...]. Le tout est de savoir si ces expressions doivent être prises au pied de la lettre. »¹¹⁴⁸.

nombre d'occurrence est entendu dans le sens de « caractéristique », et que le terme se retrouve souvent en référence à l'Institut national de la *propriété* industrielle et aux conseils en *propriété* industrielle.

¹¹⁴¹ Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162, par. *1 ; voir aussi : Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, 8^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2012, p. 26 (plus nuancé néanmoins, du fait du droit moral).

¹¹⁴² Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 23.

¹¹⁴³ *Ibid.* Dans notre sens, Ysolde Gendreau conclut, au regard de la création du *Code de la propriété intellectuelle* français que « [l]a séparation entre le droit d'auteur, et l'ensemble de la propriété intellectuelle, et le droit commun du Code civil est maintenant officialisée » ; voir : Ysolde Gendreau, « La nature du droit d'auteur selon le nouveau Code civil », (1993) 27 *RJT* 85, p. 108.

¹¹⁴⁴ Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162, par. 1.

¹¹⁴⁵ Nous avons quelques difficultés à comprendre cet argument... Les droits intellectuels seraient les seuls droits de propriété à ne pas être intégrés ou référencés dans le *Code civil*.

¹¹⁴⁶ Nicolas Bronzo, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, coll. BibliothèqueS de droit, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 92. Voir, *contra*, Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 429.

¹¹⁴⁷ Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 13.

¹¹⁴⁸ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 26.

- 359 En matière de droit de marque, la lecture combinée des articles L712-1¹¹⁴⁹ et L713-1¹¹⁵⁰ du *Code de la propriété intellectuelle* interpelle tant ils semblent disposer d'un « droit de propriété » sur le signe. Cette confusion s'explique par l'utilisation de la notion de « marque » qui peut parfois s'entendre comme le droit ou comme le signe¹¹⁵¹. Ainsi, si l'article L711-1¹¹⁵² confond le signe dans la notion de « marque », l'article L711-4 dispose des marques comme des « droits antérieurs »¹¹⁵³. L'article L713-4 évoque quant à lui le « droit conféré par la marque » et les articles R714-2 et R714-4 disposent de la « propriété de la marque ou la jouissance des droits attachés ». Or, les droits sont attachés au droit de marque, et non au signe. On notera enfin que les dernières dispositions introduites en 2008 en matière de droit de marque parlent d'un « titulaire de marque », mais en utilisant la marque dans le sens de signe¹¹⁵⁴. On ne peut ainsi réellement se fier au texte, car tous s'accorderont pour dire qu'on n'est jamais titulaire du signe... Ces imprécisions sémantiques mettent à mal l'argument des textes pour justifier d'une quelconque « qualification claire »¹¹⁵⁵ du droit de marque. Du reste, le contenu du droit n'est pas présenté comme un régime de propriété, mais comme une série de droits très précis pouvant être exercés dans des cas particuliers¹¹⁵⁶.
- 360 En matière de droit d'auteur, le législateur évoque également l'existence d'un « droit de propriété incorporelle » sur l'œuvre,¹¹⁵⁷ mais certains articles semblent plutôt évoquer une propriété des

¹¹⁴⁹ *Code de la propriété intellectuelle* (France), art. L712-1 1^{er} : « La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. ».

¹¹⁵⁰ *Ibid.*, art. L713-1 : « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. ».

¹¹⁵¹ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 16.

¹¹⁵² *CPI*, art. L711-1 1^{er} : « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. ».

¹¹⁵³ *Ibid.*, art. L711-4 : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée [...] ».

¹¹⁵⁴ Voir, notamment, *Ibid.*, art. L714-8-7.

¹¹⁵⁵ Ce qui est pourtant soutenu par Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 12.

¹¹⁵⁶ Voir, notamment, *CPI*, art. L713-2, L713-3-4.

¹¹⁵⁷ *Ibid.*, art. L111-1. On notera néanmoins que l'article dispose de la jouissance d'un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette rédaction est questionable à deux égards, contrariant la qualification propriétaire. D'une part, la jouissance d'un droit de propriété interpèle, alors qu'il est normalement question, au titre de l'article 543 *C. civ.*, de la jouissance d'une chose ou d'un bien (dans le même, voir : Jean-Louis Bergel, Marc

droits constituant le droit d'auteur¹¹⁵⁸. Cette ambiguïté a ainsi amené certains auteurs¹¹⁵⁹ à considérer davantage une propriété du droit d'auteur qu'une propriété de l'œuvre. En ce sens, le *Code de la propriété intellectuelle* dispose d'une « cession de *droits* »¹¹⁶⁰ et non pas d'œuvres. Les mentions d'une propriété de l'œuvre elle-même ne sont alors que le fruit d'un recours à un « langage elliptique [...] constant pour la propriété corporelle »¹¹⁶¹. Cet abus de langage est par ailleurs entretenu, et soufflé au législateur, par une doctrine qui y voit son intérêt comme nous aurons l'occasion de le souligner.

- 361 En matière de brevets ou certificat d'obtentions végétales, le doute qualificatif n'est pas permis. Le *Code de la propriété intellectuelle* dispose très clairement d'un droit de propriété sur le brevet, donc du droit, et non de l'invention¹¹⁶². Le chapitre relatif aux certificats d'obtentions végétales, quant à lui, ne fait pas usage du terme, n'évoquant alors qu'un « droit exclusif »¹¹⁶³. Ces constatations mettent nécessairement à mal l'argument d'une qualification claire des droits intellectuels comme droit de propriété par le *Code de la propriété intellectuelle*.
- 362 La sémantique du droit de marque et du droit d'auteur laisse place au doute, alors que les brevets et les certificats d'obtentions végétales sont manifestement étrangers au droit de propriété. Certains auteurs continuent d'écrire que la qualification en droit de propriété en brevet est

Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 93 et 291 s.]. D'autre part, il peut paraître étrange que le législateur se soit obligé de préciser que ce droit de propriété incorporelle était exclusif et opposable à tous ; n'est-ce pas là deux caractéristiques inhérentes aux droits réels en général, et au droit de propriété en particulier ?

¹¹⁵⁸ Voir, notamment, *CPI*, art. L333-2, L335-2-8.

¹¹⁵⁹ Voir, notamment, André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 36 ; Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 109 ; Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des œuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. I.243, II.406, II.480.

¹¹⁶⁰ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 36. Voir, notamment, *CPI*, art. L131-3, L131-4, L132-24-31.

¹¹⁶¹ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 38.

¹¹⁶² *CPI*, art. L613-3, L611-7, L613-29, L613-14-8. Il faut toutefois noter que l'article R611-13 se préoccupe de la propriété de l'invention, et non brevet, pour les créations des fonctionnaires.

¹¹⁶³ *Ibid.*, art. L623-4.

« aujourd’hui largement admise et préconisée en doctrine et adoptée par les textes »¹¹⁶⁴... et qu’il convient « de parler de propriété de l’invention plutôt que, comme le fait le *Code de la propriété intellectuelle*, de propriété ou de propriétaire du brevet »¹¹⁶⁵. Cette « doctrine autorisée nous enseigne que ce sont là des impropriétés de langage »¹¹⁶⁶, mais bien étrange soutien des textes que celui de ceux qu’il convient de réécrire¹¹⁶⁷. Bien étrange, encore, ce *Code* unificateur qui opposerait la structure de ses principaux éléments.

363 **Terminologie du juge constitutionnel.** Outre l’appui des textes, la doctrine majoritaire est d’avis que le Conseil constitutionnel a sacralisé les droits intellectuels comme droits de propriété¹¹⁶⁸. Il est vrai qu’il a pu protéger la propriété de biens incorporels¹¹⁶⁹, employer le terme de « propriété intellectuelle » et reconnaître « l’objectif général qui s’attache à [s]a sauvegarde »¹¹⁷⁰. Il est encore vrai que cette élévation constitutionnelle des droits intellectuels a eu lieu par le prisme du droit de propriété. La conclusion d’une qualification claire en droit de propriété doit néanmoins être nuancée.

364 Certes, en 1991, le Conseil constitutionnel consacra, pour la première fois, « l’extension [du] champ d’application [du droit de propriété] à des domaines nouveaux », dont le droit du

¹¹⁶⁴ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2 « Brevets d’invention. Protections voisines », Paris, LGDJ (Lextenso), 2013, p. 7.

¹¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 8. Voir, également, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 16 ; *contra*, André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 37.

¹¹⁶⁶ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 36 (critiquant cette position).

¹¹⁶⁷ Certes, certains, comme Jérôme Passa, se protègent de la critique en invoquant par la suite la possibilité d’un premier droit de propriété sur le brevet, lui-même un second droit de propriété sur l’invention ; voir : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2 « Brevets d’invention. Protections voisines », Paris, LGDJ (Lextenso), 2013, p. 9 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 17. Mais nul part ce second droit de propriété sur l’œuvre n’aura été même évoqué par les textes.

¹¹⁶⁸ Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propri. intell.* 2007, 23, 193 ; Valérie-Laure Benabou, « Patatras ! À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 », *Propriétés intellectuelles* 2006, 20, 240.

¹¹⁶⁹ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 305.

¹¹⁷⁰ Cons. const., 29 juill. 2004, n°2004-499 DC, *Loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés*, *Rec.* 126, par. 13 (au sujet du droit d’auteur).

propriétaire sur sa marque¹¹⁷¹. Néanmoins, le vocable « marque » recouvre deux sens, et, plus particulièrement, celui d'un droit quand on lui ajoute les termes « enregistré », « déposé »¹¹⁷² ou « de commerce »¹¹⁷³. Cela d'autant plus que la décision n'évoque à aucun moment la marque dans le sens de signe, et qu'il est reproché au législateur de restreindre les manufacturiers de tabacs dans l'utilisation de leur droit de marque.

365 Après avoir salué cette décision¹¹⁷⁴, la doctrine propriétaire s'est crue confirmée¹¹⁷⁵ en 2006 par la décision relative à la *Loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information* dans laquelle le Conseil considère à nouveau

que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins.¹¹⁷⁶

De même, en 2009, le Conseil a considéré que dans ces domaines nouveaux « figure le droit, pour les titulaires du droit et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle »¹¹⁷⁷ et que la lutte contre la contrefaçon répond à « un objectif général de sauvegarde de la propriété intellectuelle »¹¹⁷⁸.

366 Néanmoins, selon nous, le Conseil constitutionnel ne qualifie à aucun moment directement les droits intellectuels de droit de propriété. À l'inverse, il indique que les droits intellectuels sont un nouveau domaine auquel s'applique le droit de propriété¹¹⁷⁹. Aussi, sur la question des artistes-

¹¹⁷¹ Cons. const., 8 janv. 1991, n°90-283 DC, *Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*, Rec. 11, par. 7.

¹¹⁷² *Ibid.*, par. 9.

¹¹⁷³ *Ibid.*, par. 7.

¹¹⁷⁴ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 16 ; Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 193.

¹¹⁷⁵ Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 195 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 16.

¹¹⁷⁶ Cons. const., 27 juill. 2006, n°2006-540 DC, *Loi DADVSI*, Rec. 88, par. 15.

¹¹⁷⁷ Cons. const., 10 juin 2009, n°2009-580 DC, *Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet*, Rec. 107, par. 13.

¹¹⁷⁸ *Ibid.*

¹¹⁷⁹ Voir, en ce sens, Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. II-639.

interprètes, alors que les requérants revendiquaient un « droit de propriété des artistes-interprètes »¹¹⁸⁰, le Conseil constitutionnel corrige pour la notion de « droit de propriété intellectuelle des artistes-interprètes »¹¹⁸¹. Il convient encore de noter que lorsque le Conseil s'interroge sur la compétence du législateur en matière de droits intellectuels. Il se rattache à l'article 34 de la *Constitution*, en citant toujours le « régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales »¹¹⁸² ; comme si les Sages n'étaient pas certains de la catégorie sous laquelle ces droits particuliers devaient être rangés.

367 Pourtant, selon les auteurs du courant propriétaire, la jurisprudence du Conseil « ne laisse pour sa part aucun doute sur la qualification de propriété, l'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789 à la propriété intellectuelle, consacrant de la plus belle manière son ancrage dans le droit des biens »¹¹⁸³. Néanmoins, la référence au « droit de propriété » s'explique par le fait que seule la protection de la propriété fait partie du bloc de constitutionnalité, aux termes de l'article 2 de la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* de 1789. En effet, à la différence du droit européen, les biens ne sont alors protégés que par le prisme du droit de propriété et comme objets de propriété. La référence à ce droit de propriété apparaît ainsi indispensable dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour protéger ces biens que sont les droits intellectuels. Il ne s'agit pas de « balayer d'un revers de main ce que dit le Conseil »¹¹⁸⁴, mais le « principe de réalité » oblige à nuancer les conclusions tirées des décisions du Conseil constitutionnel¹¹⁸⁵.

368 **Inconstance de la justification sémantique.** Les termes employés pourraient presque convaincre d'une volonté du législateur ou de la jurisprudence ; c'est évidemment la conclusion d'une partie

¹¹⁸⁰ Cons. const., 27 juill. 2006, n°2006-540 DC, *Loi DADVSI*, Rec. 88, par. 67.

¹¹⁸¹ *Ibid.*, par. 71.

¹¹⁸² Cons. const., 9 avr. 2009, n°2009-216 L, *Nature juridique de dispositions du Code de la propriété intellectuelle*, Rec. 93, par. 2, *Loi DADVSI*, 88, par. 69.

¹¹⁸³ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 22.

¹¹⁸⁴ Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propri. intell.* 2007, 23, 193, p. 195.

¹¹⁸⁵ Pour Michel Vivant, le « principe de réalité oblige à tenir de compte de cette [qualification en droit de propriété] » (*Ibid.*).

de la doctrine¹¹⁸⁶. Néanmoins, l'argument d'un rattachement sémantique demande une certaine cohérence pour être crédible et implique de toujours suivre les mots du législateur et de la jurisprudence. Or, relevant que « le vocabulaire joue un rôle essentiel »¹¹⁸⁷, certains auteurs ont pu critiquer l'emploi « de façon très variable de termes connotés pour évoquer la propriété intellectuelle »¹¹⁸⁸ par une « doctrine peu homogène »¹¹⁸⁹ nourrissant « un certain nombre d'ambiguïtés »¹¹⁹⁰ dans la nature et le régime de certains droits.

369 S'il faut suivre aveuglément les termes ambigus utilisés pour certains droits intellectuels comme le droit d'auteur¹¹⁹¹, il ne faudrait pas « tirer d'enseignements définitifs sur la nature » d'autres droits des mots de la jurisprudence ou du législateur¹¹⁹². Malgré la lettre du *Code de propriété intellectuelle*, le brevet serait donc un droit de propriété¹¹⁹³. À l'inverse, il est reproché aux tribunaux d'avoir reconnu un droit de propriété sur le nom de domaine, le nom commercial, l'enseigne ou la dénomination sociale¹¹⁹⁴. Si on suit la logique du rattachement sémantique, le Conseil constitutionnel semble avoir protégé les noms de domaine nationaux de premier niveau

¹¹⁸⁶ Voir, en ce sens, Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 2 (« Pareille qualification [de droit de propriété] vaut pour tous les droits de propriété industrielle, ainsi que l'ont confirmé le législateur et la jurisprudence »). Voir, plus nuancé, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 17 (« ces différentes sources n'imposent ni n'envisagent un alignement de ces droits sur le droit commun de la propriété »). Voir, également, les auteurs référencés, *supra*, note 1135.

¹¹⁸⁷ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 21.

¹¹⁸⁸ *Ibid.*

¹¹⁸⁹ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 695.

¹¹⁹⁰ *Ibid.*

¹¹⁹¹ Notamment ceux du Conseil constitutionnel, voir : Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 21.

¹¹⁹² Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 707.

¹¹⁹³ Voir, par exemple, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2 « Brevets d'invention. Protections voisines », Paris, LGDJ (Lextenso), 2013, p. 8.

¹¹⁹⁴ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 701-702. Il fait en particulier référence à : CA Paris, 4^e ch., 9 mai 2001, aff. 1999/12376, *Trianon Palace Hôtel / Tournant*, JurisData 2001-145979, D. 2001 p.1379 (dénomination sociale) ; CA Versailles, 12^e ch., 19 juin 2003, aff. 01/01865, *Loreste c. The Boeing*, JurisData 2003-227843, PIBD 2003, n°773, III, 517 (nom commercial) ; CA Toulouse, 19 juin 2003, PIBD 2003, n°773, III, 517 (nom commercial) ; CA Paris, 14^e ch., 18 oct. 2000, *Virgin Interactive c. France Telecom*, JurisData 2000-130874 (nom de domaine).

.fr en tant que « droit de propriété intellectuelle » et par la protection constitutionnelle du droit de propriété¹¹⁹⁵. Les Sages auraient retenu une qualification pourtant rejetée par la doctrine¹¹⁹⁶.

370 S'ils s'appuient sur la lettre de certains textes ou décisions pour défendre leur positionnement doctrinal, les auteurs estiment dans les autres cas qu'il s'agit de formules « utilisée[s] par commodité » et que « l'argument de texte est [alors] sans véritable portée »¹¹⁹⁷. Évidemment, nous rejoignons cette critique de l'emploi « impruden[t] »¹¹⁹⁸ du vocable « propriété » pour nommer des droits qui n'ont de « propriété » que le nom que leur donne le législateur, justifiée pour certain par l'adoption d'une « conception extensive de la propriété »¹¹⁹⁹. On notera encore que tous ces droits auxquels on refuse la qualification propriétaire sont tout de même inscrits au *Code de la propriété intellectuelle*.

371 **Impossible justification sémantique.** Nous relevons que la justification sémantique échoue à s'appuyer de manière homogène sur les textes et la jurisprudence. La grande polyvalence des commentaires de la doctrine propriétaire sur les terminologies employées nous apparaît mettre à mal les différentes prétentions d'un rattachement sémantique et oblige à ignorer ce rattachement. Il ne peut être soutenu que l'appellation du *Code* argumente en faveur de la qualification propriétaire, ou que les termes du *Code* sont un indice. Le rejet de certains choix sémantiques du législateur ou de la jurisprudence disqualifie dans le même temps toute la construction doctrinale se réclamant du droit de propriété au titre de l'emploi du terme dans les textes. Une certaine réserve est d'autant plus de mise que, nous le verrons, le droit de l'Union européenne ou le droit européen ne sont pas si enclins à qualifier en droit de propriété les droits

¹¹⁹⁵ Cons. const., 6 oct. 2010, n°2010-45 QPC, *M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet]*, Rec. 270, par. 5.

¹¹⁹⁶ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 697. Voir également, à propos de cette « analogie fallacieuse avec la propriété », Cédric Manara, *Le droit des noms de domaine*, coll. IRPI, n°39, Paris, LexisNexis, 2012, p. 211-212. Nous sommes par ailleurs évidemment d'accord avec ces auteurs.

¹¹⁹⁷ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 707.

¹¹⁹⁸ *Ibid.*, p. 708.

¹¹⁹⁹ *Ibid.*, p. 709.

intellectuels¹²⁰⁰, alors même que le droit français doit nécessairement se lire à la lumière de ces droits supranationaux.

(b) Analyse du droit de l'Union européenne

372 **Droit primaire.** Les traités sont peu disert en matière de droits intellectuels. L'article 118 du *Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne*¹²⁰¹ donne toutefois compétence au Parlement européen et au Conseil d'établir des « titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union ». L'article 207 dispose encore de l'intégration des « aspects commerciaux de la propriété intellectuelle » dans la politique commerciale commune, attribuant notamment une compétence à l'Union pour négocier des accords internationaux en la matière. Enfin, l'article 17 de la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*¹²⁰² a élevé les droits intellectuels au rang de droits fondamentaux sous la nomenclature, en langue française, de « propriété intellectuelle » :

Article 17. Droit de propriété.

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée.

373 Outre la consécration de la place des droits intellectuels dans l'ordonnancement juridique¹²⁰³, certains auteurs y ont lu une confirmation de la qualification propriétaire¹²⁰⁴ affirmant que « [p]our la première fois dans un texte consacré aux droits fondamentaux, la propriété

¹²⁰⁰ Voir, *contra*, Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 195-196.

¹²⁰¹ *Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne*, JOUE 2012, C 326/1 (partie du *Traité de Lisbonne* du 13 décembre 2007).

¹²⁰² *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, JOUE 2012, C 326/391 (partie du *Traité de Lisbonne* du 13 décembre 2007, adaptant la *Charte* du 7 décembre 2000).

¹²⁰³ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 305.

¹²⁰⁴ Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 45 ; Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, 8^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2012, p. 30 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 15 ; Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 194.

intellectuelle est expressément citée comme une forme de propriété »¹²⁰⁵. Si le terme « propriété » est effectivement employé, il convient de l'entendre au sens de bien et non de droit de propriété. La lecture de la version en langue anglaise de l'article 17 plaide en ce sens :

Article 17. Right to property

1. *Everyone has the right to own, use, dispose of and bequeath his or her lawfully acquired possessions. No one may be deprived of his or her possessions, except in the public interest and in the cases and under the conditions provided for by law, subject to fair compensation being paid in good time for their loss. The use of property may be regulated by law in so far as is necessary for the general interest.*

2. *Intellectual property shall be protected.*

374 La mise en miroir des deux versions linguistiques montre que l'article devait alors être compris dans le sens d'un droit fondamental à la protection de la possession personnelle de biens¹²⁰⁶. La version anglaise s'intitule ainsi « *Right to property* ». Pour appuyer notre propos, on relèvera que lorsqu'il entend faire référence au droit de propriété au sens du droit civil, le *Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne* emploie le vocable de « *system of property ownership* »¹²⁰⁷. Aussi, la consécration dans un paragraphe 2 sibyllin, « La propriété intellectuelle est protégée »¹²⁰⁸, laisse penser que les « propriétés intellectuelles » sont des biens possédés (*possessions*) particuliers dont il convient de rappeler la protection¹²⁰⁹.

375 **Droit dérivé.** D'une manière générale, le droit dérivé de l'Union européenne va préférer la notion de « droit exclusif » pour qualifier les droits intellectuels¹²¹⁰. Nous relèverons par ailleurs qu'au

¹²⁰⁵ Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 177.

¹²⁰⁶ Comme le souligne Michel Vivant, « Il ne faut pas oublier, en effet, que les textes internationaux n'ont pas la netteté qu'on leur prête parfois » (Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 196).

¹²⁰⁷ *TFUE*, art. 345.

¹²⁰⁸ On notera encore que la version anglaise indique « *shall be protected* » ; c'est le seul alinéa qui change un impératif par un indicatif. Cette modification reflète d'une manière générale les problèmes de traduction propre à cet article de la *Charte*.

¹²⁰⁹ Cela, à la demande insistante de certains États membres ayant par ailleurs influencé la traduction. Les éléments de négociations sur cet article tels que présentés par les conseillers représentant la France confirment notre analyse. Les mots dans la traduction française ont été choisis pour satisfaire une certaine partie de la doctrine civiliste française, mais ne respectent l'esprit du texte et le sens de la disposition. (Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 194).

¹²¹⁰ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 16. Voir, notamment, *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres*

sein des dispositions contraignantes, et notamment des règlements, les droits intellectuels ne sont pas qualifiés de droit de propriété. Le considérant n°11 du *Règlement sur la marque de l'Union européenne*¹²¹¹ dispose que la marque « devrait être traitée comme un *objet de propriété* »¹²¹². Il est néanmoins question du droit de marque, et non du signe. Le règlement dispose en effet de la titularité¹²¹³ de cette marque de l'Union européenne qui s'acquiert par l'enregistrement¹²¹⁴ et du « droit exclusif » conféré par cette marque¹²¹⁵. De même, les dispositions de la section 4, par ailleurs intitulée « La marque de l'Union européenne comme objet de propriété », ne laissent que peu de doute à la référence au droit de marque sous le vocable de « marque de l'Union européenne ». Il s'agissait alors, pour le législateur, de préciser que la marque était un bien susceptible de commerce¹²¹⁶. Cette marque de l'Union européenne peut faire l'objet de transferts¹²¹⁷ et de droits réels¹²¹⁸ ou de licences¹²¹⁹. Le *Règlement*, tout comme la *Directive*¹²²⁰ d'ailleurs, qualifie ainsi le droit de marque de bien, et non de droit de propriété. On notera que le *Règlement sur les dessins et modèles communautaire* retient la même qualification pour le droit résultant de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire¹²²¹.

sur les marques, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1 ; *Directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles*, 13 octobre 1998, JOCE 28.10.98, L 289/28.

¹²¹¹ *Règlement (UE) 207/2009 sur la marque de l'Union européenne* (tel que modifié par le *Règlement (UE) 2015/2424*, JOUE 24.12.2015 L 341/21).

¹²¹² *Ibid.*, cons. 11 (nos soulignements). Voir, également, *Directive (UE) 2015/2436*, cons. 35.

¹²¹³ *RMUE*, art. 5.

¹²¹⁴ *Ibid.*, art. 6.

¹²¹⁵ *Ibid.*, art. 9.

¹²¹⁶ Dans le même sens, les demandes de marque communautaire constituent des « objets de propriété », voir : *Ibid.*, art. 24.

¹²¹⁷ *Ibid.*, art. 17.

¹²¹⁸ *Ibid.*, art. 19.

¹²¹⁹ *Ibid.*, art. 22.

¹²²⁰ *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1, voir notamment art. 22, 23, 25, 26.

¹²²¹ *Règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires*, 12 décembre 2001, JOUE 5.1.2002, L3/1.

376 Certes, certains ont relevé¹²²² que le considérant n°3 de la *Directive DADVISI*¹²²³ dispose que « [l]’harmonisation envisagée [...] porte sur le respect des principes fondamentaux du droit et notamment de la propriété, dont la *propriété intellectuelle* »¹²²⁴. De même, le considérant n°9 dispose *in fine* que la « *propriété intellectuelle* a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété »¹²²⁵. Il s’agit de la seule directive en matière de propriété intellectuelle à aller en ce sens¹²²⁶. Les auteurs voient dans ces simples considérants une qualification en droit de propriété. Même si la version anglaise de la directive emploie la notion plus souple de *property*¹²²⁷, la formulation de ces deux considérants nous dérange. Néanmoins, on soulignera que ces mêmes auteurs ont par ailleurs pu se plaindre de ce que le droit moral n’a pas encore de réelle existence contraignante en droit de l’Union européenne, car seulement énoncé dans un considérant¹²²⁸. Nous pensons ainsi que ces considérants ne peuvent être vus comme disposant de la nature des droits intellectuels. Si cela avait été la volonté véritable du législateur, la *Directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle* de 2004¹²²⁹ ne serait pas restée silencieuse quant à la

¹²²² Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 43 ; Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propriété intell.* 2007, 23, 193, p. 194.

¹²²³ *Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information*, 22 mai 2001, JOUE 22.6.2001, L 167/10.

¹²²⁴ *Ibid.*, cons. 3 (nos soulignements).

¹²²⁵ *Ibid.*, cons. 9 (nos soulignements).

¹²²⁶ En effet, la *Directive sur les marques* et *Directive sur les dessins ou modèles* sont restées silencieuses sur ces questions (*Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 22 octobre 2008, JOUE 8.11.2008, L 299/25 (version codifiée) ; *Directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles*, 13 octobre 1998, JOCE 28.10.98, L 289/28 ; *Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, 29 avril 2004, JOUE 2.6.2004, L 195/16). Voir, à ce sujet, Valérie-Laure Benabou, « La directive droit d’auteur, droits voisins et société de l’information : valse à trois temps avec l’acquis communautaire », *Comm. com. électr.* 2001, 10, chron. 23. Il convient de noter, comme nous l’avons précédemment relevé, que la nouvelle directive sur les marques évoque la question mais pour retenir la qualification du droit de marque comme un objet de propriété, et non celle du signe ; voir, notamment, *Directive (UE) 2015/2436*, cons. 35.

¹²²⁷ La Cour de justice de l’Union européenne a cependant fait une lecture simple des textes, estimant « les droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d’auteur, [...] font partie du droit de propriété » (CJCE, Grd. ch., 12 sept. 2006, aff. C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*, Rec. 2006, I-08089, par. 65. Cette position a été reprise dans : CJCE, Grd. ch., 29 janv. 2008, aff. C-275/06, *Promusicae c. Telefónica*, Rec. 2008, I-00271, par. 62.

¹²²⁸ Voir, concernant ce point du droit moral, Valérie-Laure Benabou, « La directive droit d’auteur, droits voisins et société de l’information : valse à trois temps avec l’acquis communautaire », *Comm. com. électr.* 2001, 10, chron. 23.

¹²²⁹ *Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, 29 avril 2004, JOUE 2.6.2004, L 195/16.

nature des droits intellectuels. Il s'agissait là, à notre avis, du texte idoine pour apporter de telles précisions ; ne serait-ce que dans les considérants.

(c) Analyse du droit européen

377 **Convention européenne des droits de l'homme.** Certains auteurs voient une consécration de la qualification propriétaire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme¹²³⁰ venue protéger les droits intellectuels sur le fondement de l'article 1^{er} du premier protocole de la *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales*¹²³¹. Néanmoins, l'analyse de ces décisions infirme toute qualification en droit de propriété. Il convient dans un premier temps de souligner que la *Convention* accorde une protection aux biens, et au droit de propriété. Cette confusion s'explique par l'emploi du terme « propriété » dans le titrage de l'article, ainsi que dans la seconde phrase du premier alinéa :

Article 1. Protection de la propriété

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.¹²³²

Il suffit de confronter ces éléments de langage à ceux de la seconde version officielle pour lever les derniers doutes :

Article 1. Protection of property

Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in

¹²³⁰ Voir, en ce sens, Christophe Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, 3^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2013, p. 9.

¹²³¹ *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, 4 juin 1950 (telle qu'amendée par les protocoles n°11 et 14, complétée par le protocole additionnel du 20 mars 1952, les protocoles n°4 du 16 septembre 1963, n°6 du 28 avril 1983, n°7 du 22 octobre 1984, n°12 du 4 octobre 2000 et n°13 du 3 mai 2002).

¹²³² *Ibid.*, protocole n°1, art. 1.

*accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.*¹²³³

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à ce que l'on appelle en droit civil les « propriétés incorporelles » traduit d'ailleurs très clairement le concept de *common law* de « possessions » par celui en droit civil de « bien »¹²³⁴. En ce sens, dans l'arrêt *Van Marle*¹²³⁵, la Cour a considéré comme étant un bien protégé au sens de la *Convention* une clientèle d'expertise comptable¹²³⁶, et qu'il y avait « eu ingérence dans leur droit au respect de leurs biens »¹²³⁷, non dans leur droit de propriété¹²³⁸.

378 **Jurisprudence de Strasbourg.** La première décision appliquant la *Convention*, et notamment l'article 1^{er} du Protocole additionnel, aux droits intellectuels a été rendue en 1990 par l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme dans l'affaire *Smith Kline c. Pays-Bas*¹²³⁹. Relevant « qu'en droit néerlandais, le titulaire d'un brevet est désigné comme le propriétaire du brevet et que, sous réserve des dispositions de la loi y afférente, les brevets sont réputés être des biens personnels cessibles et transférables »¹²⁴⁰, la Commission estime alors qu'un brevet est un bien au sens du Protocole additionnel¹²⁴¹. Une position réitérée en 1998 dans l'affaire *Lenzing c. Royaume*

¹²³³ *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 4 juin 1950 (as amended by Protocols nos. 11 and 14, supplemented by Protocols n°1 of 20 March 1952, n°4 of 16 September 1963, n°6 of 28 April 1983, n°7 of 22 October 1984, n°12 of 4 October 2000 and n°13 of 3 May 2002), protocol n°1, art. 1.

¹²³⁴ Voir, sur ce point, Comm. EDH, 4 oct. 1990, aff. 12633/87, *Smith Kline et French Laboratories c. Pays-Bas*, DR 66, 70 (version française à la p. 81), par. 70-71 ; Cour EDH, 4^e sect., 29 janv. 2008, aff. 19247/03, *Balan v. Moldova*, par. 42.

¹²³⁵ Cour EDH, plén., 26 juin 1986, aff. 8543/79, 8674/79, 8675/79, 8685/79, *Van Marle c. Pays-Bas*, Rec. A101, n°101.

¹²³⁶ *Ibid.*, par. 42. Plus exactement, la Cour va sanctionner l'atteinte à la « valeur de [la] clientèle ».

¹²³⁷ *Ibid.* (Allant dans le sens de notre interprétation de la *Convention*, on précisera que la version anglaise est rédigée comme suit : « *their right to the peaceful enjoyment of their possessions* », nos soulignements).

¹²³⁸ Voir, pour une analyse *contra*, Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 199.

¹²³⁹ Comm. EDH, 4 oct. 1990, aff. 12633/87, *Smith Kline et French Laboratories c. Pays-Bas*, DR 66, 70 (version française à la p. 81).

¹²⁴⁰ *Ibid.*, p. 89.

¹²⁴¹ *Ibid.*

*Uni*¹²⁴² et transposée *mutatis mutandis* aux droits d'auteur en 2005 dans l'affaire *Melnitchouk c. Ukraine*¹²⁴³.

379 Le sort des droits intellectuels en droit européen a été scellé dans le cadre de l'affaire *Anheuser-Busch c. Portugal* en matière de droit de marque, donnant lieu à un arrêt de section¹²⁴⁴ confirmé par la Grande chambre¹²⁴⁵. Certains auteurs ont vu dans ces deux décisions la consécration des droits intellectuels comme droit de propriété¹²⁴⁶. Nous contestons cette analyse. La qualification retenue par les magistrats de Strasbourg dans l'affaire *Anheuser-Busch*¹²⁴⁷ est des plus claires. La première décision avait en effet été introduite par une position de principe sur la notion de « bien » au sens de la *Convention*, et son application à la propriété intellectuelle :

la notion de bien ne se limite pas à la propriété des biens corporels ; certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des “droits patrimoniaux” et donc des “biens” aux fins de cette disposition. [...] ¹²⁴⁸

La Cour observe d'emblée que la propriété intellectuelle en tant que telle bénéficie sans conteste de la protection de l'article 1 du Protocole n°1. Telle a été la position, s'agissant d'un brevet, de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans sa décision *Smith Kline* précitée. [...] ¹²⁴⁹

Se concentrant sur la question soumise, la Cour relève qu'il s'agit de savoir « à quel moment le droit à la protection de la marque devient un “bien” »¹²⁵⁰. Les mots ne sauraient être plus clairs, le bien est constitué par le droit de marque, non pas le signe objet de ce droit ; une interprétation confirmée en 2007 par la Grande chambre. Se demandant par ailleurs si, outre le droit de marque

¹²⁴² Comm. EDH, 1^e ch., 9 sept. 1998, aff. 38817/97, *Lenzing AG c. Royaume-Uni*, DR 94-B, 136, p. 146.

¹²⁴³ Cour EDH, 2^e sec., 5 juill. 2005, aff. 28743/03, *Melnitchouk c. Ukraine*, Rec. 2005-IX. La Cour y estime que les droits d'auteur du requérant sont protégés au titre de la notion de bien par l'article 1 du Protocole additionnel comme les autres droits intellectuels.

¹²⁴⁴ Cour EDH, 2^e sect., 11 oct. 2005, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch c. Portugal*.

¹²⁴⁵ Cour EDH, Grd. ch., 11 janv. 2007, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch (Budweiser) c. Portugal*, Rec. 2007-I.

¹²⁴⁶ Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 138.

¹²⁴⁷ Cour EDH, 2^e sect., 11 oct. 2005, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch c. Portugal*, confirmé par Cour EDH, Grd. ch., 11 janv. 2007, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch (Budweiser) c. Portugal*, Rec. 2007-I.

¹²⁴⁸ Cour EDH, 2^e sect., 11 oct. 2005, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch c. Portugal*, par. 42. Repris, notamment, dans : Cour EDH, 4^e sect., 29 janv. 2008, aff. 19247/03, *Balan v. Moldova*, p. 32.

¹²⁴⁹ Cour EDH, 2^e sect., 11 oct. 2005, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch c. Portugal*, par. 43.

¹²⁵⁰ *Ibid.*, par. 45 (nos soulignements).

enregistré, une demande déposée auprès d'un office peut constituer un bien au sens de la Convention¹²⁵¹, les magistrats répondront par la positive¹²⁵².

380 Une certaine partie de la doctrine aura encore cru voir dans l'arrêt *Balan c. Moldavie*¹²⁵³ la consécration des œuvres de l'esprit comme biens¹²⁵⁴, donc objet d'un droit de propriété, confirmant ainsi que la qualification du droit d'auteur comme droit de propriété. Il n'en est rien. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme qualifie en bien le droit d'auteur, et non l'œuvre¹²⁵⁵. D'une manière générale, la Cour confirmera¹²⁵⁶ le demandeur en ce que « *he had had "possessions" within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention, since intellectual property rights, according to the jurisprudence of the Court, were included in the above notion* »¹²⁵⁷, condamnant la Moldavie pour une atteinte au bien constitué par son droit d'auteur¹²⁵⁸.

(d) Analyse du droit québécois

381 Les droits intellectuels sont de compétence fédérale¹²⁵⁹, mais une partie importante de l'exercice de ces droits, dont la contractualisation et la patrimonialisation, dépend du droit privé de compétence provinciale¹²⁶⁰ et donc, pour la Province du Québec, de son droit civil¹²⁶¹. De la même

¹²⁵¹ Cour EDH, Grd. ch., 11 janv. 2007, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch (Budweiser) c. Portugal*, Rec. 2007-I, p. 72.

¹²⁵² *Ibid.*, p. 78.

¹²⁵³ Cour EDH, 4^e sect., 29 janv. 2008, aff. 19247/03, *Balan v. Moldova*.

¹²⁵⁴ Voir, notamment, Christophe Caron, « Premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour protéger le droit d'auteur », *Comm. com. élec.* 2008, 6, comm. 76 ; Christophe Caron, « Droit de la propriété intellectuelle (Chronique Juillet 2007-Juillet 2008) », *JCP G* 2008, 26, I.158, par. 1.

¹²⁵⁵ Voir, pour une analyse similaire, Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 227 ; Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des œuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 640.

¹²⁵⁶ Cour EDH, 4^e sect., 29 janv. 2008, aff. 19247/03, *Balan v. Moldova*, par. 34.

¹²⁵⁷ *Ibid.*, par. 28 (nos soulignements; pas de version française officielle).

¹²⁵⁸ *Ibid.*, par. 45 et 46.

¹²⁵⁹ *MacDonald et al. c. Vapor Canada* (1976), [1977] 2 RCS 134 ; *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, p. 15-16, [2005] 3 RCS 302.

¹²⁶⁰ Le droit privé provincial est compétent pour régler le droit de propriété et les biens dans la province aux termes de la *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict c. 3 (UK), art. 92.

¹²⁶¹ Voir, dans le même sens, Francis Lord et Pierre-Emmanuel Moyse, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013, par. 12.

manière, nous avons précédemment mis en évidence la reconnaissance par les tribunaux québécois d'un droit de marque protégé par l'article 1147 du *Code civil du Québec*¹²⁶².

382 Même si le droit civil québécois est relativement silencieux en la matière, sous le chapitre « Des biens dans leurs rapports avec ce qu'ils produisent », l'article 909 du *Code civil du Québec* dispose que

[s]ont du capital les biens dont on tire des fruits et revenus, les biens affectés au service ou à l'exploitation d'une entreprise, les actions ou les parts sociales d'une personne morale ou d'une société, le emploi des fruits et revenus, le prix de la disposition d'un capital ou son emploi, ainsi que les indemnités d'expropriation ou d'assurance qui tiennent lieu du capital.

Le capital comprend aussi les *droits de propriété intellectuelle et industrielle*, sauf les sommes qui en proviennent sans qu'il y ait eu aliénation de ces droits, les obligations et autres titres d'emprunt payables en argent, de même que les droits dont l'exercice tend à accroître le capital, tels les droits de souscription des valeurs mobilières d'une personne morale, d'une société en commandite ou d'une fiducie.¹²⁶³

383 Nous sommes d'avis que le législateur a utilisé le terme usuel de « droits de propriété intellectuelle » sans vouloir lui donner un quelconque sens, et surtout pas le sens de « droit de propriété »¹²⁶⁴. En effet, l'article 908 dispose que « [l]es biens peuvent, suivant leurs rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus. », et l'article 909 dispose des biens qui sont en capital. L'alinéa second vient ainsi préciser que les droits intellectuels sont des biens se qualifiant au titre du capital.

384 Dans le même sens, en matière de régimes matrimoniaux, l'article 458 dispose que « [l]es droits de propriété intellectuelle et industrielle sont propres, mais sont acquêts tous les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus ou échus au cours du régime. »¹²⁶⁵. Compris entre les articles 448 à 460 régissant les *biens* propres aux époux dans le régime de la société réduite aux acquêts, l'article 458 précise ainsi que les droits intellectuels sont des *biens* propres aux époux.

¹²⁶² Voir, *supra*, sect. 2.2.3(b).

¹²⁶³ C.c.Q., art. 909 (nos soulignements).

¹²⁶⁴ Si Nicolas Binctin a pu écrire l'inverse, il s'agit d'une qualification erronée soutenue par aucun autre auteur en doctrine (Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 27).

¹²⁶⁵ C.c.Q., art. 458.

385 Tant à l'article 458 qu'à l'article 909, il ne fait aucun doute que le *Code civil du Québec* qualifie les droits intellectuels au titre des biens¹²⁶⁶. À la limite, ces droits pourront faire l'objet d'un droit de propriété¹²⁶⁷, mais en aucun cas ils ne sont eux-mêmes des droits de propriété. En effet, l'article 911 du *Code civil du Québec* dispose que l'« [o]n peut, à l'égard d'un bien, être titulaire, seul ou avec d'autres, d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, ou encore être possesseur du bien. ». Le droit de propriété n'est donc pas un bien et les droits intellectuels, étant des biens, ne peuvent donc être des droits de propriété.

(e) Analyse du droit international

386 Les textes internationaux régissant les droits intellectuels sont peu prolixes sur la nature des droits intellectuels. Il est souvent question de « propriété intellectuelle », mais cette utilisation dans l'intitulé des grands textes internationaux comme la *Convention de Paris* dite relative à la *protection de la propriété industrielle*¹²⁶⁸ ne saurait être vue comme une confirmation sémantique. L'intégration, à l'article 1(2), de la « répression de la concurrence déloyale » dans l'objet de la protection de la propriété industrielle l'en empêche. Si une partie de la doctrine a pu reconnaître une notion extensive de la propriété, elle n'est pas allée jusqu'à reconnaître l'action en concurrence déloyale comme objet de propriété. Le courant propriétaire considère ainsi que la *Convention* « retient de la propriété industrielle une conception très large, et peu rigoureuse juridiquement, puisqu'elle y englobe même la “répression de la concurrence déloyale” »¹²⁶⁹. L'appui sur les textes est encore contrarié par la présence de la protection, aux articles 1^{er} §2 et 8, du « nom commercial » auquel, nous l'avons vu, la doctrine refuse la qualification propriétaire.

387 On notera enfin que l'emploi du terme « propriété » aura été évité pour son pendant en matière de droit d'auteur, la *Convention de Berne* s'intitulant sobrement *pour la protection des œuvres*

¹²⁶⁶ Voir, dans le même sens, Francis Lord et Pierre-Emmanuel Moyses, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013, par. 17.

¹²⁶⁷ Voir, en ce sens, Ysolde Gendreau, « La nature du droit d'auteur selon le nouveau Code civil », (1993) 27 *RJT* 85, p. 106. Voir également nos propos, *infra*, par. 495.

¹²⁶⁸ *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, WIPO Lex, TRT/PARIS/001 (telle que modifiée le 28 septembre 1979).

¹²⁶⁹ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 706.

*littéraires et artistiques*¹²⁷⁰, dont le terme « propriété » est totalement absent. Cette absence est tout sauf innocente et traduit l'opposition des autres membres de la future Union lors des négociations à toute référence erronée à cette institution civiliste¹²⁷¹.

388 Depuis, dans les autres grands textes internationaux, le terme « propriété » apparaît rarement sauf pour désigner la matière « propriété intellectuelle » ou l'ensemble des « droits de propriété intellectuelle », mais jamais pour qualifier directement ces droits intellectuels¹²⁷².

*

* *

389 **CONCLUSION.** Que les droits intellectuels soient ou ne soient pas des droits de propriété, les développements précédents auront au moins convaincu qu'on ne pouvait « se fier au vocabulaire »¹²⁷³ du législateur ou des tribunaux pour en déduire la nature de ces droits¹²⁷⁴. Déjà, en 1888, commentant l'arrêt *Grus c. Ricordi*¹²⁷⁵, Louis Sarrut écrivait que

cette doctrine [du droit de propriété] ne pouvait être admise. Il importe assurément fort peu que, dans le langage usuel, les œuvres d'esprit et d'art soient rangées sous la dénomination générique de *propriété littéraire ou artistique* ; dans la langue du droit, qui seule est suivie en principe pour la rédaction des lois, le droit des auteurs ne peut être qualifié de droit de propriété.¹²⁷⁶

¹²⁷⁰ *Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*, 9 septembre 1886, WIPO Lex, TRT/BERNE/001 (telle que modifiée le 28 septembre 1979).

¹²⁷¹ Voir, à ce sujet, Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 123-124.

¹²⁷² Voir, par exemple, *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, 15 avril 1994, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, WIPO Lex, TRT/WTO01/001 ; *Traité sur le droit des marques*, 27 octobre 1994, WIPO Lex, TRT/TLT/001 ; *Traité sur le droit des brevets*, 1^{er} juin 2000, WIPO Lex, TRT/PLT/001 ; *Traité de Singapour sur le droit des marques*, 27 mars 2006, WIPO Lex, TRT/SINGAPORE/001.

¹²⁷³ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 332.

¹²⁷⁴ Voir, dans le même sens, Sophie Alma-Delettre, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25, p. 25.

¹²⁷⁵ Cass. req., 25 juill. 1887, *Grus c. Ricordi et Durdilly et comp.*, D. P. 1888, I, 5.

¹²⁷⁶ Louis Sarrut, « obs. sous Cass. req. 25 juillet 1887 », D. P. 1888, I.5, p. 7.

Pourtant, comme il a déjà été relevé¹²⁷⁷, parfois au détour d'une interprétation des plus contestables comme nous l'avons vu, un trop grand nombre d'auteurs reste convaincus de ce rattachement, et essaient d'y voir tous les signes d'un vrai droit de propriété. Quand bien même la sémantique servirait leur proposition, la science juridique commande de ne pas s'arrêter aux mots. Plus ou moins conscients de cette donnée, les auteurs du courant propriétaire ont ainsi tenté de qualification les droits intellectuels en droit de propriété civiliste. Au même titre que le rattachement sémantique nous semble un échec, la qualification en droit de propriété apparaît tout aussi impossible.

3.2.1.1.2. IMPOSSIBLE OPÉRATION DE QUALIFICATION

390 **Rejet préalable de la thèse de la corporalité.** Considérer le rapprochement entre les droits intellectuels et le droit de propriété, ne serait-ce pour le contester, demande au préalable d'accepter que le droit de propriété puisse s'exercer sur l'incorporel. En effet, la thèse de la nécessaire corporalité du droit de propriété a été adoptée par certains en doctrine pour refuser aux droits intellectuels la qualification en droit de propriété¹²⁷⁸. Il s'agirait là d'un moyen simple et efficace de renier aux droits intellectuels cette qualification ; nous ne suivrons néanmoins pas cette approche. À notre sens, le droit de propriété bénéficie de la souplesse nécessaire pour s'appliquer à l'incorporel. S'il est vrai qu'au Moyen-Âge le droit de propriété a été recentré sur le matériel, le droit romain reconnaissait déjà l'existence d'une propriété sur l'incorporel, sur des droits¹²⁷⁹. Comme l'a relevé Judith Rochfeld, du fait la dématérialisation des actifs, le droit de propriété « a été somm[é] de s'étendre aux valeurs incorporelles qui ont gagné en importance

¹²⁷⁷ Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 120.

¹²⁷⁸ Voir, en ce sens, Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 276 s. ; Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453, p. 460-461. Voir, pour une synthèse, Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 302 s.

¹²⁷⁹ Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 115 et 131-132.

pendant tout le XX^e. »¹²⁸⁰. La loi et une doctrine presque unanime admettent aujourd'hui la possibilité de droits de propriété sur des biens incorporels¹²⁸¹, comme les valeurs mobilières. Aussi, nous sommes d'avis que l'argument de la corporalité du droit de propriété est un « combat d'arrière-garde »¹²⁸² qui ne peut plus être soutenu aujourd'hui. Il nous apparaît certain que l'immatériel peut être objet d'un droit de propriété¹²⁸³. Ces derniers sont alors des biens meubles par détermination de la loi¹²⁸⁴.

391 Néanmoins, ce n'est pas parce que le droit de propriété civiliste est capable d'accueillir l'incorporel dans son champ qu'il se cristallise pour autant dans les droits portants sur des œuvres, inventions, signes ou dessins. Nous sommes d'avis que les droits intellectuels ne peuvent se qualifier au titre du droit de propriété en raison de l'absence de réunion des prérogatives et caractère du second dans les premiers [SECTION 3.2.1.1.2.1]. De plus, la confrontation des schémas normatifs des deux droits montre qu'ils s'opposent dans leur fondement même et que leur construction conceptuelle empêche tout rapprochement [SECTION 3.2.1.1.2.2]. En effet, il apparaît que le législateur révolutionnaire n'a jamais réellement entendu qualifier de « propriété » les droits intellectuels. Il ne pouvait simplement plus prévoir de privilèges [PROLÉGOMÈNES].

¹²⁸⁰ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 271. Voir, dans le même sens, Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 20.

¹²⁸¹ Léon Julliot de la Morandière, *Traité de droit civil d'Ambroise Colin et Henri Capitant*, Éd. refondue, t. II « Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux », Paris, Dalloz, 1959, p. 54 ; Gabriel Baudry-Lacantinerie, *Précis de droit civil*, 5^e éd., t. 1, Paris, Larose, 1894, p. 739 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1900 ; Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 216 ; Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 305.

¹²⁸² Frédéric Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, 305, par. 25 (notre numérotation) ; dans le même sens : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 14.

¹²⁸³ On notera l'étrangeté de la démonstration de Nicolas Binctin qui s'attache à démontrer un « perception des sens », une « existence tangible », pour les biens intellectuels (Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 31).

¹²⁸⁴ Voir, en ce sens, Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 35 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 14.

PROLÉGOMÈNES. ORIGINE RÉVOLUTIONNAIRE DU MYTHE PROPRIÉTAIRE

392 Le mythe civiliste d'un droit de propriété dans les droits intellectuels trouve son origine dans la terminologie du législateur révolutionnaire. Ce dernier y fera référence pour accorder un droit exclusif aux auteurs et aux inventeurs. La loi du 7 janvier 1791 relative aux brevets disposait ainsi dans son article 1^{er} que

[t]oute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur ; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps qui seront ci-après déterminés¹²⁸⁵.

Cette première loi révolutionnaire évoque bien l'existence d'un droit de propriété sur l'invention. De même, la loi du 25 mai 1791 instaurant le brevet d'invention fait référence à la « propriété des auteurs d'invention » dans son titre et s'attache à protéger le droit de propriété des inventeurs¹²⁸⁶. Néanmoins, le droit de propriété porte alors sur le brevet et non l'invention.

393 En matière de droit d'auteur, outre les bases posées pour le théâtre¹²⁸⁷, la première grande loi fut celle du 19 juillet 1793 relative à la *propriété* littéraire et artistique¹²⁸⁸. Si le législateur a une nouvelle fois fait référence à la « propriété » dans le titre de la loi, le contenu des dispositions est plus nuancé. L'article 1^{er} dispose que les

auteurs d'écrits en tout genre, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront durant leur vie entière du *droit exclusif* de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république et d'en céder la propriété en tout ou partie¹²⁸⁹.

Le droit d'auteur est alors défini comme un ensemble de droits exclusifs et non comme un droit de propriété¹²⁹⁰. Pour évacuer toute ambiguïté, le législateur fera « prudemment »¹²⁹¹ disparaître cette référence de l'appareil législatif dans les lois subséquentes¹²⁹².

¹²⁸⁵ *Loi relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs*, 7 janvier 1791, Cod. leg. française (1842), p. 122.

¹²⁸⁶ *Loi portant règlement sur la propriété des auteurs d'invention et découvertes en tout genre d'industrie*, 25 mai 1791, Cod. leg. française (1842), p. 127, art. 10, 14 et 15.

¹²⁸⁷ *Loi relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales*, 13 janvier 1791, Romberg (1859), t. 2, p. 168 (France).

¹²⁸⁸ *Loi relative à la propriété littéraire et artistique*, 19 juillet 1793, Romberg (1859), t. 2, p. 169 (France).

¹²⁸⁹ *Ibid.*, art. 1 (nos soulignements).

¹²⁹⁰ Voir, dans le même sens, Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des œuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 43.

- 394 En réalité, les droits intellectuels ont été construits sur la base de privilèges auxquels on a donné le nom de « propriétés » pour agir comme un trompe-l'œil au lendemain de la Révolution française. En effet, les droits intellectuels trouvent leur origine dans des privilèges royaux accordés aux inventeurs et auteurs relativement à la reproduction de leurs créations. Après une période où régnait l'arbitraire royal durant laquelle les privilèges étaient « octroyé[s] par le bon vouloir et parfois le caprice du Prince »¹²⁹³, les droits des auteurs, de leurs descendants et des libraires seront organisés par six arrêts rendus par le Conseil d'État du Roi de France le 30 août 1777¹²⁹⁴. Certes l'arbitraire n'était plus ; mais il s'agissait toujours de privilèges. La Révolution française mit fin aux privilèges et aux corporatismes¹²⁹⁵, supprimant certes les abus en découlant, mais aussi avec eux les droits des créateurs¹²⁹⁶. Les auteurs, dans la mouvance des philosophes des Lumières, réalisèrent un lobby relativement important que leur soient à nouveau reconnu des droits sur leurs œuvres¹²⁹⁷, les inventeurs avec eux, donnant lieu aux lois précitées.
- 395 Après avoir aboli avec force les privilèges la nuit du 4 août 1789, il ne fallait pas que le brevet ou le droit d'auteur puisse apparaître comme « une résurgence déguisée des privilèges d'antan »¹²⁹⁸. Le

¹²⁹¹ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 3.

¹²⁹² *Ibid.* ; André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 26.

¹²⁹³ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 7 ; dans le même sens : Frédéric Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005, p. 6 ; Sophie Alma-Delettre, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25, p. 25.

¹²⁹⁴ Frédéric Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005, p. 9-10.

¹²⁹⁵ *Décret portant abolition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices, des privilèges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc.*, 11 août 1789, Recueil Duvergier, t. 1, p. 33 (France). L'article 1^{er} dispose *in limine* « L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. »

¹²⁹⁶ Pierre-Yves Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, 8^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2012, p. 17 ; Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 42.

¹²⁹⁷ Frédéric Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005, p. 12.

¹²⁹⁸ Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 42. Voir, également, Pierre-Emmanuel Moysse, « Propriété : un acte de foi ? », (2008) 38-2 *Revue générale de droit* 259, p. 275-276. Voir, dans le même sens, Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e

législateur habilla ainsi les droits intellectuels du « manteau »¹²⁹⁹ lexical de la propriété, cette nouvelle institution révolutionnaire. Voilà expliquée l'origine de cette référence à la propriété dans les lois révolutionnaires. Comme le relèvent encore Fritz Mashlup et Edith Penrose,

*they wanted to substitute a word with respectable connotation, "property," for a word that had an unpleasant ring, "privilege." [...] De Bouffler, reporting the bill to the Assembly, knew that "the spirit of the time was so much for liberty and equality, and against privileges and monopolies of any sort" that there was no hope of saving the institution of patent privileges except under an acceptable theory.*¹³⁰⁰

396 Conceptuellement, les différents droits intellectuels sont restés sensiblement identiques à ce que prévoyaient les privilèges de 1777, les nouvelles lois ne présentant qu'une « version moderne de ce procédé »¹³⁰¹. Dans l'affaire *Grus c. Ricordi*¹³⁰², le Conseiller Lepelletier relèvera ainsi que

[d]égageant la chose de la fausse logique du mot, interrogeant la nature et l'histoire de ce droit *sui generis*, la majorité des auteurs, des jurisconsultes et des économistes n'y a vu qu'une concession de la loi, concession juste, mais volontaire, devant concilier, par la restriction même de sa durée, la récompense due à l'auteur avec l'intérêt du public.¹³⁰³

Au préalable, il rappela, au sujet de « ce qu'on nomme improprement la propriété littéraire et la propriété immobilière »¹³⁰⁴, que

pas plus que les précédents, le décret de 1852 n'assimilait la propriété des œuvres artistiques ou littéraires à la propriété ordinaire. [...] Dégageons-nous de cette idée fausse que la propriété d'une œuvre artistique ou littéraire serait, dans l'état actuel de la législation, une propriété ordinaire, comme celle que le Code civil a organisée pour les biens, meubles ou immeubles. [...]

Dans l'exposé des motifs [de la loi de 1866], M. le conseiller d'État Riché prenait soit d'expliquer lui-même que le droit qu'il s'agissait alors de réglementer n'était pas une propriété. "Le droit, disait-il, qu'on appelle en Allemagne et en Angleterre droit de copie, d'édition, de multiplication, a reçu en France le nom de propriété littéraire. Des écrits de quelques auteurs du dix-huitième siècle, tels

éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 21 ; Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 788.

¹²⁹⁹ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 287.

¹³⁰⁰ Fritz Machlup et Edith Penrose, « The Patent Controversy in the Nineteenth Century », (1950) 10-1 *The Journal of Economic History* 1, p. 16. Voir, dans le même sens, Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 466.

¹³⁰¹ Ysolde Gendreau, « La nature du droit d'auteur selon le nouveau Code civil », (1993) 27 *RJT* 85, p. 99. Voir, dans le même sens, Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 467, 472.

¹³⁰² Cass. réq., 25 juill. 1887, *Grus c. Ricordi et Durdilly et comp.*, *D. P.* 1988, I, 5.

¹³⁰³ *Ibid.*, p. 8 (observations du conseiller-rapporteur).

¹³⁰⁴ *Ibid.*, p. 9 (observations du conseiller-rapporteur).

que Linguet, cette expression, en harmonie avec le goût de notre langue moderne pour les mots ambitieux et abstraits, a pénétré dans le style officiel, et les lois ont prononcé ce mot, mais toujours en face d'un droit temporaire." Mais les mots en France ont leur influence... et le "mot de propriété littéraire" a depuis quelques années obscurci la notion exacte du *droit* très respectable, mais artificiel et limité, que le législateur a inventé.¹³⁰⁵

Suivant les observations du Conseiller rapporteur Leppelletier, la Cour de cassation mit un coup d'arrêt aux velléités propriétairetes en ouverture de sa décision en considérant

que les droits d'auteur et le monopole qu'ils confèrent sont désignés à tort, soit dans le langage usuel, soit dans le langage juridique, sous le nom de *propriété* ; que loin de constituer une propriété comme celle que le Code civil a définie et organisée pour les biens meubles et immeubles, ils donnent seulement à ceux qui en sont investis le privilège exclusif d'une exploitation temporaire.¹³⁰⁶

397 La haute juridiction confirmera cette position en 1902 dans la décision *Lecocq*¹³⁰⁷. Dans cette célèbre affaire, dont les fondements seront réaffirmés dans l'arrêt *Dame Canal*¹³⁰⁸, le Procureur général fit sienne la clarification lexicale de 1887 en expliquant que

[p]eu m'importe qu'on ait appliqué à tort au droit d'auteur le nom de propriété littéraire et que cette qualification éveille, en effet, des idées qui ne sont pas complètement exactes. J'accepte volontiers, quoiqu'il y ait encore bien des choses à dire sur ce point, que le droit d'auteur n'est point une propriété dans le sens ordinaire du mot. J'admets, avec la formule que vous avez donné vous-mêmes dans le dernier état de notre jurisprudence, qu'il ne confère à l'auteur qui en est investi que "le privilège exclusif d'une exploitation temporaire"¹³⁰⁹.

La Cour le suivra en évitant ainsi toute qualification propriétairete du droit d'auteur, ce que ne manquera pas de souligner Ambroise Colin dans ses observations en relevant que

la consécration d'un progrès remontant déjà à quelques années dans la terminologie, nous dirons volontiers dans la technique spéciale des droits intellectuels. La cour de cassation — le résultat apparaît maintenant comme définitif — renonce décidément à employer le vocable maintes fois critiqué de *propriété littéraire et artistique* [...]. Elle lui substitue, comme elle l'avait déjà fait en 1887 [...], les expressions préférables de "monopole d'exploitation, droit d'exploiter exclusivement une œuvre littéraire". Il y a là plus qu'un changement dans les mots, une véritable révolution dans les idées, révolution qui pourrait se

¹³⁰⁵ *Ibid.*, p. 8 (observations du conseiller-rapporteur).

¹³⁰⁶ *Ibid.*, p. 12.

¹³⁰⁷ Cass. civ., 25 juin 1902, *Cinquin c. Lecocq*, D. P. 1903, I, 5 (voir notamment, sur ce point, les observations du Procureur général Beaudouin, p. 10).

¹³⁰⁸ Cass. civ., 14 mai 1945, *Jamin c. Dame Canal*, S. 1945, I, 101 (la Cour se refuse à tout emploi des termes propriété et préfère le vocable de « monopole d'exploitation »).

¹³⁰⁹ Cass. civ., 25 juin 1902, *Cinquin c. Lecocq*, D. P. 1903, I, 5, p. 10.

traduire dans la proposition suivante, renversement d'une formule jadis célèbre :
 « la propriété littéraire n'est pas une propriété »¹³¹⁰.

398 L'analyse du droit français semblait alors claire. Les droits intellectuels n'étaient pas des droits de propriété, mais des biens¹³¹¹. Comme l'ont souligné certains auteurs, on aurait pu croire que les juristes français abandonneraient, à l'instar de la doctrine belge, la référence au droit de propriété¹³¹². Mais, le terme de « propriété » réapparaîtra en 1957 en matière de droit d'auteur¹³¹³, sous l'influence d'une certaine doctrine qui ne s'avouera jamais qu'elle s'appuie sur une notion « *first proposed, to put it bluntly, as a political ruse* »¹³¹⁴. Les droits intellectuels ont été modelés sur les privilèges. C'est d'ailleurs pour cela que l'on parle souvent plus volontiers de « monopole d'exploitation »¹³¹⁵ — le monopole n'étant « jamais qu'un privilège »¹³¹⁶. En ce sens, ils ne peuvent correspondre au schéma normatif du droit de propriété.

3.2.1.1.2.1. CONJONCTION IMPARFAITE DES PRÉROGATIVES ET CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

399 La doctrine propriétaire des droits intellectuels aurait découvert dans ces droits une conjonction de prérogatives et caractères avec le droit de propriété privé¹³¹⁷. Après avoir mis en évidence les contours du droit de propriété civiliste (a), convient dès lors d'analyser la réalité de la présence de ses prérogatives (b) et caractères (c) dans les droits intellectuels.

¹³¹⁰ Ambroise Colin, « obs. sous Cass. civ. 25 juin 1902 », *D. P.* 1903, I, 5, p. 6.

¹³¹¹ Cass. civ., 25 juin 1902, *Cinquin c. Lecocq*, *D. P.* 1903, I, 5, p. 14 ; repris dans Cass. civ., 14 mai 1945, *Jamin c. Dame Canal*, S. 1945, I, 101.

¹³¹² Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 16.

¹³¹³ *Loi sur la propriété littéraire et artistique*, n°57-298, 11 mars 1957, JORF 14.03.1957, p. 2723. L'article 1^{er}, évoquant une « propriété incorporelle » se retrouve aujourd'hui à l'article L111-1 CPI (voir *supra* par. 360).

¹³¹⁴ Fritz Machlup et Edith Penrose, « The Patent Controversy in the Nineteenth Century », (1950) 10-1 *The Journal of Economic History* 1, p. 17.

¹³¹⁵ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 66.

¹³¹⁶ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 853.

¹³¹⁷ Voir, en ce sens, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 12-16 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 8 ; Jean-Marc Mousseron, *Le droit du breveté d'invention : Contribution à une analyse objective*, coll. Bibliothèque de droit privé, n°23, Paris, France, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1961, p. 273-276 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 124.

(a) Notion de droit de propriété

- 400 La mise en miroir des droits intellectuels avec le droit de propriété commande de définir ce droit-référence. La tâche est complexe, si bien que la doctrine civiliste ne s’y risque guère¹³¹⁸ et que la notion est étudiée à la lumière des dispositions légales¹³¹⁹. L’article 544 du *Code civil* français la présente comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » et l’article 947 du *Code civil du Québec* comme « le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi ». Ces définitions parcellaires cachent une notion plus complexe. Aussi, classiquement¹³²⁰, le droit de propriété civiliste est défini par l’étude des larges prérogatives du propriétaire et des caractères du droit qui en « manifestent la suprématie »¹³²¹.
- 401 L’étendue des pouvoirs conférés par l’article 544 du *Code civil* au propriétaire quant à son bien lui permet d’en « tirer toutes les virtualités »¹³²², lui donnant la « faculté d’en user, d’en jouir et d’en disposer à sa guise »¹³²³. Cette trilogie romaniste du *jus utendi, jus fruendi et jus abutendi*¹³²⁴ est le « faisceau » des trois attributs classiquement affectés au droit de propriété : *usus, fructus, abusus*¹³²⁵. L’*usus* est le « pouvoir [d’]utiliser »¹³²⁶. Il est le droit, pour le propriétaire, de retirer

¹³¹⁸ Voir, notamment, Frédéric Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, 305 ; Gwendoline Lardeux, « Qu’est-ce que la propriété ? », *RTD civ.* 2013, 4, 741. Les deux auteurs définissent, ou redéfinissent, les contours du droit de propriété sans pour autant en donner de définition précise.

¹³¹⁹ Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l’étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 81.

¹³²⁰ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 274-275.

¹³²¹ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 124. Voir, dans le même sens, Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l’étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 77.

¹³²² Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 123.

¹³²³ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 90.

¹³²⁴ Gabriel de Labrouë de Vareilles-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443, p. 448.

¹³²⁵ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1641. Voir, dans le même sens mais en droit québécois, Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 165. Outre ces trois attributs, Sylvio Normand présente le droit d’accession comme quatrième attribut, voir : Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l’étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 83.

« l'utilité ou l'agrément que les biens concernés procurent par eux-mêmes, indépendamment de leur productivité ou de leur exploitation »¹³²⁷. Le *fructus* est le droit de jouir de la chose, de ses fruits et produits, d'en percevoir les revenus soit par des actes matériels de jouissance soit par des actes juridiques¹³²⁸. C'est encore le droit de ne pas en jouir¹³²⁹ ; la propriété pouvant ainsi être oisive. Enfin, l'*abusus* est le pouvoir de disposer de la chose, de l'aliéner¹³³⁰, « d'accomplir discrétionnairement tous les actes juridiques ou matériels entraînant la perte de tout ou partie de son bien »¹³³¹.

402 Le droit de propriété est encore traditionnellement défini au regard de ses trois caractères, qui en font le « roi » des droits réels : l'absolutisme, la perpétuité et l'exclusivité¹³³². Certes, la lettre des articles 544 du *Code civil* français et 947 du *Code civil du Québec* ne précise que le caractère absolu, mais la doctrine estime que la perpétuité et l'exclusivité sont de l'essence même de la notion de propriété et apparaissent dictées par son régime¹³³³. Allant de pair avec l'*abusus*,

¹³²⁶ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 275.

¹³²⁷ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 91.

¹³²⁸ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1641 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 93 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 129.

¹³²⁹ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1641.

¹³³⁰ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 275 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1641.

¹³³¹ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 96.

¹³³² Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 277 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 142 ; Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 102 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 166-167 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 91.

¹³³³ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1642. En droit québécois, la doctrine est néanmoins divisée sur la persistance du caractère « absolu » de la propriété suite à la réforme du *Code civil du Québec*. Pierre-Claude Lafond propose ainsi deux nouveaux caractères : « libre » et « complet » (Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 259-265). La présentation de ces deux caractères ressemble à s'y méprendre à l'absolutisme ; l'auteur utilise d'ailleurs le terme pour les décrire. Aussi, les autres auteurs ont préféré conserver la nomenclature traditionnelle ; voir notamment : Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 92 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 167.

l'absolutisme y est présenté comme la *signature* du droit de propriété¹³³⁴. Il traduirait le « lien de puissance »¹³³⁵ du propriétaire sur la chose. Selon cette logique, le propriétaire peut accomplir « tous les actes juridiques et matériels qui ne sont pas interdits spécialement »¹³³⁶. Une lecture globale du cadre juridique amène ensuite à qualifier le droit de propriété de perpétuel, car « imprescriptible »¹³³⁷. En effet, il existe « indépendamment de son usage »¹³³⁸ ; il n'est aucune prescription extinctive du droit de propriété¹³³⁹. Le *primo* propriétaire peut se voir déposséder par un tiers bénéficiant d'une prescription acquisitive, mais il ne peut le perdre par le simple non-usage¹³⁴⁰. Enfin, on dit que le droit de propriété est caractérisé par l'exclusivité en ce sens que « seul le propriétaire peut user de la chose ou ne pas en user, et qu'il a donc le droit d'en exclure toute autre personne. »¹³⁴¹. Il est rare que la loi vienne limiter ce caractère, sauf par exemple pour les cas d'usufruit ou de servitude.

(b) Droits intellectuels et attributs du droit de propriété

403 **Abusus.** L'*abusus* est « un attribut essentiel du droit de propriété »¹³⁴² et ne pourrait « être [remis] en question sans que la propriété elle-même le soit »¹³⁴³. La question est donc d'importance pour

¹³³⁴ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 275, 277.

¹³³⁵ *Ibid.*, p. 277.

¹³³⁶ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136. C'est d'ailleurs le sens des deuxièmes parties des articles 544 du *Code civil* (« pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ») et 947 du *Code civil du Québec* (« sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées par la loi »).

¹³³⁷ *C. civ.*, art. 2227.

¹³³⁸ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 139.

¹³³⁹ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 83 ; Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 114 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 64 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 149 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 167.

¹³⁴⁰ Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 364 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1642 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 167 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 93.

¹³⁴¹ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136. Voir, dans le même sens, François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 144.

¹³⁴² Cons. const., 29 juill. 1998, n°98-403 DC, *Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions*, Rec. 276, par. 35.

la qualification des droits intellectuels en droit de propriété. Il faut convenir que cela ne fait que peu de difficultés tant il vrai que le titulaire d'un droit intellectuel semble en bénéficier : il peut très bien se séparer de son bien par convention ou encore l'abandonner¹³⁴⁴. Dans ce dernier cas, la création deviendra une *res communis* et intégrera le domaine public. En revanche, les créations ne pourront être détruites, ou alors de manière peu aisée. En effet, la création est par nature évanescence. Pour peu qu'une personne en ait eu la connaissance, la création survivra, quand bien même on supprimerait toutes ses expressions matérielles. Comme le soulignait déjà Marcel Planiol,

sans doute, l'auteur est libre de ne pas publier son ouvrage ; il peut le détruire ou le garder pour lui seul en manuscrit ; mais la publication une fois faite, il se produit un phénomène dont il n'est plus maître ; son idée n'est plus à lui seul, le public la possède et ne peut plus la perdre.¹³⁴⁵

404 **Fructus.** La présence d'un *fructus* dans les droits intellectuels semble tout aussi probable et évidente¹³⁴⁶. En effet, il s'agit là de la justification primaire des droits intellectuels, du moins dans sa doctrine de la récompense¹³⁴⁷. À propos du prétendu droit de propriété du « breveté » sur son invention, Jean-Marc Mousseron confirmant la présence d'un *fructus* écrivait qu'il s'agissait par ailleurs de « la fonction la plus élémentaire du monopole d'exploitation qui lui est conféré »¹³⁴⁸. Le titulaire du droit intellectuel peut exploiter son bien lui-même ou encore en le donnant en licence¹³⁴⁹. On notera néanmoins que les droits intellectuels ne peuvent être des propriétés

¹³⁴³ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 275. Dans le même sens, mais le considérant que comme un attribut attaché aux droits réels, Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 85.

¹³⁴⁴ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 13.

¹³⁴⁵ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 787.

¹³⁴⁶ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 13.

¹³⁴⁷ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 4.

¹³⁴⁸ Jean-Marc Mousseron, *Le droit du breveté d'invention : Contribution à une analyse objective*, coll. Bibliothèque de droit privé, n°23, Paris, France, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1961, p. 274.

¹³⁴⁹ Nous soumettons néanmoins que c'est le droit, et non le signe, l'œuvre ou l'invention qui peut être donné en licence.

oisives¹³⁵⁰. Le titulaire du brevet pourrait alors se voir imposer des licences obligatoires¹³⁵¹ et le titulaire du droit de marque perdre son droit¹³⁵². Certes, il faut reconnaître que le propriétaire peut être limité dans sa liberté de ne pas jouir de son bien¹³⁵³, mais les cas sont néanmoins très rares et spécifiques.

405 **Usus.** Si la qualification en droit de propriété devait l'emporter, le titulaire d'un droit intellectuel aurait ainsi l'*usus* du signe, de l'œuvre ou de l'invention¹³⁵⁴. Il serait le seul à pouvoir utiliser comme bon lui semble sa création¹³⁵⁵. Or, c'est ici oublier la place importante du public dans l'économie particulière de ces droits. Le créateur a offert au public sa création et a reçu en échange une certaine protection¹³⁵⁶. Pour certains, cette divulgation de la création n'est autre que la mise en œuvre de l'*usus*¹³⁵⁷. C'est néanmoins occulter que cette divulgation au public est souvent l'acte faisant naître le droit de propriété réclamé. Dès lors, le créateur aurait exercé une prérogative du droit avant même d'en être titulaire. Quand bien même, en matière de brevets, le droit naît au jour de la demande¹³⁵⁸ et que la divulgation au public n'a pas encore eu lieu, il apparaît difficile de soutenir qu'un *usus* existe durant cette période. Le droit naît, car l'inventeur a entendu partager son apport à la technique ; la divulgation a eu lieu, le filtre administratif n'a fait que temporairement la retarder.

¹³⁵⁰ André Françon, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, coll. Les Cours de droit, Paris, Litec, 1999, p. 4.

¹³⁵¹ CPI, art. L613-11 ; LB, art. 66, ainsi que art. 21.01 et suiv. Voir, à ce sujet, Sophie Alma-Delettre, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25, p. 35. L'auteure considère alors que cette « atteinte aux prérogative s'analyse [...] en un simple réajustement au profit de l'intérêt général [...]. C'est pourquoi, [cette atteinte] ne saurait suffire à remettre en cause la qualification de "propriété" ».

¹³⁵² CPI, art. L714-5 ; LMC, art. 45(3).

¹³⁵³ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 129 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 166.

¹³⁵⁴ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 127.

¹³⁵⁵ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 12-13.

¹³⁵⁶ Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 472.

¹³⁵⁷ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 128.

¹³⁵⁸ CPI, art. L611-2 ; LB, art. 55(2).

406 Nous convenons néanmoins que l'absence d'*usus* n'empêche pas la qualification en droit de propriété, même il s'agit pour certains de « la prérogative la plus élémentaire et la plus tangible du droit de propriété »¹³⁵⁹. En effet, l'*usus* et le *fructus* étant deux prérogatives concurrentes pour la jouissance de la propriété, si le propriétaire bénéficie de l'une, il pourra difficilement bénéficier de l'autre¹³⁶⁰. En ce sens, Jean Carbonnier définissait le *jus utendi* comme le droit de retirer l'utilité de la chose non exploitée¹³⁶¹, c'est-à-dire de la chose dont on ne retire pas le *fructus*. Aussi, certains biens incorporels, comme les valeurs mobilières, peuvent être l'objet d'un droit de propriété tout en étant insusceptibles d'usage¹³⁶².

(c) Droits intellectuels et caractères du droit de propriété

407 **Absolutisme.** L'absolutisme est, à notre sens, le caractère du droit de propriété le plus difficilement conciliable avec les droits intellectuels. Il a pu notamment être fait deux principales critiques. La première critique s'attache aux nombreuses limitations et exceptions que connaissent les droits intellectuels. Nous refusons néanmoins de lire dans le « caractère absolu » un « caractère illimité »¹³⁶³. La présence de restrictions aux droits d'un titulaire n'empêche pas pour autant, selon nous, la reconnaissance d'un droit de propriété¹³⁶⁴. La seconde critique relève de l'intervention de la puissance publique dans l'octroi ou la limitation des droits intellectuels¹³⁶⁵. Les auteurspropriétaires estiment que cette intervention ne remet pas en cause la présence d'un absolutisme

¹³⁵⁹ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 91. Une partie de la doctrine désigne plutôt l'*abusus* comme prérogative essentielle de la propriété.

¹³⁶⁰ Voir, en ce sens, Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 124 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 94.

¹³⁶¹ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1641.

¹³⁶² Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 94 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 124.

¹³⁶³ Voir nos développements, *infra*, par. 419 et 420.

¹³⁶⁴ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 122.

¹³⁶⁵ Alexandra Abello, « La propriété intellectuelle, une “propriété de marché” », dans Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ, 2005, 405, p. 350.

dans ces droits¹³⁶⁶. Il est vrai que les droits intellectuels naissent presque d'eux-mêmes, que ce soit pour le droit d'auteur ou le droit de marque¹³⁶⁷. L'argument est moins évident pour le brevet, mais il est vrai qu'en France, juridiction dont sont issus la majorité des auteurs de ce courant, il n'est point de contrôle par l'autorité publique ; le droit naît alors de la demande¹³⁶⁸. Un tel processus de reconnaissance *ex nihilo* d'un droit réel n'est du reste pas inconnu en droit civil¹³⁶⁹. La puissance publique n'est pas non plus absente de l'exercice ou la limitation du droit de propriété privée ; c'est d'ailleurs ce qui est expressément prévu par la lettre de l'article 544 du *Code civil* français. Il est encore vrai que les droits intellectuels sont opposables à tous ; la doctrine propriétaire tenant là un nouvel argument¹³⁷⁰. Néanmoins, il est d'autres droits que le droit de propriété qui peuvent être opposables à tous, c'est notamment la signature de l'ensemble des droits réels¹³⁷¹.

408 C'est surtout pour bénéficier de l'absolutisme du droit de propriété que la doctrine propriétaire cherche à se rattacher à une telle qualification¹³⁷². Or, rien n'est plus faux que de dire que cet absolutisme s'y retrouve, même sous une forme aménagée. En effet, les droits intellectuels sont des droits d'exception, spécialement définis par la loi, et non des droits de principe comme le droit de propriété, qui est un droit de libertés du titulaire pouvant connaître des exceptions. Nous y reviendrons.

409 **Perpétuité.** La perpétuité est le caractère le plus difficilement conciliable avec les droits intellectuels qui sont, par essence, temporaires¹³⁷³. Certes, la possibilité de droits de propriété

¹³⁶⁶ Voir, à ce sujet, Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 136-139.

¹³⁶⁷ Voir, nos développements, *infra*, sect. 5.2.1.

¹³⁶⁸ *CPI*, art. 613-1 ; *LB*, art. 55(2).

¹³⁶⁹ C'est notamment le cas de la prescription acquisitive, voir *C. civ.*, art. 2227.

¹³⁷⁰ Sophie Alma-Delette, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25.

¹³⁷¹ Voir nos développements, *infra*, par. 499.

¹³⁷² Voir, en ce sens, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 7 ; Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 198.

¹³⁷³ Voir, sur ce point, Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 64.

temporaires n'est pas inconnue¹³⁷⁴. De même, il est vrai que le droit de marque peut être renouvelé *ad vitam æternam*, et pourrait ainsi répondre au critère de la perpétuité. Néanmoins, cette perpétuité est alors des plus virtuelles, car conditionnée à un usage effectif. En effet, le droit de marque connaît une prescription extinctive soit pour non-usage¹³⁷⁵ soit pour non-défense de ses droits¹³⁷⁶. Or, la signification de la perpétuité est justement que le droit ne peut se perdre par le non-usage.

- 410 Il est vrai que le caractère perpétuel du droit de propriété doit se comprendre comme une « vocation à durer autant que son objet »¹³⁷⁷. Il est ainsi possible qu'un droit de propriété disparaisse, faute d'objet¹³⁷⁸. L'explication n'est cependant d'aucun secours pour les droits intellectuels. En effet, l'objet de ces droits, l'œuvre, le signe, l'invention ne disparaissent jamais et deviennent des *res communis*. Seul le droit intellectuel s'éteint. On aurait alors un droit de propriété qui pourrait disparaître alors son objet survit.
- 411 De même, l'argument selon lequel il ne s'agit pas d'une véritable prescription extinctive, car demandant l'action d'un tiers¹³⁷⁹, ne peut raisonnablement être soutenu ; la notion de prescription étant par essence procédurale. Par ailleurs, l'argument de la possible perte d'une servitude par le non-usage ne peut être reçu, car les servitudes, bien que droits réels, ne sont pas des droits de propriété, mais des démembrements de celui-ci. Certains ont avancé la possible

¹³⁷⁴ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 151. Voir, dans le même sens, Gwendoline Lardeux, « Qu'est-ce que la propriété ? », *RTD civ.* 2013, 4, 741, par. 13 ; Sophie Alma-Delette, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25, p. 29.

¹³⁷⁵ *CPI*, art. L714-5 (5 ans) ; *RMC (2009)*, art. 15 (5 ans) ; *LMC*, art. 45(3) (3 ans).

¹³⁷⁶ *CPI*, art. L714-5.

¹³⁷⁷ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1642. Voir, dans le même sens, Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 93 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 140-141 ; Gabriel de Labrouë de Vareilles-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443, p. 457.

¹³⁷⁸ Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, par. 233 ; Yaëll Emerich, « Faut-il condamner la propriété des biens incorporels ? Réflexions autour de la propriété des créances », (2005) 46 *C. de D.* 905, p. 925.

¹³⁷⁹ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 154.

perte d'une servitude par le non-usage¹³⁸⁰. Si une telle perte est envisageable¹³⁸¹, il convient de rappeler que, bien qu'étant des droits réels, les servitudes ne sont pas des droits de propriété, mais des démembrements de celui-ci¹³⁸².

- 412 On soulignera encore que, en cas de déchéance du droit de marque pour non-usage, il n'est pas de prescription acquisitive possible. En effet, comme le soulignent Philippe Malaurie et Laurent Aynès, « [c]apter la clientèle d'un autre, fût-ce par des procédés loyaux, ne revient pas à acquérir le bien d'autrui, mais, plus prosaïquement, à développer le sien. »¹³⁸³. De même, l'acquisition d'un droit de marque par l'usage ne saurait être considéré comme une prescription acquisitive, car le droit ne préexiste pas. Nouvelle contrariété avec la conjonction des caractères entre droits intellectuels et droit de propriété, il convient de souligner que ces droits ne peuvent faire l'objet d'une quelconque possession¹³⁸⁴, alors même que la possession est un des traits de la propriété¹³⁸⁵.
- 413 **Exclusivité.** L'exclusivité est, de prime abord, le caractère le moins contrariant pour les droits intellectuels. Ces derniers sont en effet des droits offrant une exclusivité des bénéfices économiques et la faculté d'en exclure les tiers. Il est vrai que l'intérêt du droit intellectuel est d'offrir à son titulaire l'exclusivité de la perception des fruits¹³⁸⁶. Il est également certain que le bénéfice premier d'un droit intellectuel est de pouvoir exclure les autres dans l'exercice des droits exclusifs conférés par la loi ; quoique l'exclusivité ne soit pas l'apanage du droit de propriété. On pourrait y voir une conjonction avec la règle selon laquelle « tout empiètement d'un tiers permet au propriétaire d'agir en justice même s'il ne lui cause aucun préjudice »¹³⁸⁷. Néanmoins, la chose

¹³⁸⁰ *Ibid.*, p. 156.

¹³⁸¹ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 376.

¹³⁸² *Ibid.*, p. 373.

¹³⁸³ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 65.

¹³⁸⁴ Voir, *contra*, Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 29.

¹³⁸⁵ Il a néanmoins été relevé que l'absence de possession était inhérente à l'immatérialité du bien, et que la maîtrise exclusive correspondait néanmoins à cette « énergie » du droit de propriété (Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 14).

¹³⁸⁶ Sophie Alma-Delette, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujot et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25, p. 30.

¹³⁸⁷ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136.

est bien moins évidente pour les droits intellectuels. Leur mécanisme et leur logique sont foncièrement issus de la responsabilité civile¹³⁸⁸. Dans certains cas, il n'est pas besoin de prouver un quelconque préjudice pour obtenir une condamnation, car le législateur a considéré que le préjudice économique serait nécessairement avéré dans ces cas-là. Cette logique est particulièrement vraie en droit des marques. Seuls les recours en « contrefaçon identique »¹³⁸⁹ ne demandent pas de démonstration supplémentaire d'un préjudice comme la confusion ou tromperie du consommateur. La raison est simple : dans ces cas-là, on estime que le préjudice est nécessairement constitué¹³⁹⁰.

- 414 Le courant propriétaire s'estime néanmoins conforté par la présence, en droit français, d'une action en revendication¹³⁹¹ et d'une action en contrefaçon similaire à l'action en revendication¹³⁹². Nous reconnaissons sans grande difficulté l'existence de cette action en revendication des droits intellectuels ; néanmoins, la formulation des articles du *Code la propriété intellectuelle* laisse à réfléchir sur les conclusions de la doctrine propriétaire. L'article L611-8 dispose non pas d'une revendication de la propriété de l'invention, mais « de la demande ou du titre », c'est-à-dire du brevet¹³⁹³. La rédaction en matière de droit de marque¹³⁹⁴ ou de dessin et modèle¹³⁹⁵ s'attache également à une revendication du droit ou de l'enregistrement¹³⁹⁶.

¹³⁸⁸ Nous soumettons que la codification de la propriété intellectuelle en général, et du droit des marques en particulier, n'a fait que mettre en place, dans un certain estimé d'intérêt général, un allègement de la preuve et une aggravation des sanctions au recours commun de la responsabilité civile. Cette position sera développée par la suite.

¹³⁸⁹ Contrefaçon impliquant une identité des signes et une identité des produits et services.

¹³⁹⁰ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.2.1.

¹³⁹¹ *CPI*, art. L.611-8 (brevet), L.712-6 (droit de marque), L.511-10 (dessins et modèles). Voir, Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011, p. 144-145.

¹³⁹² Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 13 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 15. Frédéric Pollaud-Dulian relève néanmoins que l'action en contrefaçon est certes similaire mais si « hybride » qu'elle est une « action originale sans véritable équivalent dans le droit commun » (*Ibid.*, p. 21). Dans le même sens, qualifiant l'action en contrefaçon en « action personnelle spéciale », voir : Léon Julliot de la Morandière, *Traité de droit civil d'Ambroise Colin et Henri Capitant*, Éd. refondue, t. II « Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux », Paris, Dalloz, 1959, p. 21.

¹³⁹³ *CPI*, art. L.611-8 : « Si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (nos soulignements). Notre lecture est confirmée par la partie du règlementaire relative à ces questions, notamment les articles R611-18 à R611-20.

*
* *
*

415 **CONCLUSION.** La nature du droit de propriété se révèle ainsi « [e]n faisant masse de tous les caractères — absolutisme, exclusivité, perpétuité — et de tous les attributs — usage, jouissance directe et indirecte, disposition »¹³⁹⁷. La conjonction des prérogatives entre le droit de propriété et les droits intellectuels nous apparaît très imparfaite, bien que présente de manière résiduelle¹³⁹⁸. Certes, « on peut discerner, *selon les partisans de cette qualification du moins*, les attributs sous des formes adaptées. »¹³⁹⁹, mais les difficultés n'ont pas cessé d'apparaître dans la mise en miroir de leurs caractères. En ce sens, Émilie Bouchet-Le Mappian relevait que

[l]es droits intellectuels et la propriété de droit commun [... entretiennent] une envie et un dédain mutuel. Les premiers envient la seconde de son assise historique, sociale et matérielle, mais méprisent sa corporalité et sa prosaïque patrimonialité. [...] la propriété envie aux droits intellectuels leur vitalité et leur souplesse, mais méprise leur évanescence immatérielle, leur manque d'unité et leur dépendance vis-à-vis du droit positif.¹⁴⁰⁰

On notera enfin que les droits intellectuels n'existent qu'à raison des tiers et de la société, à la différence de la propriété qui existe par elle-même¹⁴⁰¹.

¹³⁹⁴ *Ibid.*, art. L712 : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un *droit sur la marque* peut revendiquer *sa propriété* en justice » (nos soulignements). L'article semble viser une propriété dans le droit de marque.

¹³⁹⁵ *Ibid.*, art. L511-10 : « Si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d'un tiers ou en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un *droit sur le dessin ou modèle* peut en revendiquer en justice *la propriété* » (nos soulignements). L'article semble une nouvelle fois viser une propriété dans le droit.

¹³⁹⁶ Voir, dans le même sens, André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter estiment qu'en matière de revendication, le *Code* dispose bien quant à une revendication des droits intellectuels (*Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 37). Voir, également, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 21. L'auteur estime que l'action « tend à sanctionner le caractère frauduleux du dépôt [...] plutôt que l'atteinte à un droit de propriété "stricto sensu" ».

¹³⁹⁷ Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 115.

¹³⁹⁸ Voir, dans le même sens, Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 13.

¹³⁹⁹ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 14-15 (nos soulignements).

¹⁴⁰⁰ Émilie Bouchet-Le Mappian, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 30.

¹⁴⁰¹ Voir, dans le même sens, Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 65.

416 Finalement, la mise en regard du droit de propriété et des droits intellectuels nous révèle que ces derniers sont qualifiés au prix d'une déformation¹⁴⁰², pour ne pas dire un dévoiement, des principes fondamentaux de la propriété¹⁴⁰³. Jérôme Passa estime les droits intellectuels sont des droits de propriété, certes spéciaux¹⁴⁰⁴, mais relevant « d'une propriété largement entendue ou de la notion générale de propriété »¹⁴⁰⁵. Il s'agit d'une propriété si « spéciale »¹⁴⁰⁶ qu'elle n'en a ni le goût ni l'odeur, juste le nom. À tel point qu'après son effort de qualification, Frédéric Pollaud-Dulian, pourtant grand promoteur d'un certain absolutisme des droits intellectuels¹⁴⁰⁷, reconnaît lui-même qu'il se trouve face à des droits qui s'apparentent bien plus à la « conception des droits intellectuels » de Jean Dabin qu'à celle du droit de propriété civiliste¹⁴⁰⁸.

¹⁴⁰² Pour Frédéric Pollaud-Dulian, « il suffit [...] d'accepter de reconnaître une certaine plasticité ou une flexibilité au droit de propriété » (Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 12). Dans le même sens, il rajoute que cela « impose un infléchissement de ce droit qui fait, en fait de compte, de la propriété intellectuelle un droit spécifique » (*Ibid.*, p. 17).

¹⁴⁰³ En ce sens, on notera que la doctrine majoritaire en droit des biens semble refuser aux droits intellectuels la qualification de droit de propriété. Après avoir posé la question de qualification entre droit de propriété et monopole d'exploitation, Philippe Maulaurie et Laurent Aynès intitule le paragraphe sur ces droits « monopoles d'exploitation » (Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 70; voir aussi p. 66).

¹⁴⁰⁴ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 12 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2 « Brevets d'invention. Protections voisines », Paris, LGDJ (Lextenso), 2013, p. 10. Voir, dans le même sens, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 22 ; Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013, p. 43.

¹⁴⁰⁵ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2 « Brevets d'invention. Protections voisines », Paris, LGDJ (Lextenso), 2013, p. 8. Dans le même temps, il conteste l'utilisation d'une notion large de la propriété pour y accueillir les signes distinctifs (p. 707).

¹⁴⁰⁶ Alexandra Abello la nomme « propriété de marché », et la présente comme une résurgence de la notion féodale de propriété (Alexandra Abello, « La propriété intellectuelle, une "propriété de marché" », dans Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ, 2005, 405). Voir, dans le sens d'une propriété d'Ancien Régime, Norbert Olszak, « La propriété industrielle est-elle bien une propriété ? », *D.* 2002, 1894.

¹⁴⁰⁷ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 7. Il n'est pas, par exemple, un très grand défenseur de la liberté d'expression face aux droits intellectuels, notamment en matière de droit de marque (*Ibid.*, p. 978).

¹⁴⁰⁸ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 22. La réflexion de l'auteur apparaît ainsi en évolution (voir nos développements, *infra*, par. 3.2.1.2.1(b) pour une présentation des droits intellectuels de Jean Dabin). Nous noterons que déjà, en ouverture de son introduction, l'auteur écrivait que les droits intellectuels « rentrent mal dans les cadres que le droit civil a forgés » (p. 2).

417 On a ainsi ôté aux mots leurs sens, ce qui amènera Léon Julliot de la Morandière à dire de cette qualification qu'elle est « juridiquement inexacte »¹⁴⁰⁹. Or, pour le juriste, le sens des mots et la précision du terme sont d'une importance capitale ; en particulier dans les systèmes de droit civil tant il est vrai qu'une qualification *a priori* anodine peut emporter une série de conséquences considérables quant au régime applicable¹⁴¹⁰. Certes, la notion de propriété peut connaître des extensions et a su accueillir en son sein l'incorporel. Néanmoins, ces extensions « restent subordonnées à la possibilité [...] de se prêter aux règles d'un droit de propriété véritable ; sinon d'autres analyses doivent être recherchées »¹⁴¹¹. Dans le cas des droits intellectuels, le point le plus problématique pour toute qualification réside dans cet *absolutisme* qui définit pour nous le schéma normatif du droit de propriété. Or, nous allons le voir, cet « absolutisme » ne se retrouve pas dans le schéma normatif des droits intellectuels.

3.2.1.1.2.2. OPPOSITION DES SCHÉMAS NORMATIFS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DES DROITS INTELLECTUELS

418 La qualification des droits intellectuels en droit de propriété présente selon nous un caractère fragile. Quand bien même il y aurait une conjonction des attributs et des caractères, nous soutenons que la qualification reste impossible. Certes, comme l'a relevé Louis Josserand, le droit intellectuel offrirait « une analogie frappante avec le droit du propriétaire d'une chose »¹⁴¹². Néanmoins, nous soumettons que qualifier de droit de propriété les droits intellectuels, serait

¹⁴⁰⁹ Léon Julliot de la Morandière, *Traité de droit civil d'Ambroise Colin et Henri Capitant*, Éd. refondue, t. II « Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux », Paris, Dalloz, 1959, p. 30. S'il accepte l'existence de propriété d'incorporels (p. 54), l'auteur estime « juridiquement inexacte » l'utilisation de termes tels que « propriété commerciale », « propriété culturelle ». Quant aux droits intellectuels, il considère qu'il « s'agi[t] de droits d'une tout autre nature que la propriété corporelle, droits dont l'acquisition, la durée, la transmission notamment sont soumises à des règles originales » (p. 30).

¹⁴¹⁰ En ce sens, Pierre-Emmanuel Moyse relève que « la recherche du mot juste n'est pas seulement un exercice de rigueur. Il conditionne la création d'un régime de droit d'auteur cohérent avec l'ensemble de l'appareil juridique » (Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 16).

¹⁴¹¹ Patrice Jourdain, *Les biens*, coll. Droit civil, Paris, Dalloz, 1995, p. 8.

¹⁴¹² Louis Josserand, *Cours de droit civil positif français*, 3^e éd., t. 1 « Théorie générale du droit et des droits. Les personnes. La famille. La propriété et les autres droits réels principaux », Paris, Sirey, 1938, p. 846.

dévoier¹⁴¹³ le schéma conceptuel de ces droits et créer un droit de propriété « qui n'adhère plus ou n'entre plus dans le schéma normatif indiqué par ce nom »¹⁴¹⁴.

(a) Schéma normatif du droit de propriété

419 **Notion d'absolutisme.** Nous l'avons vu, la définition de ce qu'est le droit de propriété est des plus complexe. Bien que souvent cantonnés au rôle de l'un des caractères du droit de propriété, nous suivons volontiers Judith Rochfeld quand elle considère l'*absolutisme* comme la signature du droit de propriété¹⁴¹⁵. Le droit de propriété est ainsi présenté en doctrine comme le plus « absolu » et le plus important des droits réels car « il permet à son titulaire d'exercer sur la chose la plénitude des prérogatives d'une personne sur une chose, la *pena in re potestas* »¹⁴¹⁶. Le pouvoir du propriétaire sur la chose est ainsi souvent assimilé au pouvoir du souverain¹⁴¹⁷. En ce sens, William Dross relevait que

[l]e propriétaire a été conçu à l'image du roi soleil. Monarque absolu, son pouvoir n'est partagé avec personne (exclusivité), lui confère une puissance *a priori* illimitée sur son bien (totalité) et n'est affecté d'aucun terme qui viendrait le frapper d'extinction (perpétuité). L'absence de concurrence, l'absence de limites tant matérielles que temporelles aux pouvoirs du propriétaire livrent l'essence même de la propriété.¹⁴¹⁸

Jean Carbonnier faisait la même analyse de la philosophie guidant la notion de propriété dans le *Code civil* de 1804¹⁴¹⁹. Aussi, Philippe Malaurie et Laurent Aynès parleront plus volontiers d'un « caractère illimité » du droit de propriété plutôt que d'un « caractère absolu »¹⁴²⁰.

420 Cette lecture de l'absolutisme comme une absence de limite¹⁴²¹ doit néanmoins être nuancée. C'est à notre sens mal comprendre le concept d'absolutisme porté par le *Code civil* français. La

¹⁴¹³ Nous empruntons l'expression à Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 148.

¹⁴¹⁴ Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453, p. 457.

¹⁴¹⁵ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 275, 277.

¹⁴¹⁶ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 126.

¹⁴¹⁷ *Ibid.*

¹⁴¹⁸ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 83.

¹⁴¹⁹ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1642-1643.

¹⁴²⁰ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136.

doctrine n'a d'ailleurs pas manqué de relever le paradoxe d'un texte de loi consacrant l'absolutisme juste avant d'en prévoir des limites, comme s'il s'agissait de parler d'un « absolu... relatif »¹⁴²². De même, le degré supérieur d'absolutisme imaginé à l'article 544 du *Code civil* français invite à une relecture du texte. L'expression « de la manière la plus absolue » utilisée par le législateur révolutionnaire peut laisser circonspects, tant il paraît étrange de connaître plusieurs degrés dans l'absolutisme. Comme Jean Carbonnier¹⁴²³, nous relevons qu'il ne peut y avoir plusieurs degrés à ce qui est absolu dans le sens d'illimité. Dans une autre lecture, *le plus absolu* peut vouloir dire *le plus complet à l'égard des autres*¹⁴²⁴ ; c'est d'ailleurs dans ce sens qu'Ambroise Colin et Henri Capitant explicitent ce que sont les « droits absolus »¹⁴²⁵. Dès lors, le droit de propriété serait le droit le plus complet qui puisse exister sur une chose, sauf certains cas prévus expressément par la loi.

421 **Schéma normatif de la liberté.** Le droit de propriété est alors « non pas le droit de tirer d'une chose tous ses services sans exception, mais tous ses services sauf exceptions »¹⁴²⁶. Nous rejoignons ici une lecture pour laquelle la notion d'absolutisme dans le droit de propriété doit plutôt se comprendre sous le prisme de la *liberté*. Le Marquis de Vareilles-Sommières relevait très justement que la propriété « n'est pas le droit de faire d'une chose *absolument* tout ce qu'on veut »¹⁴²⁷, estimant que ce

droit de faire d'une chose absolument tout ce que l'on veut n'existe pas, ne peut pas exister, car les lois naturelles, qui sont immuables, défendent ou ordonnent [...], un certain nombre d'actes sur toutes les choses qu'on peut avoir légitimement sous sa puissance¹⁴²⁸.

¹⁴²¹ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 323 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1642 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136.

¹⁴²² Marie-Laure Mathieu, *Droit civil. Les biens*, 3^e éd., coll. Sirey Université, Paris, Sirey (Dalloz), 2013, p. 82.

¹⁴²³ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1642.

¹⁴²⁴ Dans le même sens, William Dross préfère parler du caractère « total » du droit de propriété (William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 83).

¹⁴²⁵ Ambroise Colin et Henri Capitant, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. 1, Paris, Dalloz, 1914, p. 103.

¹⁴²⁶ Gabriel de Labrouë de Vareilles-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443, p. 446-447.

¹⁴²⁷ *Ibid.*, p. 443.

¹⁴²⁸ *Ibid.*

L'absolutisme du droit de propriété doit être compris en ce sens ; ce n'est pas un droit illimité, mais il est la traduction du *schéma normatif* du droit de propriété « la liberté, en principe d'agir sur la chose »¹⁴²⁹.

- 422 L'institution révolutionnaire du droit de propriété a été construite sur l'idée de liberté individuelle¹⁴³⁰. Le Marquis de Varennes-Sommières écrivait ainsi que, pour qualifier un droit de propriété, « [i]l faut et il suffit [...] que, pour son titulaire, sur la chose, *la liberté d'agir soit le principe*. Peu importe que le principe reçoive des exceptions et que ces exceptions soient plus ou moins nombreuses, plus ou moins importantes. »¹⁴³¹. Cette liberté se comprend dans le sens où « il n'y a pas à décrire les prérogatives du propriétaire, il suffit d'en rechercher les limites »¹⁴³². Le schéma normatif du droit de propriété est mis en lumière : le droit de propriété c'est la *liberté*¹⁴³³.

(b) Opposition du schéma normatif des droits intellectuels

- 423 Selon la logique originelle des privilèges, le schéma normatif qui dessine les droits intellectuels est tout autre. Les droits intellectuels ne donnent pas « tout pouvoir sauf exception » sur l'œuvre, l'invention, le signe ou le dessin. À l'inverse, les législations offrent au titulaire une série de droits déterminés¹⁴³⁴ qui, comme le droit d'auteur ou le droit de brevet, peuvent également connaître une série d'exceptions. Cette conception était déjà présente dans les lois révolutionnaires¹⁴³⁵ qui

¹⁴²⁹ *Ibid.*, p. 485.

¹⁴³⁰ Alexandra Abello, « La propriété intellectuelle, une “propriété de marché” », dans Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ, 2005, 405, p. 351.

¹⁴³¹ Gabriel de Labrouë de Varennes-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443, p. 444.

¹⁴³² Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 136 ; dans le même sens : Gabriel de Labrouë de Varennes-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443, p. 444.

¹⁴³³ Voir, en ce sens, Jean Carbonnier, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, 10^e éd., Paris, LGDJ, 2001, p. 347 ; Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 2 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 112 ; Frédéric Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, 305, par. 34-35 ; Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 265 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 108.

¹⁴³⁴ Voir, dans le même sens, Pierre Berlioz, *La notion de bien*, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 489, Paris, LGDJ, 2007, p. 461-462.

¹⁴³⁵ Voir, par exemple, les droits précis listés à la *Loi relative à la propriété littéraire et artistique*, 19 juillet 1793, Romberg (1859), t. 2, p. 169 (France), art. 1^{er}.

furent d'ailleurs souvent plus limitées que les droits octroyés par les anciens privilèges¹⁴³⁶. Cette situation est particulièrement mise en lumière en droit canadien qui offre aux titulaires des ensembles de droits (*bundles of rights*)¹⁴³⁷. Le droit français et le droit de l'Union européenne suivent néanmoins la même logique des ensembles de droits, y compris en matière de droit d'auteur¹⁴³⁸. Même si, comme le relève Frédéric Pollaud-Dulian¹⁴³⁹, le droit d'auteur français ne suit pas une « conception analytique des droits »¹⁴⁴⁰ lui préférant une « conception *synthétique* ou *compréhensive* »¹⁴⁴¹ avec des prérogatives plus « conceptuelles », il n'en reste pas moins que celles-ci restent précises¹⁴⁴².

424 Pour le Marquis de Vareilles-Sommières, le droit de propriété ne se définissait pas par une multitude d'attributs et caractères, mais par un seul, celui

d'être un droit général aux services d'une chose, c'est-à-dire le droit d'en tirer non pas certains services déterminés, non pas un groupe déterminé de services, mais tous les services sauf exceptions, la généralité des services, tous les services qui sont libres ou qui le deviendront.¹⁴⁴³

Analysant le schéma normatif du droit de propriété, l'auteur a mis en évidence que le droit qui « consiste à tirer d'une chose ou bien un groupe déterminé de services, ou bien un ou plusieurs services individuellement déterminés » ne peut être un droit de propriété¹⁴⁴⁴. Il s'agit là d'une conclusion, sans appel, à l'égard des droits intellectuels. Malgré toutes les ressemblances possibles et imaginables avec le droit de propriété, l'opposition conceptuelle des schémas normatifs, et donc

¹⁴³⁶ Frédéric Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005, p. 14.

¹⁴³⁷ LDA, art. 3 ; LMC, art. 19, 20, 21 et 22 ; LB, art. 42 ; LDI, art. 11.

¹⁴³⁸ CPI, art. L121-1, L122-1, L122-4 et L122-6 (droit d'auteur), L513-4 (dessins et modèles) L613-3, L613-4 et L613-5 (brevets), L713-2, L713-3 et L713-4 (droit de marque) ; RMC (2009), art. 9 ; Règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, 12 décembre 2001, JOUE 5.1.2002, L3/1, art. 19.

¹⁴³⁹ Frédéric Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005, p. 16-17.

¹⁴⁴⁰ *Ibid.*, p. 16.

¹⁴⁴¹ *Ibid.*, p. 17.

¹⁴⁴² Voir, notamment, CPI, art. L121-1, L122-1, L122-4-6.

¹⁴⁴³ Gabriel de Labrouë de Vareilles-Sommières, « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443, p. 485.

¹⁴⁴⁴ *Ibid.*, p. 444. Voir, dans le même sens, Frédéric Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, 305, p. 34-35 ; Louis Favoreu, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », dans *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence*, coll. Recherches politiques, Paris, PUF, 1989, 123, p. 138.

des fondations de ces droits, empêche toute qualification des droits intellectuels en droit de propriété.

*
* *
* *

425 **CONCLUSION.** Malgré la ténacité d'une certaine partie de la doctrine, les droits intellectuels ne sont pas et n'ont jamais été des droits de propriété. Il nous apparaît que le terme *propriété*, utilisé à la Révolution « pour sa force symbolique »¹⁴⁴⁵, ne rend pas compte de la réalité des droits intellectuels. Comme le relève Pierre-Emmanuel Moysse, « de la métaphore on est rapidement passé à la catachrèse » et on a assisté à « un véritable dévoiement des fondations » des droits intellectuels sous l'effet des théories propriétairestes¹⁴⁴⁶. Déjà en 1950, Henri Desbois avait souligné que « [c]'est par un abus de langage que, sous l'influence des courants où le sentiment tenait plus de place que la pensée, l'expression “propriété littéraire et artistique” était jadis d'un usage courant. ».

426 Comme le relevait déjà Remo Franceschelli,

[l]e caractère absolument non satisfaisant d'une telle façon de procéder est évident : il est inutile, voir dangereux, de dire que quelque chose entre dans le schéma x si on est obligé d'ajouter, pour respecter la réalité des choses, que les exceptions et les déviations du schéma sont telles que celui-ci n'est plus x, mais x plus ou moins y, c'est-à-dire tout autre chose¹⁴⁴⁷.

Le droit de propriété est flexible et a su s'adapter à un certain nombre de nouvelles réalités, amenant Louis Favoreu à le qualifier comme un « droit artichaut » qui subsiste même lorsqu'on lui retire une série d'attributs¹⁴⁴⁸. Ce droit subsiste jusqu'à ce que son cœur — la liberté — soit

¹⁴⁴⁵ André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012, p. 30. Les auteurs relèvent que cette symbolique « permet de développer la rhétorique du “vol” et du “piratage” ».

¹⁴⁴⁶ Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 148. L'auteur n'évoquait que la question du droit d'auteur ; nous élargissons sa conclusion à l'ensemble des droits intellectuels.

¹⁴⁴⁷ Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453, p. 457-458.

¹⁴⁴⁸ Louis Favoreu, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », dans *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence*, coll. Recherches politiques,

atteint. Mais voilà, les droits intellectuels n'en partagent pas le cœur, la philosophie primaire. L'étude des origines et des schémas normatifs n'aura pu que convaincre d'une opposition conceptuelle entre ces droits empêchant toute qualification.

3.2.1.2. Limites des propositions alternatives

427 Nous ne sommes pas le premier à dénier aux droits intellectuels la qualification de droit de propriété et un certain nombre de propositions ont été formulées. En opposition aux doctrines propriétairestes, certains auteurs ont développé des qualifications plus portées vers « l'intérêt public et [...] l'utilité sociale »¹⁴⁴⁹. Augustin Charles Renouard fut le premier spécialiste à souligner l'inadéquation de la qualification des droits intellectuels en droit de propriété¹⁴⁵⁰ et à s'opposer au « vicieux emploi du mot *propriété* »¹⁴⁵¹. Une analyse du système de brevets mis en place par le législateur révolutionnaire l'amène à qualifier le droit de l'inventeur octroyé par le brevet de *privilege exclusif temporaire*¹⁴⁵². La même qualification fut répétée pour les droits d'auteur¹⁴⁵³. Sa théorie est guidée par l'idée d'une récompense économique pour les créateurs qui ont enrichi la société¹⁴⁵⁴ ; ils reçoivent alors une concession de l'État pour percevoir les bénéfices

Paris, PUF, 1989, 123, p. 138. L'auteur ne définit néanmoins pas ce qu'est ce « cœur » du droit de propriété. Néanmoins, qualifiant le droit de propriété de « liberté fondamentale à protection constitutionnelle atténuée » (p. 138), il semble que l'on atteigne ce cœur en cas de « privation » de cette liberté (p. 139).

¹⁴⁴⁹ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 9.

¹⁴⁵⁰ Augustin-Charles Renouard, *Traité des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation*, Paris, Renouard, 1825, p. 35-38 ; position reprise et confirmée dans : Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 441 ; Augustin Charles Renouard, *Le droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses*, Paris, Guillaumin, 1860, p. 341.

¹⁴⁵¹ Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 456.

¹⁴⁵² Augustin-Charles Renouard, *Traité des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation*, Paris, Renouard, 1825, p. 55.

¹⁴⁵³ Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 466.

¹⁴⁵⁴ Augustin-Charles Renouard, *Traité des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation*, Paris, Renouard, 1825, p. 30 ; Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 460.

de l'exploitation de leur création par les tiers pendant une période donnée. Il préfère d'ailleurs le vocable de *copyright* en *common law* montrant bien qu'il s'agit d'un « droit de copie »¹⁴⁵⁵.

- 428 Les propositions doctrinales alternatives peuvent être présentées à la lumière des deux courants principaux : d'une part celui des *droits intellectuels* [SECTION 3.2.1.2.1] et d'autre part celui des *droits de clientèle* [SECTION 3.2.1.2.2].

3.2.1.2.1. DOCTRINE DES DROITS INTELLECTUELS

- 429 La doctrine des « droits intellectuels » est la première proposition concrète pour renoncer à l'approche propriétaire. Présentée par Edmond Picard¹⁴⁵⁶ (a), elle a connu un certain nombre de développements et discussions dans la doctrine civiliste notamment dans les propositions dérivées de Jean Dabin (b) et Josef Kohler (c).

(a) Proposition des *droits intellectuels* par Edmond Picard

- 430 Edmond Picard fut en effet l'un des premiers auteurs à remettre en cause la qualification des droits intellectuels en droit de propriété, « une hérésie certaine »¹⁴⁵⁷ à son sens, et à leur proposer une nouvelle classification propre. Sa théorisation des droits intellectuels fut pour la première fois développée à l'occasion de la conférence du Jeune Barreau Belge en 1874¹⁴⁵⁸. La notion apparaîtra dans les premiers écrits portant sur les des travaux du Parlement belge relatif à la loi sur les marques de fabrique et les dessins industriels¹⁴⁵⁹. Au terme d'une « Embryologie juridique »¹⁴⁶⁰, il

¹⁴⁵⁵ Augustin-Charles Renouard, *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838, p. 456.

¹⁴⁵⁶ Il semble que Edmond Picard a été le premier à employer cette terminologie, voir : Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 15.

¹⁴⁵⁷ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 580.

¹⁴⁵⁸ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 7 ; Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 565.

¹⁴⁵⁹ Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 94 ; Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 580-582. Le Parlement belge suivra les recommandations d'Edmond Picard.

¹⁴⁶⁰ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565.

précisera sa pensée à destination des juristes civilistes dans un article de 1883 paru au *Journal de droit international privé*. La conception sera précisée et complétée dans son encyclopédie du droit, *Le droit pur*¹⁴⁶¹, parue en 1899. La proposition d'Edmond Picard ne peut d'ailleurs réellement se comprendre qu'à la lecture conjointe de ces deux œuvres ; la seconde ne reprenant que par références la première. Il proposera une division quintipartite des droits, ajoutant à la traditionnelle trilogie romaine, les *droits intellectuels*¹⁴⁶² et invitera même à réfléchir à une classe propre aux ensembles et universalités, celle des *droits universels*¹⁴⁶³. L'entreprise du jurisconsulte belge n'est autre que « de nettoyer une science, qui nous est chère entre toutes, des quelques imperfections qui entravent ses progrès »¹⁴⁶⁴, celle des productions de l'esprit.

- 431 **Classe des *droits intellectuels*.** L'auteur accorde une grande importance à l'organisation du droit afin de se « retrouver sans peine dans le Labyrinthe juridique »¹⁴⁶⁵ et s'intéressera particulièrement aux classifications qui sont, pour lui, « des instruments de clarté et par conséquent des adjuvants pour l'avancement de la science. Elles servent à regrouper en un seul total les êtres ou les choses qu'il importe de soumettre à un régime identique. »¹⁴⁶⁶ Il relève la particularité des créations intellectuelles et la contrariété des droits intellectuels avec les caractères du droit de propriété. Reprenant la division par l'objet du droit romain¹⁴⁶⁷, il met en lumière une catégorie à part d'objet de droit, les *choses intellectuelles*¹⁴⁶⁸, et invite dès lors à considérer le cas particulier des droits s'y appliquant.
- 432 Edmond Picard souligne que la doctrine s'est bornée à rechercher dans lequel des trois groupes — droits réels, droits obligationnels et droits de la personnalité — on pouvait intégrer les droits

¹⁴⁶¹ Cet ouvrage connaîtra différentes éditions, dont une édition française de 1908 : Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908.

¹⁴⁶² *Ibid.*, p. 92.

¹⁴⁶³ *Ibid.*, p. 95.

¹⁴⁶⁴ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 566.

¹⁴⁶⁵ Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 90.

¹⁴⁶⁶ *Ibid.*, p. 89.

¹⁴⁶⁷ *Ibid.*, p. 85 et 92.

¹⁴⁶⁸ *Ibid.*, p. 79.

intellectuels¹⁴⁶⁹. On les a rangés au sein de la classe droits réels qui constituait alors « une sorte de magasin général destiné à recevoir ce qui n’obtenait point place »¹⁴⁷⁰ dans les deux autres catégories de droit. L’auteur relève que

[l]e caractère immuable de cette division tripartite avait tellement pénétré dans les idées... il ne vint à l’esprit de personne qu’elles pouvaient être la matière d’un terme nouveau à ajouter aux catégories anciennes qui s’étaient en quelque sorte indurées dans la science juridique. [...]

On vit alors se manifester un phénomène dont les conséquences devaient être incommensurables. Chacun s’ingénia à faire entrer de force, à *coups de maillets* en quelque sorte, ces droits nouveaux dans la catégorie où les droits réels proprement dits avaient été accumulés.¹⁴⁷¹

433 Edmond Picard proposa ainsi de traiter les droits intellectuels à part et « selon leur vraie nature »¹⁴⁷². Il proposait de renoncer à « les faire entrer à coups de maillet dans les droits réels, et toutes les contradictions qui chagrinent les législateurs et les juristes disparaîtront comme par enchantement »¹⁴⁷³. Pour l’auteur belge, la trilogie romaine est « est loin d’être aussi pure »¹⁴⁷⁴ ; elle est « incomplète »¹⁴⁷⁵, ou plutôt « inachevée »¹⁴⁷⁶. Il conviendrait dès lors d’y ajouter une quatrième classe, celle des *droits intellectuels*¹⁴⁷⁷, sans pour autant que la classification n’y perde de sa force, demeurant « théoriquement dans toute sa vérité. »¹⁴⁷⁸.

434 **Nature des droits intellectuels.** Tout en saluant la création de cette « audac[ieuse] » nouvelle classe de droits patrimoniaux¹⁴⁷⁹, précisant qu’il s’agissait par ailleurs d’une évidence¹⁴⁸⁰, Paul Roubier lui reprocha, entre autres, d’être une simple construction négative. Si Edmond Picard

¹⁴⁶⁹ *Ibid.*, p. 579.

¹⁴⁷⁰ *Ibid.*, p. 93.

¹⁴⁷¹ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 579 (nos soulignements).

¹⁴⁷² Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 94.

¹⁴⁷³ *Ibid.*

¹⁴⁷⁴ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 578.

¹⁴⁷⁵ *Ibid.*, p. 567.

¹⁴⁷⁶ *Ibid.*, p. 570.

¹⁴⁷⁷ *Ibid.*, p. 567.

¹⁴⁷⁸ *Ibid.*, p. 578.

¹⁴⁷⁹ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 285.

¹⁴⁸⁰ *Ibid.*, p. 286.

indique que les droits ne sont ni réels ni personnels, il resterait silencieux sur leur nature propre¹⁴⁸¹. Nous ne suivons néanmoins pas cette critique. L'intérêt et le succès de la doctrine des *droits intellectuels*, par rapport aux autres propositions doctrinales que nous pourrions voir, s'expliquent en ce que la doctrine d'Edmond Picard n'a pas « l'inconvénient grave de rompre l'unité de la classification bien connue des droits patrimoniaux »¹⁴⁸². En effet, il aura précisé que les *droits intellectuels*, au même titre que les droits obligationnels et les droits réels, sont compris dans la classe des droits patrimoniaux ; c'est-à-dire

ceux qui constituent la fortune, la richesse au sens usuel du mot, ceux qui font la matière du trafic dans les agglomérations sociales, ceux qui, en principe, sont susceptibles de libre disposition, d'aliénation.¹⁴⁸³

- 435 Entre autres mots, Edmond Picard a qualifié les droits intellectuels en biens constitués d'une série de droits ; droits qui par ailleurs peuvent être démembrés et objets de licences¹⁴⁸⁴. Certes, il ne nous en dira guère plus si ce n'est préciser qu'un droit intellectuel est un « droit *sur une conception intellectuelle* »¹⁴⁸⁵. À ce titre, la classe des droits intellectuels regroupe des droits protéiformes, de nature aussi différente que la nature de leur objet peut l'être comme pour le *droit d'auteur* sur une œuvre ou le *droit d'invention* sur une invention. Il s'agit d'un concept dont les détails techniques sur la nature et le régime sont laissés à la détermination du législateur¹⁴⁸⁶.
- 436 Il a également pu être reproché à Edmond Picard de revenir « incessamment à l'essence de la propriété »¹⁴⁸⁷. Il reconnaît lui-même un parallélisme des termes proposés¹⁴⁸⁸. Soulevant

¹⁴⁸¹ *Ibid.*, p. 286 ; dans le même sens : Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 73-76.

¹⁴⁸² Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 8.

¹⁴⁸³ Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 96.

¹⁴⁸⁴ *Ibid.*, p. 101.

¹⁴⁸⁵ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 584.

¹⁴⁸⁶ *Ibid.*, p. 584-585.

¹⁴⁸⁷ Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 445.

¹⁴⁸⁸ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 585.

l'inadéquation des deux droits¹⁴⁸⁹, l'auteur n'aura cependant pas eu le tort de confondre le schéma normatif de ces deux droits. Il y a évidemment des similitudes, ne serait-ce dans l'idée d'une réservation relativement exclusive, mais similitude n'est pas identité.

- 437 **Réception par la doctrine.** Malgré quelques résistances évidentes, de ceux qu'il qualifia de « romanistes irréductibles alléguant qu'on portait atteinte à la belle harmonie sacro-sainte et infrangible de leur Droit préféré »¹⁴⁹⁰, la proposition d'Edmond Picard aura un succès certain. En effet, elle est aujourd'hui la position majoritaire de la doctrine belge¹⁴⁹¹ et a reçu, à l'époque, un accueil des plus favorables par la doctrine civiliste française, notamment par Ambroise Colin et Henri Capitant qui feront leur ses propositions dans le *Cours élémentaire de droit civil*¹⁴⁹², repris par la suite dans leur *Traité de droit civil* et conservé par Louis Julliot de la Morandière¹⁴⁹³. Cette réception d'une nouvelle classe résiduelle est également reprise par Marcel Planiol et Georges Ripert¹⁴⁹⁴. Elle transpire toujours, comme nous le verrons, dans la doctrine civiliste du droit de biens. Dans la doctrine spécialisée des droits intellectuels, Alcide Darras fit sienne la théorie des droits intellectuels dès 1887¹⁴⁹⁵, surtitrant son traité sur le droit d'auteur par « Des droits intellectuels » afin de marquer son opposition à l'emploi du mot propriété pour parler de la matière¹⁴⁹⁶.

(b) Proposition des *droits intellectuels* de Jean Dabin

- 438 Outre cet accueil favorable dans une partie de la doctrine française, la proposition a été reprise par Jean Dabin. En 1939, l'auteur proposera sa conception des *droits intellectuels* à l'occasion de sa

¹⁴⁸⁹ *Ibid.*, p. 581.

¹⁴⁹⁰ Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 94-95.

¹⁴⁹¹ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 7 et 9.

¹⁴⁹² Ambroise Colin et Henri Capitant, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. 1, Paris, Dalloz, 1914, p. 108.

¹⁴⁹³ Léon Julliot de la Morandière, *Traité de droit civil d'Ambroise Colin et Henri Capitant*, Éd. refondue, t. II « Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux », Paris, Dalloz, 1959, p. 36.

¹⁴⁹⁴ Marcel Planiol et Georges Ripert, *Traité élémentaire de droit civil*, 10^e éd., t. 1 « Principes généraux. Les personnes. Les familles. Les incapables. Les biens », Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1925, par. 2545.

¹⁴⁹⁵ Alcide Darras, *Des droits intellectuels. Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux*, coll. Études théoriques et pratiques du droit international privé, Paris, Rousseau, 1887, p. 26.

¹⁴⁹⁶ *Ibid.*, p. 23.

théorie générale des droits subjectifs¹⁴⁹⁷. Pour lui, « l'évolution de la vie a entraîné l'apparition d'une troisième catégorie : celle des droits sur des choses [...] "intellectuelles" »¹⁴⁹⁸. Comme Edmond Picard, il estime qu'il faut regarder les droits par leur objet et non pas leur principe économique¹⁴⁹⁹ dégagant dès lors un *jus in re incorporali*¹⁵⁰⁰. Il souligne que les droits intellectuels diffèrent dans leur *structure* du droit de propriété¹⁵⁰¹. Il établit notamment une différence de régime et de prérogative entre les deux droits¹⁵⁰². Il est reproché à Jean Dabin d'avoir repris « les éléments constitutifs du droit de propriété pour décrire le contenu du droit intellectuel »,¹⁵⁰³ car il parle d'exclusivité opposable à tous¹⁵⁰⁴. Mais, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire, reconnaître un « parallélisme entre le droit de propriété corporelle et les droits sur les créations intellectuelles »¹⁵⁰⁵ n'est pas admettre une identité. On peut rapprocher, mais il ne faut pas confondre¹⁵⁰⁶. C'est la raison pour laquelle, l'auteur estime qu'il convient de créer une nouvelle classe au sein des droits subjectifs.

439 Jean Dabin a une vision très large de ce qu'est un droit intellectuel et classe, sous ce vocable, les droits privatifs se rapportant notamment œuvres littéraires et artistiques, aux inventions, aux dessins et modèles ou les marques de fabrique, mais également le nom civil et les clientèles¹⁵⁰⁷. Ces droits particuliers sont des monopoles d'exploitation, au sens d'une emprise exclusive sur la chose

¹⁴⁹⁷ Jean Dabin, *Le droit subjectif*, Paris, Dalloz, 1952.

¹⁴⁹⁸ *Ibid.*, p. 189. L'auteur évoque une « troisième » classe de droits car, à la différence d'Edmond Picard, il ne dénombre que les classes de droits patrimoniaux.

¹⁴⁹⁹ *Ibid.*, p. 191 ; Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413, p. 418.

¹⁵⁰⁰ Jean Dabin, *Le droit subjectif*, Paris, Dalloz, 1952, p. 190.

¹⁵⁰¹ *Ibid.*

¹⁵⁰² *Ibid.*, p. 193-194.

¹⁵⁰³ Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des œuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 445 ; dans le même sens : Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 9 et 12.

¹⁵⁰⁴ Voir, sur le rapprochement : Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413, p. 437.

¹⁵⁰⁵ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 12.

¹⁵⁰⁶ Jean Dabin, *Le droit subjectif*, Paris, Dalloz, 1952, p. 193.

¹⁵⁰⁷ Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413, p. 413.

intellectuelle¹⁵⁰⁸, dont certains connaissent des attributs extrapatrimoniaux. En effet, la distinction droit patrimonial/droit extrapatrimonial n'étant pas étanche, il n'y trouve pas là une problématique pour le cas particulier du droit moral¹⁵⁰⁹.

(c) Proposition des *Immaterialgüterrechte* de Josef Kohler

- 440 La question d'une nouvelle classe de droits a également eu un écho dans la doctrine allemande, notamment sous la plume de Josef Kohler¹⁵¹⁰. Il a en effet pu être souligné que la conception proposée par l'auteur allemand « présente des ressemblances frappantes » avec celle d'Edmond Picard¹⁵¹¹. L'auteur s'est très certainement inspiré de la proposition belge, mais c'est plutôt, selon nous, pour la création d'une autre classe de droit que pour le contenu de ceux-ci.
- 441 Josef Kohler dégagait la conception des *Immaterialgüterrechte*, un droit exclusif sur les biens immatériels¹⁵¹², pour remplacer l'expression « trop longtemps galvaudée, de propriété incorporelle »¹⁵¹³. Bien que ne niant pas l'intérêt d'avoir eu recours, au lendemain des abolitions des privilèges, à l'image de la propriété pour faire accepter ces droits, le schéma propriétaire reste pour lui inexact¹⁵¹⁴. La réservation opérée par ces *Immaterialgüterrechte* s'explique par leur utilité sociale ; il s'agit d'une récompense en contrepartie de ce qui a été offert à la société¹⁵¹⁵.

¹⁵⁰⁸ *Ibid.*, p. 437.

¹⁵⁰⁹ *Ibid.*, p. 417-418.

¹⁵¹⁰ Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 15.

¹⁵¹¹ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 287.

¹⁵¹² *Ibid.*, p. 286 ; Thomas Dreier, « How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116, p. 119.

¹⁵¹³ Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 76.

¹⁵¹⁴ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 287.

¹⁵¹⁵ *Ibid.*

442 On retrouve ici l'idée développée par Augustin-Charles Renouard mais que Josef Kohler va compléter en proposant une nouvelle catégorie de droits¹⁵¹⁶, plus cohérente dans le droit post-monarchique que la notion obsolète de privilège. Josef Kohler a une vision très commerciale et économique de ces droits ; il s'agit plus de « droits d'exploitation ». Paul Roubier estimera qu'ils se rapprochent encore trop du droit de propriété¹⁵¹⁷. Néanmoins, nous soulignerons que les *Immaterialgüterrechte* ne peuvent être des droits de propriété en ce que le *Bürgerliches Gesetzbuch*, le code civil allemand, a cantonné cette institution aux tangibles¹⁵¹⁸.

3.2.1.2.2. DOCTRINE DES DROITS DE CLIENTÈLE

443 En réaction aux propositions faites tant par la doctrine propriétaire que des propositions d'Edmond Picard, Jean Dabin ou Josef Kohler, Paul Roubier donnera la réplique en 1935 avec sa théorie des *droits de clientèle*¹⁵¹⁹ (a). Questionnant l'histoire et l'évolution des droits intellectuels, l'auteur remet en question la qualification en droit de propriété estimant que « l'évolution contemporaine n'a rien fait pour nous rapprocher du concept de la propriété »¹⁵²⁰. Au terme de son analyse, il rejette également les alternatives proposées par Edmond Picard, Jean Dabin ou Josef Kohler qui ne reflètent pas, selon lui, la réalité des droits ou sont incomplètes quant à la définition de ces droits¹⁵²¹. Outre un certain succès dans une partie de la doctrine française, la théorie sera reprise par la doctrine italienne des « droits de monopoles » (b).

¹⁵¹⁶ Dans le même sens : Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 76.

¹⁵¹⁷ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 289.

¹⁵¹⁸ Thomas Dreier, « How much 'property' is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116, p. 120.

¹⁵¹⁹ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285. Il complètera certains points de sa vision des *droits de clientèle* dans : Paul Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952.

¹⁵²⁰ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 268.

¹⁵²¹ Voir les développements : *Ibid.*, p. 268-290 ; ainsi que les ajouts dans : Paul Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952, p. 86-104.

(a) Proposition des droits de clientèle de Paul Roubier

444 Pour Paul Roubier, les droits intellectuels sont des droits à forte valeur économique dont il faut dès lors analyser l'utilité économique pour en déduire la nature. Il relève que c'est la clientèle qui constitue la « valeur » de ces droits, et donc le bien au sens juridique du terme¹⁵²². Constatant que « l'utilité économique de ces droits [sur les créations] ne peut être douteuse : ils tendent à la conquête de la clientèle »¹⁵²³, il en découvre le « contenu patrimonial » : l'emprise sur la clientèle. Selon Paul Roubier, « la clientèle apparaît comme l'objet, plutôt que comme l'un des sujets du droit »¹⁵²⁴. Ces droits ont pour objet « de donner une certaine position vis-à-vis de la clientèle, de l'assurer et de la fixer »¹⁵²⁵. Il propose ainsi de les nommer *droit de clientèle*¹⁵²⁶.

445 **Classe des droits de clientèle.** Dans la lignée d'Edmond Picard, Paul Roubier propose qu'au « côté des droits réels et des droits de créance, ces droits forment une troisième classe de droits patrimoniaux »¹⁵²⁷. La « raison profonde » qui sépare les *droits de clientèle* des droits réels et des droits de créance est

qu'ils n'atteignent pas un objet stable et défini, mais une production à venir et indéfinie. Ils sont du droit en mouvement, et non pas du droit à l'état de repos ; de la fortune en formation, et non pas de la fortune acquise. Tandis que la propriété et la créance se classent dans la statique juridique, les droits dont nous parlons se meuvent dans le dynamisme juridique¹⁵²⁸.

Cette différence, « primordiale » pour Paul Roubier, « permet de comprendre pourquoi le vêtement de la propriété habillait si mal nos droits privatifs »¹⁵²⁹. Bien que ces droits soient opposables à tous, ce qui avait « contribué à [les] faire rapprocher du droit réel, de la propriété »¹⁵³⁰, ils ne laissent pas subsister la concurrence, à la différence du droit de propriété¹⁵³¹. Enfin, ils ne peuvent être des droits de créance, car opposables à tous¹⁵³².

¹⁵²² Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 293.

¹⁵²³ *Ibid.*, p. 291 ; Paul Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952, p. 104.

¹⁵²⁴ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 295.

¹⁵²⁵ *Ibid.*, p. 292.

¹⁵²⁶ *Ibid.*, p. 295.

¹⁵²⁷ *Ibid.*

¹⁵²⁸ *Ibid.*, p. 292-293.

¹⁵²⁹ *Ibid.*, p. 293.

¹⁵³⁰ *Ibid.*, p. 298.

- 446 **Nature des droits de clientèle.** Le droit de clientèle est défini comme « un droit qui assure à son titulaire, vis-à-vis de tous, l'exclusivité de la reproduction, soit d'une création nouvelle, soit d'un signe distinctif »¹⁵³³. Il apparaît que ces *droits de clientèle* sont des droits patrimoniaux¹⁵³⁴. En ouverture de ses premiers développements sur la question en 1935, Paul Roubier avait certes parlé d'une conquête « soit pour un bien immatériel (invention, œuvre d'art), soit à l'aide d'un bien immatériel (marque, nom, enseigne) »¹⁵³⁵ et avait pu qualifier la clientèle de bien¹⁵³⁶. Mais, dans les développements ajoutés à son traité en 1952, l'auteur penche pour la qualification du bien *dans* le droit de clientèle¹⁵³⁷.
- 447 **Critique virulente.** La proposition de Paul Roubier fut – et est toujours – l'une des plus discutées notamment par la doctrine propriétaire qui estime que cette proposition des *droits de clientèles* « pêche par la méthode »¹⁵³⁸. Il est reproché à cette « qualification originale »¹⁵³⁹ d'expliquer « la nature du droit par ses effets »¹⁵⁴⁰, d'être « moins juridique qu'économique parce que la nature d'un droit se détermine à raison non de sa fonction [...], mais de son contenu »¹⁵⁴¹.

¹⁵³¹ *Ibid.*, p. 284-285.

¹⁵³² *Ibid.*, p. 298.

¹⁵³³ *Ibid.*, p. 301.

¹⁵³⁴ *Ibid.*, p. 295.

¹⁵³⁵ *Ibid.*, p. 291.

¹⁵³⁶ *Ibid.*, p. 293.

¹⁵³⁷ Paul Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952, p. 130.

¹⁵³⁸ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 10.

¹⁵³⁹ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 11.

¹⁵⁴⁰ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 10. L'auteur ajoutera que « [c]aractériser les droits intellectuels par la conquête de la clientèle n'est pas faux, encore que le droit d'auteur se prête mal à cette analyse, mais n'apporte pas grand chose, car c'est au fond plus décrire qu'expliquer, réduire la nature du droit à l'une de ses manifestations. » (*Ibid.*, p. 10-11).

¹⁵⁴¹ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 11-12. Concernant la « bonne méthode » de classification, s'inscrivant dans la ligne d'Edmond Picard, Antoine Braun et Emmanuel Cornu ont pour leur part estimé que « [c]'est une erreur de classer les droits en fonction de leurs *contenu* [...] alors que les divisions classiques, que nous ont laissées les Romains, considéreraient ces droits sous l'angle de leur *objet* » (Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 8).

448 Sa vision de la « conquête » de la clientèle est particulièrement critiquée. Les illustrations imagées de Paul Roubier sur une emprise sur la clientèle et une élimination de la concurrence ont été prises au mot et contestées¹⁵⁴². Pour Jean-Marc Mousseron, cela présentait un défaut important de démonstration de par « la difficulté de faire figurer une clientèle parmi les objets susceptibles de droit privatif, alors qu'elle n'est que la représentation synthétique d'un certain nombre d'individus libres à tout instant d'acquérir ou de ne pas acquérir tel ou tel bien »¹⁵⁴³. Antoine Braun et Emmanuel Cornu souligneront que tout ce que la loi a pu admettre « c'est un droit à une certaine position vis-à-vis de la clientèle »¹⁵⁴⁴. Néanmoins, les propos de Paul Roubier étaient globalement plus nuancés. Il précisait bien que la « clientèle est à qui sait la prendre » et qu'« il n'existe jamais un droit à un certain quantum de clientèle ; mais, en revanche, il peut naître certains droits correspondants à une position juridique déterminée par rapport à la clientèle »¹⁵⁴⁵. Il s'agit plutôt d'un avantage économique d'être le seul à pouvoir proposer la création à une certaine clientèle, et, pour les signes distinctifs, la réservation de « l'emploi exclusif de signes qui servent au ralliement de la clientèle »¹⁵⁴⁶.

449 Malgré ces nuances, Jean Dabin estimera qu'il « est impossible de déduire que l'objet du droit aurait cessé d'être la *chose* pour devenir la *clientèle* »¹⁵⁴⁷ et qu'il ne peut s'agir d'un « droit *sur la clientèle* », car ce n'est pas un « droit sur des instruments de ralliement de la clientèle »¹⁵⁴⁸. Il reconnaît que, « comme valeur pécuniaire [...], la clientèle est [un] bien susceptible de cession »¹⁵⁴⁹. Elle ne peut néanmoins être l'objet d'un quelconque droit privatif, car les clients

¹⁵⁴² Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 11.

¹⁵⁴³ Jean-Marc Mousseron, *Le droit du brevet d'invention : Contribution à une analyse objective*, coll. Bibliothèque de droit privé, n°23, Paris, France, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1961, p. 270.

¹⁵⁴⁴ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 8-9.

¹⁵⁴⁵ Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 295.

¹⁵⁴⁶ *Ibid.*, p. 303.

¹⁵⁴⁷ Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413, p. 435.

¹⁵⁴⁸ *Ibid.*, p. 427.

¹⁵⁴⁹ *Ibid.*, p. 436.

restent libres de leur choix, de sorte « qu'on ne peut parler d'aucun droit sur eux personnellement [... même si], en fait, dans une certaine mesure, ils s'attachent »¹⁵⁵⁰.

450 **Adoption.** Malgré les critiques, la doctrine des *droits de clientèle* aura emporté l'adhésion de certains des plus grands spécialistes français du domaine, notamment Henri Desbois et André Françon. En ouverture de son *Cours*, Henri Desbois reprend la proposition de Paul Roubier, indiquant que « tous les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle constituent des *droits de clientèle* »¹⁵⁵¹. Au sein de ces droits, qui ne sont ni des droits réels, ni des droits personnels¹⁵⁵², il conserve par ailleurs la distinction entre d'une part, le droit d'auteur, les dessins et modèles et le brevet et, d'autre part, les marques¹⁵⁵³. S'il revient à la nomenclature des « droits intellectuels » d'Edmond Picard et Jean Dabin, Henri Desbois la réserve uniquement aux droits de la première catégorie¹⁵⁵⁴. En effet, du fait de la présence du droit moral, il invite à considérer de manière autonome les *droits de clientèle* sur des œuvres ou des inventions¹⁵⁵⁵. On notera, en revanche, que l'auteur reprend la vision large de cette troisième classe telle que développée par le jurisconsulte belge intégrant notamment les officiers ministériels ou les fonds de commerce¹⁵⁵⁶.

451 André Françon adhérera également à la doctrine des *droits de clientèle* dans sa version du *Cours*¹⁵⁵⁷. Il reprendra pour l'essentiel la position développée par Henri Desbois¹⁵⁵⁸, tout en précisant que les termes de « droit de clientèle » et de « propriété incorporelle » sont des synonymes¹⁵⁵⁹. Cette précision, qui nous apparaît inutile, ne fait qu'obscurcir le débat. L'emploi du terme « propriété » dans les premières lignes, tout en rejetant dans le même temps la

¹⁵⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵⁵¹ Henri Desbois, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Paris, Les Cours de droit, 1964, p. 5 (nos soulignements).

¹⁵⁵² *Ibid.*, p. 13.

¹⁵⁵³ *Ibid.*, p. 5.

¹⁵⁵⁴ *Ibid.*, p. 15.

¹⁵⁵⁵ *Ibid.*, p. 16.

¹⁵⁵⁶ *Ibid.*, p. 5-12. Il s'agit de la nouvelle famille de droits qui avait été proposé par Edmond Picard sous le vocable de « droits intellectuels ».

¹⁵⁵⁷ André Françon, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, coll. Les Cours de droit, Paris, Litec, 1999, p. 5.

¹⁵⁵⁸ *Ibid.*, p. 6-9.

¹⁵⁵⁹ *Ibid.*, p. 5.

qualification propriétaire, ne fait qu'ajouter à la confusion de la matière. Pour André Françon, ces « propriétés incorporelles » sont des biens meubles incorporels qui appartiennent à une classe de droits propre¹⁵⁶⁰.

(b) Proposition des *droits de monopole* de Remo Franceschelli

452 C'est certainement auprès de la doctrine italienne que Paul Roubier aura trouvé le plus d'écho, notamment avec les développements offerts par Remo Franceschelli avec la notion de « droit de monopole »¹⁵⁶¹. Pour cet auteur, les droits intellectuels, caractérisés par un droit d'exploiter et d'empêcher la reproduction, sont des instruments dans la lutte commerciale. S'il s'agit pour lui d'obligations de ne pas faire à l'égard des autres, ils ne sont néanmoins ni des droits d'obligation ni des droits de créance¹⁵⁶². Ils ne sont pas non plus des droits de propriété ou même des droits réels, car ils ne portent pas directement sur une *res*¹⁵⁶³, celle-ci servant « seulement comme point de repère pour déterminer l'extension du *non facere* »¹⁵⁶⁴.

453 Remo Franceschelli s'inscrira également dans le mouvement de reconnaissance d'une nouvelle classe de droits propres, tout en confirmant qu'il s'agit là de droits patrimoniaux¹⁵⁶⁵. Bien que « n'ayant pas l'intention de faire revivre des droits ou des privilèges odieux qui se sont évanouis dans le passé »¹⁵⁶⁶, il insère ses droits de monopole dans le même schéma. Il s'agit de monopoles d'exploitation octroyés par la loi¹⁵⁶⁷.

*

* *

454 **CONCLUSION.** L'ensemble des propositions alternatives proposées par la doctrine civiliste continentale est intéressant et aura convaincu un certain nombre d'auteurs. Elles ne sont

¹⁵⁶⁰ *Ibid.*, p. 4-5.

¹⁵⁶¹ Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453, p. 453.

¹⁵⁶² *Ibid.*, p. 456.

¹⁵⁶³ *Ibid.*, p. 461.

¹⁵⁶⁴ *Ibid.*, p. 460.

¹⁵⁶⁵ *Ibid.*, p. 456.

¹⁵⁶⁶ *Ibid.*, p. 463.

¹⁵⁶⁷ *Ibid.*, p. 465.

néanmoins pas entièrement satisfaisantes, car elles partent d'un préconçu erroné du droit de propriété. Si Edmond Picard, Paul Roubier et les auteurs qui prendront leur suite ont démontré en quoi les droits intellectuels ne répondent pas au schéma du droit de propriété, leurs développements reposent sur le postulat d'une impossibilité d'un droit de propriété sur l'incorporel. Or, nous l'avons vu, cet argument doit être rejeté. Leur démonstration se trouve dès lors fragilisée même si ce rejet de la qualification en droit de propriété était juridiquement exact.

455 Il convient de noter que la doctrine québécoise s'est largement tenue à l'écart des débats qualificatifs¹⁵⁶⁸. Preuve de ce silence, les travaux les plus récents se penchent longuement sur les débats français et belges¹⁵⁶⁹. Louis Baudouin a d'ailleurs pu relever ce silence doctrinal en estimant

[qu']il est étonnant que les auteurs modernes québécois de droit n'aient pas même fait allusion à cette classification [des droits intellectuels] alors cependant, que ces droits intellectuels existent dans le droit positif canadien. Le fait qu'ils soient l'objet d'une législation fédérale ne devrait pas être un obstacle à leur exposé même sommaire dans un ouvrage de droit civil à l'occasion de la vision classique des droits.¹⁵⁷⁰

En effet, comme nous l'avons déjà relevé¹⁵⁷¹, une partie importante de l'exercice de ces droits dépend du droit civil québécois¹⁵⁷². Mais si la doctrine civiliste ne s'est que peu exprimée sur le sujet, le législateur aura tranché à l'occasion de l'édiction du nouveau *Code civil du Québec* en 1991. Bien que retenant la terminologie de « droits de propriété intellectuelle et industrielle », la réforme de 1991 n'a pas entendu qualifier ces droits de droit de propriété¹⁵⁷³. Cette précision

¹⁵⁶⁸ À l'exception d'un débat, relativement à la qualification du droit d'auteur, entre Pierre-Basile Mignault et Antonio Perrault. Voir, à ce sujet, Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 127-133.

¹⁵⁶⁹ Voir, par exemple, Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique : analyse historique et comparative en droit d'auteur*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2007 ; Ysolde Gendreau, « La nature du droit d'auteur selon le nouveau Code civil », (1993) 27 *RJT* 85 ; Francis Lord et Pierre-Emmanuel Moyse, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013.

¹⁵⁷⁰ Louis Baudouin, *Le droit civil dans la Province de Québec. Modèle vivant de droit comparé*, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 1953, p. 353.

¹⁵⁷¹ Voir nos développements, *supra*, par. 381.

¹⁵⁷² Voir, dans le même sens, Francis Lord et Pierre-Emmanuel Moyse, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013, par. 12.

¹⁵⁷³ Voir nos développements *supra* par. 383.

législative n'a suscité aucune émotion ni aucun commentaire tant dans la doctrine que dans la jurisprudence québécoise¹⁵⁷⁴.

456 Aujourd'hui, la doctrine du droit des biens québécois et les écrits sur les droits intellectuels présentent, sans débat préalable, les droits intellectuels comme des biens objet d'une troisième classification, entre droit réel et droit personnel¹⁵⁷⁵. Il s'agit là de la conception que nous retenons. Nous soumettons ainsi que la qualification des droits intellectuels en droit québécois est la bonne au regard des classifications civilistes : les droits intellectuels sont des *biens*, plus exactement ils sont des droits patrimoniaux de nature mixte.

3.2.2. Qualification retrouvée

457 Contrairement à ce qui a pu être écrit, aucun terme ni qualification n'emporte consensus. Comme l'a relevé Pierre-Emmanuel Moysse, « chaque terme, chaque expression, peut rassembler ou faire éclater la doctrine, chacun y allant de sa vérité »¹⁵⁷⁶. Cet éclatement doctrinal nous autorise à proposer notre propre conception des droits intellectuels. Au sein de la multitude des visions précédemment présentées, nous espérons pouvoir proposer une synthèse cohérente et une conception à la croisée des courants non propriétairenistes.

458 **Terminologie retenue.** L'innomé ne sied guère au droit. La systématisation du droit civil commande de nommer et classer les concepts. Comme le relèvent de nombreux auteurs, la matière est la victime d'une « terminologie flottante »¹⁵⁷⁷. Avant de retenir une conception renouvelée des droits sur les créations, il convient de proposer une terminologie pour faire tomber dans l'oubli l'expression francophone de « droits de propriété intellectuelle ». Ce terme

¹⁵⁷⁴ Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 143.

¹⁵⁷⁵ Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 33 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 49 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 66 ; Francis Lord et Pierre-Emmanuel Moysse, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013, par. 17-20.

¹⁵⁷⁶ Pierre-Emmanuel Moysse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 16 (nos soulignements).

¹⁵⁷⁷ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 66.

confond le juriste et le public sur la réalité des droits. La proposition de « droits de clientèle » ne peut également être retenue, malgré le pragmatisme de la notion¹⁵⁷⁸, car il est difficile d'avoir réellement un droit sur une clientèle¹⁵⁷⁹. De même, nous ne pouvons retenir la terminologie des « droits sur des biens immatériels » (*Immaterialgüterrechte*) puisque nous soumettons que le bien est le droit intellectuel, et non la création. Nous avons par ailleurs déjà rejeté l'idée selon laquelle la création intellectuelle objet du droit intellectuel serait en elle-même un bien intellectuel¹⁵⁸⁰.

- 459 La dénomination de *droit intellectuel* est, selon nous, à préférer¹⁵⁸¹. Paul Roubier l'a certes critiqué l'estimant « peu heureu[se] » car l'adjectif « intellectuel » évoque l'origine de droits qui naîtraient d'une création de l'esprit¹⁵⁸². L'auteur estime que si cette référence peut convenir « pour désigner les droits d'inventeur ou les droits d'auteur, il ne saurait être employé, sans provoquer de raillerie, pour le droit sur une marque de fabrique ou un nom commercial »¹⁵⁸³. Nous rejetons cette critique. En effet, nous estimons que la « création » n'est pas l'apanage du droit d'auteur et du droit de brevet. À notre avis, d'ailleurs, il est davantage question de « création » en matière de *marketing* ou de *design* que d'invention ; du moins de « création » au sens romantique sous-entendu par les auteurs¹⁵⁸⁴.
- 460 En matière de dessin industriel, cette approche de la création semble ignorer la place importante des arts décoratifs dans la culture. Il y a là une hypocrisie certaine, car les créations protégeables

¹⁵⁷⁸ Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 442.

¹⁵⁷⁹ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 66-67.

¹⁵⁸⁰ Voir nos développements, *supra* par. 390.

¹⁵⁸¹ Voir, dans le même sens, Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 2, 22. On notera que récemment le terme a refait son apparition dans la doctrine française du droit des biens, voir : Blandine Mallet-Bricout, « Bien et immatériel en France », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 149, p. 155. Après avoir relevé la terminologie de « propriété intellectuelle », l'auteure lui préfère celle de « droits intellectuels ».

¹⁵⁸² Paul Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952, p. 99. Voir, également, Paul Roubier, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285, p. 286.

¹⁵⁸³ Paul Roubier, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952, p. 99.

¹⁵⁸⁴ Le terme « création » est souvent entendu au sens de « création culturelle » et ne concernerait ainsi que le droit d'auteur (voir, par exemple : Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propri. intell.* 2007, 23, 193, p. 193, reprenant une position précédemment développée par Jean-Michel Bruguière). Il s'agit là d'une vision très romantique, classique et française, des droits intellectuels et de la culture.

par le dessin industriel peuvent également bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur au nom de la théorie de l'unité de l'art¹⁵⁸⁵. Concernant les signes distinctifs, ces auteurs font preuve d'une vision archaïque du commerce et du *marketing*. La création des « marques » et des « images de marque » est le résultat de réflexions et de travail d'équipes de créatifs. Il y a probablement plus de réflexion et de recherche dans un certain nombre de « marques » que dans la création de certaines « œuvres ». À ce titre, on notera qu'un certain nombre de signes sont par ailleurs protégés au titre du droit d'auteur¹⁵⁸⁶.

- 461 Il fait, selon nous, peu de doute que l'objet des différents *droits intellectuels* repose sur des « productions de l'esprit »¹⁵⁸⁷. Il s'agissait là de l'argument avancé par Edmond Picard lorsqu'il a, le premier, proposé cette terminologie. Il était alors question de droit portant sur le résultat d'une « cérébralité »¹⁵⁸⁸ qui trouve son origine dans la transmission d'un « savoir transgénérationnel »¹⁵⁸⁹. Aussi, les droits s'y appliquant peuvent être légitimement dénommés *droits intellectuels* ; sans « raillerie » aucune¹⁵⁹⁰. À la limite, s'il est un droit qui pourrait provoquer des railleries, ce serait le droit de brevet. Mais, étrangement, la question ne semble pas avoir été soulevée pour ces « créations » nouvelles.
- 462 Plus encore, dans le même sens et pour étayer nos propos, nous soumettons que le droit est « intellectuel » en ce qu'il protège une représentation intellectuelle, une « conception intellectuelle »¹⁵⁹¹. Jean Dabin avait très justement déterminé le caractère intellectuel de ce qui était l'objet d'un *droit intellectuel*. Ces « choses » partagent le trait commun d'être « à base de

¹⁵⁸⁵ Certes, en droit canadien, la production d'un objet sur lequel est appliqué un dessin industriel fait perdre la possibilité d'un recours en contrefaçon (*LDA*, art. 64(2)). Il n'en reste pas moins que le droit d'auteur subsiste (Florian Martin-Bariteau, « Dessins industriels », fasc. 11, feuilles mobiles, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014, par. 8).

¹⁵⁸⁶ Bien que nous pensions qu'il s'agisse là d'une dérive qu'il conviendrait d'endiguer.

¹⁵⁸⁷ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 566.

¹⁵⁸⁸ Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 77.

¹⁵⁸⁹ *Ibid.*, p. 78.

¹⁵⁹⁰ Voir, dans le même sens, William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 821, par. 448-2.

¹⁵⁹¹ Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 584.

représentations conceptuelles issues de la raison spéculative ou pratique »¹⁵⁹². Il expliquait ainsi que l'œuvre « traduit une pensée », l'invention « réalise une idée ingénieuse appliquée à l'industrie » et, qu'en matière de signes distinctifs, « l'idée est dans la relation, conventionnelle et créée, du signe à la chose signifiée »¹⁵⁹³. En effet, l'objet du droit d'auteur n'est pas tant l'œuvre que ses éléments originaux, l'objet du droit de brevet n'est pas tant l'invention que les caractères nouveaux et utiles revendiqués et l'objet du droit de marque n'est pas tant le signe que la marque de commerce, c'est-à-dire la représentation d'un signe par le consommateur pour distinguer des produits et des services.

463 Le droit intellectuel porte ainsi sur « une réalité d'ordre sociologique ou psychologique » qui ne peut être perçue « que par l'esprit : c'est en ce sens qu'elle est à la base de représentation conceptuelle »¹⁵⁹⁴. La compréhension du schéma des *droits intellectuels* doit nécessairement intégrer le public. Sitôt que l'on prend en compte cette variable et que l'on regarde la matière avec le recul nécessaire, on remarque que l'on protège « une représentation mentale particulière »¹⁵⁹⁵. C'est en ce sens que la terminologie de *droits intellectuels* doit prévaloir. Du reste, il n'a jamais été sérieusement contesté l'adjonction du qualificatif « intellectuel » pour qualifier les droits de « droits de propriété intellectuelle ». Dès lors, il serait fort peu à propos de venir contester cette adjonction pour qualifier ces *droits d'intellectuels*.

464 Nous l'avons vu, certains en doctrine ont proposé une vision large des *droits intellectuels*, incluant fonds de commerce ou clientèles, notamment sous la plume d'Edmond Picard ou Jean Dabin¹⁵⁹⁶. Notre conception de la notion est cependant plus restrictive. Les développements suivants n'auront trait qu'aux droits relatifs à des créations, ceux qui se retrouvent traditionnellement dans le champ des « droits de propriété intellectuelle », octroyés par la société comme récompense pour stimuler le commerce, la création et l'innovation. Il ne sera ainsi point question du nom

¹⁵⁹² Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413, p. 414.

¹⁵⁹³ *Ibid.*

¹⁵⁹⁴ *Ibid.*

¹⁵⁹⁵ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 822.

¹⁵⁹⁶ Voir nos développements, *supra*, sect. 3.2.1.2. Voir également, dans le même sens, Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 49.

d'une personne ou de la clientèle¹⁵⁹⁷. Les autres droits pourront néanmoins intégrer la classe des droits mixtes.

465 **Nature des droits intellectuels.** Les développements précédents auront démontré que ces *droits intellectuels* ne sont en rien, et n'ont jamais été, des droits de propriété. Que sont-ils alors ? Il convient de les inscrire dans le catalogue civiliste. Nous soumettons que ces droits sont des biens, meubles incorporels en tant que droits patrimoniaux [SECTION 3.2.2.1]. Du reste, la nature si particulière de ces droits, entre droit réel et droit personnel, commande de les inscrire dans une catégorie *sui generis* et par la même de renouveler les traditionnelles distinctions du droit civil des biens [SECTION 3.2.2.2]. Comme certains auteurs ont pu le relever, les droits intellectuels « ont les richesses et les incertitudes d'un droit jeune »¹⁵⁹⁸. Il nous semble que cette conception sera à même d'offrir à la matière la cohérence qu'elle cherche encore avec une inscription dans le droit civil dans le respect de leurs histoires respectives et des bases pérennes pour les évolutions socio-économiques à venir.

3.2.2.1. Qualification des droits intellectuels comme biens

466 Avant toute qualification, il convient d'étudier ce que le droit civil semble comprendre sous la terminologie de « bien » [SECTION 3.2.2.1.1], pour ensuite voir en quoi et comment les droits intellectuels peuvent être qualifiés comme tel. La confrontation des droits intellectuels à cette notion clé du droit civil permettra de confirmer notre hypothèse [SECTION 3.2.2.1.2].

3.2.2.1.1. NOTION DE BIEN

467 Qu'est-ce qu'un bien ? La question est si complexe qu'elle a conduit Christophe Grzegorzcyk à conclure à une impossible définition¹⁵⁹⁹. L'auteur nous indique « qu'aucune définition du "bien juridique" ne peut être donnée hormis celle tout à fait formelle : "est bien juridique ce que le droit

¹⁵⁹⁷ Il n'en reste pas moins, comme le soulignait Jean Dabin, que la « clientèle » est un bien (Jean Dabin, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413, p. 436). Elle ne constitue pas pour autant un droit ; du moins pas un droit sur la clientèle, mais un droit à la clientèle.

¹⁵⁹⁸ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 87.

¹⁵⁹⁹ Christophe Grzegorzcyk, « Le concept du bien juridique : l'impossible définition ? », *Arch. phil. droit* 1979, t. 24, 259.

considère comme tel” »¹⁶⁰⁰. Néanmoins, ni le *Code civil* français ni le *Code civil du Québec* ne donnent de définition de cette notion qui pourtant innerve le droit¹⁶⁰¹. Certes, les termes employés et quelques articles nous aiguillent sur les contours de la notion, mais le législateur à laisser le soin à la doctrine et à la jurisprudence de dessiner ce concept (a) et son critère de qualification (b).

(a) Détermination de la notion

468 **Biens et choses.** Avant même de savoir ce que sont les biens, on peut dire ce qu’ils ne sont pas : ils ne sont pas des *choses*. En effet, si, en principe, « les biens sont le décalque des choses [...] la coïncidence n’est pas entière »¹⁶⁰². Certes, le droit romain ne semblait connaître que la notion de *chose*, celle-ci pouvant être tant corporelle qu’incorporelle¹⁶⁰³. Mais comme il a été relevé, si « la pensée moderne a introduit la notion distincte de “bien juridique”, il est loisible de penser que le concept classique de “chose” – y compris la chose incorporelle – ne suffisait pas »¹⁶⁰⁴. Aussi, les concepts juridiques de *bien* et de *chose* ne doivent pas être confondus. Toutes les *choses* ne sont pas nécessairement des *biens*, c’est le cas notamment des *res communes*, et tous les *biens* ne sont pas nécessairement des *choses*¹⁶⁰⁵. Par exemple, les droits, comme un droit réel ou un droit personnel, peuvent être des biens¹⁶⁰⁶ sans pour autant être des choses¹⁶⁰⁷. Ils sont alors des biens incorporels sans être des choses immatérielles.

¹⁶⁰⁰ *Ibid.*, p. 270.

¹⁶⁰¹ Voir, dans le même sens, Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 1 ; Sylvio Normand, « Les nouveaux biens. Rapport canadien », dans *La propriété*, coll. Travaux de l’Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 203.

¹⁶⁰² Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1595.

¹⁶⁰³ Christophe Grzegorzczak, « Le concept du bien juridique : l’impossible définition ? », *Arch. phil. droit* 1979, t. 24, 259, p. 259.

¹⁶⁰⁴ *Ibid.*

¹⁶⁰⁵ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1595 ; Gabriel Baudry-Lacantinerie, *Précis de droit civil*, 5^e éd., t. 1, Paris, Larose, 1894, p. 739 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 32.

¹⁶⁰⁶ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1603-1606.

¹⁶⁰⁷ Voir également, dans ce sens, Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 8 ; William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 2.

- 469 La notion de *chose* est néanmoins « ouverte sur le matériel et l'immatériel, car les choses ne se limitent pas à la réalité tangible »¹⁶⁰⁸. Mais, conceptuellement, choses et droits sont différents : « tandis que les choses sont un donné avec lequel le système juridique compose – la nature corporelle ou incorporelle étant indifférente –, les droits sont au contraire construits par lui »¹⁶⁰⁹. Ainsi, les choses n'ont « vocation à être appréhendées par le droit que dans les rapports qu'elles entretiennent avec »¹⁶¹⁰ ; elles deviennent alors des *biens*¹⁶¹¹.
- 470 **Biens et droits.** La compréhension de la notion de *bien* connaît plusieurs approches en doctrine. Dans un premier sens, « le plus étroit et le plus matériel »¹⁶¹², les biens sont les choses matérielles reconnues par le droit¹⁶¹³. On parlera alors de bien corporel¹⁶¹⁴. Mais, si le terme ne désignait « primitivement que des choses, c'est-à-dire des objets corporels, mobiliers ou immobiliers [,] les progrès de la vie juridique l'ont fait sortir de ce sens étroit et primitif »¹⁶¹⁵. Aussi, dans une acception plus large, le concept de bien comprend également des droits, portant alors non sur une chose matérielle, mais une activité¹⁶¹⁶. Pur construit juridique¹⁶¹⁷, on parle alors de biens incorporels pour désigner ces droits¹⁶¹⁸. Enfin, ce concept a également pu être ouvert à l'ensemble des droits comme droits de créances, bien qu'ils soient des droits personnels¹⁶¹⁹.

¹⁶⁰⁸ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 1.

¹⁶⁰⁹ *Ibid.*, p. 791.

¹⁶¹⁰ *Ibid.*, p. 1.

¹⁶¹¹ Pierre Berlioz, *La notion de bien*, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 489, Paris, LGDJ, 2007, p. 19-20.

¹⁶¹² Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 203.

¹⁶¹³ François Terré, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 189 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 35.

¹⁶¹⁴ Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 32.

¹⁶¹⁵ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 661.

¹⁶¹⁶ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 7 ; Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 29.

¹⁶¹⁷ Voir, en ce sens, Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1603 ; Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 32.

¹⁶¹⁸ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 663.

¹⁶¹⁹ Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 7 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 7 ; Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1

471 La dualité sémantique de la notion est largement acceptée par la doctrine civiliste française. D'une manière générale, on dira ainsi que la notion de bien comprend à la fois des choses, biens corporels, et des droits, biens incorporels, qui sont autant des droits portant sur des choses que des droits en tant que tels¹⁶²⁰. L'ouverture de la notion de bien aux droits ne connaît guère d'opposants. La matérialité n'est plus une condition¹⁶²¹. On estime d'ailleurs que « ce sont les droits et non les choses, qui expriment le mieux la permanence et le renouvellement du droit des biens »¹⁶²². La proposition de réforme du droit des biens français propose d'ailleurs cette approche multiple du bien en intégrant dans la notion « les droits réels et personnels »¹⁶²³. Cette « dématérialisation du droit des biens »¹⁶²⁴ aura conduit un certain courant doctrinal, mené par René Savatier, à considérer tous les biens, au sens juridique, comme des droits¹⁶²⁵. L'approche connaît néanmoins une résistance certaine dans la doctrine française¹⁶²⁶.

"Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 662 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1603-1606 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 299.

¹⁶²⁰ Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 204 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 1-2 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 35 ; François Terré, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 189 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 7 ; Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 32 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 335 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1602-1607 ; Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 12. Voir, également, Frédéric Zenati-Castaing et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008, p. 22 (à l'exception du droit de propriété).

¹⁶²¹ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 2.

¹⁶²² Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 203.

¹⁶²³ Hugues Périnet-Marquet (dir.), « Propositions pour la rédaction du Livre II », dans *Propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens*, coll. Carré droit, Paris, Litec (LexisNexis), 2009, 115-148, art. 520.

¹⁶²⁴ Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 204.

¹⁶²⁵ René Savatier, « Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels », *RTD civ.* 1958, 1, p. 2. Voir, dans le même sens, Patrice Jourdain, *Les biens*, coll. Droit civil, Paris, Dalloz, 1995, p. 1.

¹⁶²⁶ Pierre Berlioz, *La notion de bien*, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 489, Paris, LGDJ, 2007, p. 13 ; Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 27.

472 La position de la doctrine québécoise, bien que s'inscrivant dans la tradition doctrinale française, apparaît plus confuse. En effet, dans une première lecture, les principaux auteurs semblent avoir reçu la doctrine de la dématérialisation totale des droits¹⁶²⁷. Pierre-Claude Lafond nous indique ainsi que les biens ne sont que « les droits portant directement sur les choses »¹⁶²⁸. Dans la même lignée, les auteurs du *Dictionnaire de droit privé*, après avoir cité René Savatier, nous précisent que, « [d]ésormais, les biens sont analysés comme des droits uniquement »¹⁶²⁹. Mais la doctrine québécoise a en réalité adopté une lecture de la notion similaire à celle de la doctrine française. Pierre-Claude Lafond abordera la définition du bien comme comprenant également des biens corporels, « qui prennent place dans le monde physique »¹⁶³⁰, des choses matérielles transformées par le droit en bien, et des biens incorporels « immatériels et impalpables », des droits¹⁶³¹. Cette approche est aussi proposée dans un deuxième temps par le *Dictionnaire de droit privé québécois*¹⁶³². Il apparaît ainsi que la doctrine québécoise s'inscrit dans la vision duale de la notion de bien¹⁶³³. Du reste, il s'agit à notre sens, de l'approche du *Code civil du Québec* qui dispose en son article 899 que les biens sont « tant corporels qu'incorporels ».

¹⁶²⁷ Voir, par exemple, Yaëll Emerich, « Faut-il condamner la propriété des biens incorporels ? Réflexions autour de la propriété des créances », (2005) 46 *C. de D.* 905 ; Yaëll Emerich, *La propriété des créances : approche comparative*, coll. Minerve, Cowansville QC, Yvon Blais, 2006. Voir, également, Gaële Gidrol-Mistral, « Les biens immatériels en quête d'identité ? », (2016) 46 *RDUS* 1, par. *17-18 (vision critique).

¹⁶²⁸ Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 2.

¹⁶²⁹ Paul-André Crépeau (dir.), *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues*, 2^e éd., Cowansville QC / Montréal QC, Yvon Blais / Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1991, v^o « Bien ». Cette approche est conservée dans : Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues. Les biens*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012, v^o « Bien ».

¹⁶³⁰ Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 32.

¹⁶³¹ *Ibid.*, p. 33.

¹⁶³² Paul-André Crépeau (dir.), *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues*, 2^e éd., Cowansville QC / Montréal QC, Yvon Blais / Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1991, v^o « Bien » ; Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues. Les biens*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012, v^o « Bien ».

¹⁶³³ Voir, en ce sens, Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 48 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 32 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 8, 28-29 ; Gaële Gidrol-Mistral, « Bien et immatériel au Québec », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 261, p. 263-265, 266-267 ; Gaële Gidrol-Mistral, « Les biens immatériels en quête d'identité ? », (2016) 46 *RDUS* 1, par. *6. Voir, également, sur la qualification d'une chose incorporelle en « bien meuble incorporel », *Hindle c. Cornish*, [1991] JQ n°2582, p. 17 (QCCS).

(b) Critère de qualification

- 473 **Critère de l'appropriation.** Historiquement, on a considéré l'appropriation comme la principale qualité et le critère de qualification d'un bien¹⁶³⁴. Aussi, pour Jean Carbonnier, « [c]'est de l'appropriation dont ils sont susceptibles, que les biens tirent leur essence, des droits individuels dont ils peuvent être l'objet »¹⁶³⁵. L'appropriation est considérée comme l'opération juridique permettant à une *chose* de devenir un *bien*¹⁶³⁶. Ainsi, pour Gabriel Baudry-Lacantinerie, si on « désigne sous le nom de *chose* tout ce qui existe dans la nature [, ...] il n'y a que celles susceptibles d'appropriation qui soient des biens »¹⁶³⁷. On notera par ailleurs que la proposition de réforme du droit des biens français adopte ce critère, majoritairement approuvé par la doctrine, indiquant que « sont des biens les choses [...] faisant l'objet d'une *appropriation* »¹⁶³⁸.
- 474 **Critère de la valeur.** L'appréhension juridique traditionnelle de la notion de bien a cependant évolué sous l'influence des nouvelles réalités économiques. Aujourd'hui, « [l]a notion de *chose* matérielle tend à passer au second plan et même à s'effacer derrière celle de *bien* pris comme synonyme de "*valeur*" »¹⁶³⁹. Dans le cadre du mouvement de dématérialisation du droit des biens, l'apparition de « nouveaux biens » a imposé

une *métamorphose* par la prise en considération du virtuel et de l'immatériel et par l'affirmation de la valeur économique qui s'attache à la circulation des produits de l'activité humaine et des créations de l'esprit¹⁶⁴⁰.

¹⁶³⁴ Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 31.

¹⁶³⁵ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1637.

¹⁶³⁶ Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 1 ; Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 661 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 2. Voir, également, Gaële Gidrol-Mistral, « Les biens immatériels en quête d'identité ? », (2016) 46 *RDUS* 1, par. *8.

¹⁶³⁷ Gabriel Baudry-Lacantinerie, *Précis de droit civil*, 5^e éd., t. 1, Paris, Larose, 1894, p. 739.

¹⁶³⁸ Hugues Périnet-Marquet (dir.), « Propositions pour la rédaction du Livre II », dans *Propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens*, coll. Carré droit, Paris, Litec (LexisNexis), 2009, 115-148, art. 520 (nos soulignements).

¹⁶³⁹ Patrice Jourdain, *Les biens*, coll. Droit civil, Paris, Dalloz, 1995, p. 5 (nos soulignements).

¹⁶⁴⁰ Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 216.

Aussi, le critère de l'appropriation comme élément caractéristique du bien a été mis en doute et la doctrine a évolué vers le critère de valeur¹⁶⁴¹. Plusieurs auteurs estiment que la « valeur économique s'est substituée à la matérialité comme critère de détermination des biens »¹⁶⁴².

475 Cette transition du droit des biens vers la valeur trouve plusieurs explications, mais en particulier le fait que la « qualité d'être appropriable ne fait pas nécessairement d'une chose un bien juridique » notamment quand cette chose n'a aucune valeur¹⁶⁴³. Ainsi, ce n'est pas l'appropriation en tant que telle qui permet de qualifier le bien, mais le fait qu'on puisse faire entrer une valeur dans son patrimoine¹⁶⁴⁴, « il faut que la chose en question ait une valeur pour qu'elle intéresse le droit »¹⁶⁴⁵.

476 Il nous apparaît certain que la notion de bien « entretient des liens très étroits, sinon consubstantiels, avec l'idée de valeur »¹⁶⁴⁶ qui se trouve aujourd'hui au « cœur de la conception »¹⁶⁴⁷ moderne de la notion. Comme le souligne Judith Rochfeld, l'étymologie même du terme, « *bona* en latin, ainsi que son sens en droit romain renvoient [...] aux avantages, aux avoirs, à l'actif net du patrimoine, à la fortune »¹⁶⁴⁸. Par son origine même, le mot « bien » traduit ainsi dans la langue du droit « un avantage, un actif, une richesse »¹⁶⁴⁹, somme toute, une *valeur*. Pour

¹⁶⁴¹ Gaële Gidrol-Mistral, « Bien et immatériel au Québec », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 261, p. 265-266.

¹⁶⁴² Sylvio Normand, « Les nouveaux biens. Rapport canadien », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 235 ; cette phrase a également été reprise par Jean-Louis Bergel dans son rapport général (Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 216).

¹⁶⁴³ Christophe Grzegorzcyk, « Le concept du bien juridique : l'impossible définition ? », *Arch. phil. droit* 1979, t. 24, 259, p. 264-265.

¹⁶⁴⁴ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 35.

¹⁶⁴⁵ Christophe Grzegorzcyk, « Le concept du bien juridique : l'impossible définition ? », *Arch. phil. droit* 1979, t. 24, 259, p. 265. Voir, dans le même sens, Yaëll Emerich, *La propriété des créances : approche comparative*, coll. Minerve, Cowansville QC, Yvon Blais, 2006, par. 153.

¹⁶⁴⁶ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 1. Voir, dans le même sens, Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1603, par. 712 ; Jean-Marc Mousseron, « Valeurs, biens, droits », dans *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Paris, Dalloz, 1991, 277, p. 279.

¹⁶⁴⁷ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 13.

¹⁶⁴⁸ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 209-210.

¹⁶⁴⁹ *Ibid.*, p. 210.

Frédéric Zénati-Castaing, on peut retrouver la *valeur* « plus que dans l'enfance des biens, dans leur genèse, en sorte que les biens existeraient à l'état de valeur avant même que d'être consacrés juridiquement »¹⁶⁵⁰. Philippe Malaurie et Laurent Aynès relèvent encore que « [d]ans une conception instinctive, sous-jacent à l'ensemble du Code civil, le bien est toujours susceptible d'être évalué et sa valeur vénale est positive, même très faiblement »¹⁶⁵¹.

- 477 Aussi, dans une conception moderne, majoritaire dans la doctrine, la notion de bien a évolué pour intégrer « tout ce qui peut être évalué à titre d'actif d'un patrimoine »¹⁶⁵². Allant de pair avec la vision dématérialisée du droit des biens, cette approche juridique de la valeur a permis de construire la notion de biens incorporels¹⁶⁵³. Les droits ayant une valeur économique constituent ainsi des biens entrant dans le patrimoine¹⁶⁵⁴ ; on parlera à ce titre de « droits patrimoniaux »¹⁶⁵⁵.
- 478 On notera encore que la jurisprudence constructive de la Cour européenne des droits de l'homme a fait sienne cette approche économique du bien à la lumière de la *Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales* protégeant le respect des biens¹⁶⁵⁶. En effet, depuis 1986, une jurisprudence constante reconnaît la qualité de bien aux « intérêts économiques »¹⁶⁵⁷ et estime que tout ce qui est une « valeur patrimoniale » constitue, se faisant, un

¹⁶⁵⁰ Frédéric Zenati, « L'immatériel et les choses », *Arch. phil. droit* 1999, t. 43, 79, p. 90.

¹⁶⁵¹ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 7. À notre sens, un bien peut également avoir une valeur négative.

¹⁶⁵² Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 7. Voir, dans le même sens, Gaële Gidrol-Mistral, « Bien et immatériel au Québec », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 261, p. 267.

¹⁶⁵³ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1603 ; Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 32. Voir, également, Blandine Mallet-Bricout, « Bien et immatériel en France », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 149, p. 159-161.

¹⁶⁵⁴ Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 299 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 7 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 35.

¹⁶⁵⁵ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 129.

¹⁶⁵⁶ *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, 4 juin 1950 (telle qu'amendée par les protocoles n°11 et 14, complétée par le protocole additionnel du 20 mars 1952, les protocoles n°4 du 16 septembre 1963, n°6 du 28 avril 1983, n°7 du 22 octobre 1984, n°12 du 4 octobre 2000 et n°13 du 3 mai 2002), protocole additionnel, art. 1.

¹⁶⁵⁷ Cour EDH, 7 juill. 1989, aff. 10873/84, *Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède*, Rec. A159, par. 53 (au sujet d'une licence de débit de boissons).

bien au sens de la *Convention*¹⁶⁵⁸. Dans l'affaire *Gasus*¹⁶⁵⁹, la Cour a synthétisé sa compréhension du *bien* en indiquant qu'elle ne se limitait pas aux seuls biens corporels, mais embrassait « certains autres droits et intérêts constituant des actifs »¹⁶⁶⁰, soit des droits patrimoniaux¹⁶⁶¹. Dans l'affaire *Beyeler*, la Cour a complété la notion en indiquant qu'il importait en fait de découvrir un « intérêt [économique] substantiel » pour découvrir un bien¹⁶⁶². Il peut également s'agir d'un bien futur dès lors qu'il y a « espérance légitime »¹⁶⁶³. Les biens sont alors des choses corporelles ou des droits constitués de toute valeur patrimoniale ou tout intérêt économique substantiel, actuels ou légitimement espérés. La Cour a ainsi reconnu la qualité de bien à une clientèle¹⁶⁶⁴, un droit de créance¹⁶⁶⁵, des droits de succession¹⁶⁶⁶ ou une licence de débit de boisson¹⁶⁶⁷. De même, la Cour a considéré qu'un droit à l'allocation d'urgence¹⁶⁶⁸ ou une prestation de sécurité sociale, comme une allocation de mère veuve¹⁶⁶⁹, étaient des droits patrimoniaux, constituant ainsi des biens au sens de la *Convention*.

¹⁶⁵⁸ Cour EDH, plén., 26 juin 1986, aff. 8543/79, 8674/79, 8675/79, 8685/79, *Van Marle c. Pays-Bas*, Rec. A101, n°101, p. 41 (au sujet d'une clientèle). La position a été reprise dans Cour EDH, Grd. ch., 30 nov. 2004, aff. 48939/99, *Öneryıldız c. Turquie*, Rec. 2004-XII, p. 124.

¹⁶⁵⁹ Cour EDH, 23 févr. 1995, aff. 15375/89, *Gasus Dossier- und Fördertechnik c. Pays-Bas*, Rec. A306-B.

¹⁶⁶⁰ *Ibid.*, p. 53 ; repris dans : Cour EDH, Grd. ch., 25 mars 1999, aff. 31107/96, *Iatridis c. Grèce*, Rec. 1999-II, par. 54.

¹⁶⁶¹ Cour EDH, 2^e sect., 11 oct. 2005, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch c. Portugal*, par. 42 ; Cour EDH, 4^e sect., 29 janv. 2008, aff. 19247/03, *Balan v. Moldova*, par. 32.

¹⁶⁶² Cour EDH, Grd. ch., 5 janv. 2000, aff. 33202/96, *Beyeler c. Italie*, Rec. 2000-I, par. 100. La position notamment a été reprise dans Cour EDH, 1^e sect., 19 juin 2001, aff. 34049/96, *Zwierzyński c. Pologne*, Rec. 2001-IV, par. 63 ; Cour EDH, 1^e sect., 18 juin 2002, aff. 48939/99, *Öneryıldız c. Turquie*, par. 139 ; confirmé par Cour EDH, Grd. ch., 30 nov. 2004, aff. 48939/99, *Öneryıldız c. Turquie*, Rec. 2004-XII, par. 124.

¹⁶⁶³ Cour EDH, 29 nov. 1991, aff. 12742/87, *Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande*, Rec. A222, par. 51. La position notamment a été reprise dans Cour EDH, Grd. ch., 13 déc. 2000, aff. 33071/96, *Malhous c. République Tchèque*, Rec. 2000-XII, sect. « en droit », B-2-d ; Cour EDH, Grd. ch., 12 juill. 2001, aff. 42527/98, *Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne*, Rec. 2001-VIII, par. 83.

¹⁶⁶⁴ Cour EDH, plén., 26 juin 1986, aff. 8543/79, 8674/79, 8675/79, 8685/79, *Van Marle c. Pays-Bas*, Rec. A101, n°101, par. 41-42.

¹⁶⁶⁵ Cour EDH, 9 déc. 1994, aff. 13427/87, *Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce*, Rec. A301-B, par. 62.

¹⁶⁶⁶ Cour EDH, 3^e sect., 1^{er} févr. 2000, aff. 34406/97, *Mazurek c. France*, Rec. 2000-II, par. 42.

¹⁶⁶⁷ Cour EDH, 7 juill. 1989, aff. 10873/84, *Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède*, Rec. A159, p. 53.

¹⁶⁶⁸ Cour EDH, 16 sept. 1996, aff. 17371/90, *Gaygusuz c. Autriche*, Rec. 1996-IV, par. 41.

¹⁶⁶⁹ Cour EDH, 4^e sect., 11 juin 2002, aff. 36042/97, *Willis c. Royaume-Uni*, Rec. 2002-IV, p. 36.

479 Cette approche du bien, qui se retrouve dans tout ce qui évaluable en argent, a pu troubler certains auteurs, relevant le caractère « autonome »¹⁶⁷⁰ de la notion en droit européen et son aspect « souvent obscur »¹⁶⁷¹. Il apparaît néanmoins que la valeur est un critère essentiel de la qualification en bien. En l'absence de détermination exhaustive par la loi de ce qui constitue un bien, il est convenu aujourd'hui de dire que les « éléments qui peuplent cette catégorie évoluent au fil des découvertes de nouvelles richesses »¹⁶⁷². Cette idée de valeur est tellement au « cœur de la conception [moderne ...] que les juristes se font de la notion même de bien »¹⁶⁷³ que certains ont été amenés à qualifier toute valeur de bien¹⁶⁷⁴. À notre sens, la complexité de la notion commande plus de nuances.

480 On a encore pu estimer que la valeur économique n'était pas la cause, mais la conséquence de l'appropriation¹⁶⁷⁵. Mais c'est avoir une compréhension biaisée de la valeur que de considérer que toute valeur est appropriée et que seul ce qui est approprié a une valeur. En effet, une chose peut avoir une valeur sans pour autant faire l'objet d'une appropriation. On pensera notamment à la culture du libre ou aux bords maritimes qui peuvent avoir une grande valeur, mais qui « appartiennent » à la communauté. Si par un abus de langage on a pu parler de « biens communs »¹⁶⁷⁶, reflétant par ici l'idée de leur valeur intrinsèque pour la communauté, cela est

¹⁶⁷⁰ Cette position est constante dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Voir pour une des premières mention : Cour EDH, 23 févr. 1995, aff. 15375/89, *Gasus Dossier- und Fördertechnik c. Pays-Bas*, Rec. A306-B, par. 53. La Cour n'a eu cesse de le rappeler, notamment dans : Cour EDH, Grd. ch., 30 nov. 2004, aff. 48939/99, *Öneryıldız c. Turquie*, Rec. 2004-XII, par. 124.

¹⁶⁷¹ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 7. Voir, dans le même sens, Alexandre Zollinger, « Le droit au respect des biens, ou la difficile définition du droit de propriété en tant que droit de l'homme », dans Centre d'études sur la coopération juridique internationale, *Les modèles propriétaires au XXI^e siècle*, coll. Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, LGDJ, 2012, 31, p. 35-36.

¹⁶⁷² Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 211.

¹⁶⁷³ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 13.

¹⁶⁷⁴ Voir, dans le même sens, *Ibid.*, p. 1.

¹⁶⁷⁵ Nicolas Binctin, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, p. 28. Voir, également, Felix S. Cohen, « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809, p. 815 ; Wendy J. Gordon, « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149, p. 114. Nous déjà relever le caractère circulaire de l'argument, *supra*, par. 318-319.

¹⁶⁷⁶ Voir, sur cette expression, Mélanie Clément-Fontaine, « Un renouveau des biens communs : des biens matériels aux biens immatériels », dans Centre d'études sur la coopération juridique internationale, *Les modèles propriétaires au XXI^e siècle*, coll. Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, LGDJ, 2012, 51,

juridiquement erroné. Il s'agit de *res communis* qui ne peuvent faire l'objet d'une quelconque appropriation et donc ne peuvent répondre à la qualification de bien.

481 À notre sens, le débat de l'opposition entre les critères de l'appropriation et de la valeur, ou d'une quelconque hiérarchie, ne fait que peu de sens. Les deux critères sont intrinsèquement liés et doivent être cumulés pour découvrir la vraie qualité du bien. D'ailleurs, les deux critères sont toujours présentés ensemble par la doctrine. Déjà Marcel Planiol estimait que la notion de bien comprenait « tout ce qui est un élément de fortune ou de richesse susceptible d'appropriation au profit d'un individu ou d'une collectivité »¹⁶⁷⁷. Le bien est ainsi une valeur appropriée¹⁶⁷⁸.

482 **Critère de la cessibilité.** La valeur économique du bien « découle directement de la possibilité de le céder »¹⁶⁷⁹. Comme le relevait Jean Carbonnier, les « biens doivent être considérés moins *naturaliter* que *commercialiter* »¹⁶⁸⁰. C'est là, à notre sens, tout l'intérêt de la qualification en bien¹⁶⁸¹ : ils nous apparaissent alors comme le cadre juridique de la distribution et l'outil de régulation du marché. Il apparaît ainsi un troisième élément implicite de la qualification de bien : la *cessibilité*¹⁶⁸². Les choses hors commerce ne peuvent être des biens, car elles ne peuvent avoir de valeur économique appropriable et transférable.

p. 51-52. Voir, également, Mélanie Clément-Fontaine, « Les *communs* numériques », dans Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter et François-Xavier Lucas (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Paris, LexisNexis, 2014, 163.

¹⁶⁷⁷ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 661. La définition a été reformulée dernièrement dans Aurore Ben Adiba, *Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec*, Thèse de doctorat, Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris I, 2012, par. 249.

¹⁶⁷⁸ Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 203 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 2 ; Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 229. Voir, généralement, Gaële Gidrol-Mistral, « Les biens immatériels en quête d'identité ? », (2016) 46 *RDUS* 1, sect. I.B.

¹⁶⁷⁹ William Dross, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, p. 1.

¹⁶⁸⁰ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1596 (reprenant Dumoulin).

¹⁶⁸¹ Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 228.

¹⁶⁸² Voir, dans ce sens, René Savatier, « Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels », *RTD civ.* 1958, 1, p. 13-14.

483 Le critère de qualification du bien et avec lui la définition de la notion apparaissent alors. Le bien est ce qui peut être objet d'un transfert entre deux patrimoines. Il est constitué de toute chose, corporelle ou incorporelle, ou droit qui a la capacité d'être cédé, d'être aliéné. Il s'agit du sens de la jurisprudence et des textes. Une telle approche explique, comme pour la *property*, également l'évolution de la notion à travers le temps¹⁶⁸³. Le bien peut être corporel ou incorporel. Lorsque le droit est bien, on parlera alors d'un droit patrimonial.

3.2.2.1.2. QUALIFICATION DES DROITS INTELLECTUELS EN DROITS PATRIMONIAUX

484 Nous soumettons depuis un certain temps que les droits intellectuels sont des biens. Si certains ont préféré qualifier les créations de bien, nous avons déjà rejeté cette vision¹⁶⁸⁴. Pour s'en convaincre, il suffit de mettre en évidence l'élément intégrant le patrimoine du titulaire et pouvant faire l'objet d'un commerce ; c'est ce qui constituera le bien. Il nous apparaît évident que les droits intellectuels répondent à ce critère (a). Il conviendra ensuite de positionner les droits intellectuels au sein des différentes classifications du droit des biens (b).

(a) Qualification des droits intellectuels en bien

485 **Bien dans le brevet.** En matière de brevet, nous l'avons vu précédemment, les textes de loi sont particulièrement clairs. Ce n'est pas l'invention qui peut faire l'objet d'une cession, mais le brevet¹⁶⁸⁵, c'est-à-dire le droit portant sur l'invention, le droit intellectuel. D'ailleurs, ce n'est pas l'invention qui a une valeur, au sens économique du terme. La valeur réside soit dans la connaissance exclusive de la nouveauté qui sera protégée par des accords de confidentialité soit dans le droit exclusif d'exploitation de cette invention. Ce dernier n'est autre que le brevet. Aussi, c'est celui qui intègre l'actif comptable du titulaire et permet de valoriser son patrimoine. C'est également le brevet qui pourra faire l'objet de saisies, et non l'invention elle-même. Lorsqu'il est question de licence, c'est encore de brevet et non d'invention dont il sera question¹⁶⁸⁶. Au surplus, si les licences sont elles-mêmes des biens, il faut noter que la licence porte par nature sur un objet

¹⁶⁸³ Voir nos conclusions sur la qualification des *properties*, *supra*, sect. 3.1.2.1.1. Dans le même temps, une telle conclusion, confirme que l'équivalence fonctionnelle des notions de « bien » et de « *property* ».

¹⁶⁸⁴ Voir nos développements, *supra*, par. 390.

¹⁶⁸⁵ *CPI*, art. L613-8 ; *LB*, art. 50.

¹⁶⁸⁶ *CPI*, art. L613-8 ; *LB*, art. 49.

qui a une valeur, appropriable et transférable¹⁶⁸⁷. Il apparaît ainsi que le bien réside effectivement dans le brevet.

486 **Bien dans le droit de marque.** La même conclusion se retrouve dans le droit de marque. Le signe ne peut être cédé, car il n'a jamais été appropriable. C'est le droit d'utiliser ce signe en lien avec certains produits et services à destination d'un certain public qui peut être valorisé dans le patrimoine et être l'objet d'une cession¹⁶⁸⁸. C'est également le droit de marque et non le signe qui peut être saisi. C'est encore lui qui peut faire l'objet de licences¹⁶⁸⁹. Il apparaît ainsi une nouvelle fois que c'est bien le droit intellectuel constitué par le droit de marque qui est un bien.

487 **Bien dans le droit d'auteur.** Le même raisonnement est encore applicable aux droits d'auteur¹⁶⁹⁰. Les textes sont une nouvelle fois clairs : les droits économiques de l'auteur, et non l'œuvre, peuvent faire l'objet d'une cession¹⁶⁹¹ ou d'une saisie. Il convient par ailleurs de rappeler que l'œuvre n'est pas appropriée ni appropriable. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever, le droit ne fait qu'offrir aux auteurs un privilège d'exploitation économique sur leurs œuvres. Une fois publiée, l'œuvre est un élément du patrimoine culturel. Les droits de l'auteur ne sont alors que temporaires. Loin de la vision romantique d'antan, les droits d'auteur et leurs droits voisins sont des éléments importants de la vie économique, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler les « industries culturelles ». Si le fait d'être auteur peut apporter un certain prestige, l'intérêt économique substantiel réside dans la titularité des droits sur l'œuvre, des droits d'auteur, et donc sur la capacité à faire entrer ces droits dans son patrimoine. Aussi, il apparaît dès lors que

¹⁶⁸⁷ Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 212.

¹⁶⁸⁸ *CPI*, art. L714-1 ; *RMUE*, art. 17 ; *LMC*, art. 48.

¹⁶⁸⁹ *CPI*, art. L714-1 ; *RMUE*, art. 22 ; *LMC*, art. 50.

¹⁶⁹⁰ Notons néanmoins que la qualification de bien a été refusée au droit d'auteur par Pierre Berlioz a pu se poser la question de la cessibilité du droit d'auteur (Pierre Berlioz, *La notion de bien*, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 489, Paris, LGDJ, 2007, p. 480). C'était en ayant une lecture très romantique de la loi et une vision très large du droit d'auteur. L'auteur semble avoir été confondu par les éléments moraux du droit d'auteur, et leur traitement particulier en droit français. La cession du droit d'auteur, qui est, à ne pas confondre, le droit de l'auteur mais le droit du titulaire, est pleine est entière. Voir, en ce sens : Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. II-579.

¹⁶⁹¹ *CPI*, art. L131-3, L131-4, L132-24-31 ; *LDA*, art. 13(4) et 13(5).

ce sont les droits d'auteur, et non les œuvres, qui sont des biens¹⁶⁹². La protection offerte à l'auteur sur son œuvre est un bien¹⁶⁹³.

- 488 **Qualification des droits intellectuels.** Les autres droits intellectuels étant construits sur le modèle des trois précédents, il convient d'admettre qu'ils sont également constitutifs de biens. Si la doctrine française de la « propriété » intellectuelle a préféré « découvrir » un bien dans les créations et un droit de propriété dans le droit intellectuel¹⁶⁹⁴, la position de la doctrine civiliste généraliste est tout autre. En effet, la doctrine majoritaire du droit des biens qualifie les droits intellectuels de bien¹⁶⁹⁵. Philippe Malaurie et Laurent Aynès estiment ainsi que si, « [d]epuis plus de deux cents ans, on se demande si ces droits sont de véritables propriétés [...] tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit de biens »¹⁶⁹⁶. Au regard des éléments précédemment dégagés pour qualifier un bien au sens juridique, on ne peut que se joindre à cette doctrine.
- 489 Comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever en rejetant la qualification de droit de propriété pour les droits intellectuels, cette approche du droit intellectuel comme bien est ainsi celle en réalité suivie par les textes¹⁶⁹⁷. De même, la Cour européenne des droits de l'homme a plusieurs fois confirmé l'intégration des droits intellectuels dans la notion de bien, notamment

¹⁶⁹² Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 575-576.

¹⁶⁹³ Voir, en ce sens : Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 210.

¹⁶⁹⁴ Voir nos développements, *supra*, sect. 3.2.1.1.2.

¹⁶⁹⁵ Voir, notamment, Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1606 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 62 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 11 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 335 ; Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 210 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 33 et 127 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 49 ; Hugues Périnet-Marquet, « Regard sur les nouveaux biens », *JCP G* 2010, 44, 2071, par. *17 ; Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 662 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 37 ; Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 96.

¹⁶⁹⁶ Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 63-64.

¹⁶⁹⁷ Voir nos développements, *supra*, sect. 3.2.1.1.1.

quant au droit de brevet¹⁶⁹⁸, au droit d'auteur¹⁶⁹⁹ et au droit de marque¹⁷⁰⁰. Enfin, déjà en 1880, la Cour de cassation française avait rappelé que les droits intellectuels étaient des « bien[s] entrant dans le commerce »¹⁷⁰¹. Comme nous l'avons par ailleurs souligné, il s'agit là de la qualification retenue par le législateur québécois qui qualifie de bien les droits intellectuels¹⁷⁰², et de la position de la doctrine québécoise moderne¹⁷⁰³.

(b) Intégration des droits intellectuels dans les classifications des biens

- 490 Si les droits intellectuels sont des biens, il convient encore de les situer dans les classifications que connaît le droit des biens. Comme le relève Jean-Louis Bergel, « leur émergence et leur accession progressive à la vie économique et juridique n'exclut pas nécessairement de les rattacher à des catégories juridiques connues » même s'il est vrai que les droits intellectuels « diffèrent des autres catégories de biens connues du droit classique et qu'ils acquièrent dont leur spécificité de nature et de régime, au fur et à mesure de leur maturation »¹⁷⁰⁴. Le droit des biens bénéficie de toute la flexibilité nécessaire pour accueillir en son sein ces nouveaux droits *sui generis*.
- 491 Le droit des biens connaît plusieurs classifications, dont les *suma divisi* majeures de la corporalité¹⁷⁰⁵ et du caractère mobilier ou immobilier¹⁷⁰⁶. Les droits intellectuels, en tant qu'ils

¹⁶⁹⁸ Comm. EDH, 4 oct. 1990, aff. 12633/87, *Smith Kline et French Laboratories c. Pays-Bas*, DR 66, 70 (version française à la p. 81), p. 89 ; Comm. EDH, 1^e ch., 9 sept. 1998, aff. 38817/97, *Lenzing AG c. Royaume-Uni*, DR 94-B, 136, p. 146.

¹⁶⁹⁹ Cour EDH, 2^e sec., 5 juill. 2005, aff. 28743/03, *Melnitchouk c. Ukraine*, Rec. 2005-IX.

¹⁷⁰⁰ Cour EDH, Grd. ch., 11 janv. 2007, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch (Budweiser) c. Portugal*, Rec. 2007-I ; y compris pour une demande d'enregistrement.

¹⁷⁰¹ Cass. civ., 25 juin 1902, *Cinquin c. Lecocq*, D. P. 1903, I, 5, p. 14 (relatif au droit d'auteur). Cette position sera réaffirmée dans Cass. civ., 14 mai 1945, *Jamin c. Dame Canal*, S. 1945, I, 101.

¹⁷⁰² C.c.Q., art. 909. Voir, dans le même sens, Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 178.

¹⁷⁰³ Voir, notamment, Francis Lord et Pierre-Emmanuel Moysé, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013, par. 17.

¹⁷⁰⁴ Jean-Louis Bergel, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203, p. 215.

¹⁷⁰⁵ L'article 899 C.c.Q. dispose en effet que les biens sont « tant corporels qu'incorporels » ; voir aussi : Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 31. Si le Code civil français ne bénéficie d'une disposition aussi claire, il est commun de la considérer comme présente (Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1602).

sont des droits patrimoniaux, n'ont aucune réalité physique. Il ne fait alors guère de doute qu'ils sont des *biens incorporels*¹⁷⁰⁷. Aussi, concernant la seconde distinction majeure, les textes nous invitent très clairement à retenir la qualification mobilière. En effet, de par leur incorporelité, les droits intellectuels ne sauraient être des immeubles¹⁷⁰⁸, dont la notion est intrinsèquement liée à une corporalité physique et une fixité¹⁷⁰⁹. Les autres biens sont accueillis au sein de la catégorie mobilière. Souvent présentée comme la catégorie résiduelle¹⁷¹⁰, elle est la catégorie « qui reste ouverte aux formes nouvelles de richesses »¹⁷¹¹. Les droits intellectuels se classent ainsi au sein des biens meubles¹⁷¹². On les range plus particulièrement dans la catégorie des biens meubles par

¹⁷⁰⁶ C. civ., art. 516 : « Tous les biens sont meubles ou immeubles. » ; C.c.Q., art. 899 : « Les biens [...] se divisent en immeubles et en meubles ». On notera que certains auteurs estiment néanmoins que la dichotomie immeuble/meuble n'est pas adaptée aux nouvelles réalités de la matière, notamment pour les biens immatériels, voir : Blandine Mallet-Bricout, « Bien et immatériel en France », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 149, p. 172-174 ; Pascale Lecocq et Andrée Puttemans, « Bien et immatériel en Belgique », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 61, p. 67.

¹⁷⁰⁷ Dans ce sens, voir notamment, Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 62 ; Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 662 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 350 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 33 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 50-51 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 29.

¹⁷⁰⁸ Voir, dans le même sens, Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 73.

¹⁷⁰⁹ Voir, au sujet de la notion d'immeuble, Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadriga, Paris, PUF, 2004, p. 1599 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 10 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 34 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 42 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 31. Certes, certains incorporels peuvent être qualifiés d'immeubles de par l'objet auquel ils s'appliquent, mais encore faut-il que cet objet soit lui-même un bien corporel immeuble (Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 27).

¹⁷¹⁰ Voir, en ce sens, Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 35 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 346. Notons, en ce sens, que le droit québécois prévoit que « Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles » (C.c.Q., art. 907). Voir, également, Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 60 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 117-118.

¹⁷¹¹ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadriga, Paris, PUF, 2004, p. 1606.

¹⁷¹² Voir, dans le sens de cette qualification, Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 11 ; Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadriga, Paris, PUF, 2004, p. 1606-1607 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 37 ; Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 96 ;

détermination de la loi. Les biens sont en effet meubles soit par nature soit par détermination de la loi¹⁷¹³. Certes, le *Code civil* français reste silencieux sur la question, mais la doctrine considère que l'appréhension des droits intellectuels par le droit les a rangés dans cette catégorie par « détermination de la loi *lato sensu* »¹⁷¹⁴. Du reste, cette détermination a clairement été posée dans le *Code civil du Québec* de facture plus récente¹⁷¹⁵.

- 492 On peut encore positionner les droits intellectuels au regard de trois classifications secondaires dégagées par la doctrine¹⁷¹⁶ : consomptibilité¹⁷¹⁷, fongibilité¹⁷¹⁸ et distinction « capitaux, fruits et revenus »¹⁷¹⁹. Tout d'abord, puisqu'ils ne peuvent être détruits et ne s'épuisent pas par l'usage,

Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 127 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 60.

¹⁷¹³ C. civ., art. 527. Cette distinction, présente à l'article 383 du *Code civil du Bas-Canada*, n'a pas été reprise dans le nouveau *Code civil du Québec*. La doctrine estime néanmoins qu'elle perdure. Voir : Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 118, 124 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 52.

¹⁷¹⁴ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1606. Voir, dans le même sens, Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 350 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 35. En ce sens, l'article 528 C. civ. que les meubles par leur nature sont des choses corporelles.

¹⁷¹⁵ C.c.Q., art. 909, al. 2. Voir, également, Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 53.

¹⁷¹⁶ Jean Carbonnier ne parle que de deux distinctions secondaires relatives à la consomptibilité et à la fongibilité (Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1607). Certains, comme Philippe Malaurie et Laurent Aynès, parlent de six distinctions, dont celles de l'appropriation et de la commercialité (Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 46). Néanmoins, c'est qu'ils y confondent les notions de « bien » et de « chose » pour déterminer ces classifications. En effet, nous l'avons vu, les biens sont nécessairement appropriés et dans le commerce puisqu'il s'agit là d'éléments qualificatifs de la notion de bien.

¹⁷¹⁷ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1607 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 46 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 135 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 23.

¹⁷¹⁸ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1608 ; Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 48 ; Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 137 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 22.

¹⁷¹⁹ Peu présente dans la doctrine française, cette distinction se retrouve néanmoins dans Philippe Malaurie et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013, p. 51. Certains auteurs évoquent cette distinction sans pourtant la présenter dans les distinctions des biens ; voir, par exemple, François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 20-21. À l'inverse, la classification est prévue à l'article 907 CcQ : « Les biens peuvent, suivant leurs rapports entre eux, se diviser en capitaux et en fruits et revenus » ; voir, également, Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 24 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 61.

nous sommes en présence de *biens non consommables*. Il s'agit ensuite de *biens non fongibles*, en ce qu'ils ne sont pas interchangeables. En effet, le droit intellectuel est profondément lié à son objet. Or, si l'objet n'est pas différent de ce qui lui préexiste, on ne pourra pas obtenir de droit intellectuel sur lui. Aussi, par essence, tous les droits intellectuels sont différents et ne peuvent dès lors s'interchanger. Enfin, les droits intellectuels sont des *biens en capital*. En effet, ces biens constituent des richesses frugifères en capacité de produire des revenus. Il s'agit par ailleurs de la lettre du *Code civil du Québec*¹⁷²⁰.

*

* *

493 **CONCLUSION.** Il ressort des développements précédents que les droits intellectuels sont des biens incorporels, meubles par détermination de la loi, en capital, non consommables et non fongibles. En tant que tels, ils intègrent le patrimoine de leurs titulaires. Ils sont des droits patrimoniaux et, en tant que tels, il convient de les situer au regard de la distinction des droits réels et personnels.

494 On notera que certains auteurs ont pu contester cette qualification au droit d'auteur en raison de la présence d'un élément extrapatrimonial : le droit moral¹⁷²¹. La question peut d'ailleurs être étendue à d'autres droits intellectuels comprenant un droit moral comme le droit de brevet¹⁷²². Néanmoins, les thèses personnalistes ont fait leur temps. Il nous apparaît que le droit d'auteur

¹⁷²⁰ C.c.Q., art. 909, al. 2.

¹⁷²¹ Voir, au sujet de cette approche en droit d'auteur, Pierre-Emmanuel Moyses, *Le droit de distribution électronique : analyse historique et comparative en droit d'auteur*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2007, p. 60 et suiv. ; Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des œuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 421 et suiv.

¹⁷²² Pour René Cassin, « l'auteur de toute œuvre artistique, scientifique et l'inventeur conservent, indépendamment des revenus légitimes de leur travail, un droit moral sur leur œuvre ou leur découverte, droit qui ne disparaît pas, même lorsque cette œuvre est tombée dans le patrimoine commun de tous les hommes. » (rédaction de l'article 42 de l'avant-projet de *Déclaration universelle des droits de l'homme* citée par : Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propriété intell.* 2007, 23, 193, p. 197.). Voir, dans le même sens, Nicolas Bronzo, « Le droit moral de l'inventeur », *Propriété industrielle* 2013, 6, 9.

n'est pas un droit de la personnalité¹⁷²³, mais un droit patrimonial qui, dans une perspective dualiste, comprend des attributs d'ordre moral. C'est d'ailleurs le sens des textes¹⁷²⁴.

495 Il convient enfin de préciser que notre approche ne s'oppose pas à l'existence d'un droit de propriété portant sur les droits intellectuels. La qualification que nous retenons ne s'oppose pas à ce que les droits intellectuels soient un objet de propriété¹⁷²⁵, à défaut d'être eux-mêmes un droit de propriété. Nous l'avons déjà dit, l'immatérialité n'est pas, selon nous, un obstacle à la réalisation d'un droit de propriété. Du reste, l'intégration du droit de propriété dans le schéma de la titularité des droits intellectuels ne gêne guère ni notre démonstration ni une économie générale des droits intellectuels respectueuse de leur fonction. Reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur le droit intellectuel n'est pas pour autant qualifier le droit intellectuel de droit de propriété, mais d'objet de propriété. Le droit de propriété porte alors sur le bien qu'est le droit intellectuel, et non sur l'objet du droit intellectuel. Nous avons déjà pu relever qu'il s'agissait parfois du sens des textes ce qui expliquerait d'ailleurs l'évocation d'un « propriétaire » dans certains textes pour faire référence au titulaire des droits¹⁷²⁶.

3.2.2.2. Classification des droits intellectuels comme droits mixtes

496 Le droit civil attache un intérêt particulier aux classifications, « non pour l'amour des catégories, mais parce que le fait qu'une chose appartienne à telle catégorie peut entraîner la mise en œuvre

¹⁷²³ Voir, dans le même sens, Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 430.

¹⁷²⁴ *CPI*, art. L111-1, al. 2 : « Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial » ; voir, sur ce point, Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, p. 405.

¹⁷²⁵ En ce sens, voir notamment, Pierre Berlioz, *La notion de bien*, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 489, Paris, LGDJ, 2007, p. 480 ; Philippe Mouron, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 19. De même, à la suite de son éclairant exposé de l'histoire du droit d'auteur et des débats sur la nature, Pierre-Emmanuel Moyse conclut à une « propriété des droits » (Pierre-Emmanuel Moyse, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006, p. 149).

¹⁷²⁶ Voir nos développements, *supra*, sect. 3.2.1.1.1.

de règles déterminées »¹⁷²⁷. Si au sein de la grande classification des droits, les droits intellectuels ont, en tant que biens, intégré la classe des droits patrimoniaux, il convient encore de les situer au sein de ces derniers. En effet, la catégorie connaît elle-même une classification interne, majeure : la *summa divisio* opposant droits réels et droits personnels¹⁷²⁸. On sait que tout en étant des droits patrimoniaux les droits intellectuels ne sont pas des droits de propriété qui sont eux des droits réels. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement des droits de créance ; ils pourraient être une nouvelle sorte de droit réel.

497 Si les droits intellectuels ont pu trouver leur place sans grande difficulté dans les catégories du catalogue civiliste des biens, nous verrons que la *summa divisio* des droits patrimoniaux ne sied guère aux droits intellectuels. Aucune des deux catégories existantes ne semble prête à les accueillir dans leur entièreté [SECTION 3.2.2.2.1]. Cette distinction d'origine purement doctrinale, qui ne trouve aucun écho dans les textes, reste fortement ancrée dans la tradition civiliste. Nous avons vu que plusieurs auteurs ont pu demander la création d'une nouvelle classe de droits *sui generis* ; pas nécessairement pour les droits intellectuels, mais souvent en lien avec leur étude. Pour éviter de recréer le lit de Procuste¹⁷²⁹, il apparaît en effet nécessaire de dégager une nouvelle classe de droits dans la division des droits patrimoniaux [SECTION 3.2.2.2.2].

3.2.2.2.1. LIMITES DE LA CLASSIFICATION BINAIRE DES DROITS PATRIMONIAUX

498 **Distinction des droits patrimoniaux.** Issue du droit romain¹⁷³⁰, la distinction entre les droits réels et les droits personnels est considérée par nombreux comme « l'épine dorsale des droits

¹⁷²⁷ Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 345. Voir, dans le même sens, François Terré, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 335-337.

¹⁷²⁸ Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 343 ; François Terré, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 335.

¹⁷²⁹ Académie française, *Dictionnaire de l'Académie française*, 8^e éd., t. 3, Paris, Hachette, 1932, v^o « Procuste » : « Dans la Mythologie, Brigand qui, étendant les voyageurs sur un lit trop court, leur coupait la partie du corps qui dépassait le lit ; il fut tué par Thésée. On met ici ce mot à cause de l'expression figurée et proverbiale : Lit de Procuste, Règle étroite, gênante, tyrannique ; mutilation que l'on fait subir à une œuvre. Réduire mon étude aux dimensions que vous m'indiquez, c'est la mettre sur le lit de Procuste. ».

¹⁷³⁰ Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 8.

subjectifs »¹⁷³¹, du moins des droits patrimoniaux¹⁷³². La catégorie des droits personnels est conçue comme une catégorie résiduelle accueillant tout ce qui ne peut être qualifié de droit réel. Il y a certes un paradoxe, car « le droit réel est défini par opposition au droit personnel dont le domaine est déterminé par opposition à celui du droit réel »¹⁷³³.

499 Le premier, et principal, élément de distinction entre ces deux classes de droit est relatif à leur objet. Les droits réels sont des *actio in rem*, qui portent sur des *choses*, tandis que les droits personnels sont des *actio in personam*, dirigées vers une personne¹⁷³⁴. En réalité, une chose est toujours considérée dans le rapport de droit. Mais, à la différence des droits personnels, les droits réels sont caractérisés par une relation sans intermédiaire entre le titulaire du droit et la chose objet du droit. Le rapport de droit est directement « une personne et une chose »¹⁷³⁵. Les deux types de droits se différencient ensuite au regard de leur opposabilité. En effet, les droits réels sont dits absolus, car ils sont opposables à tous, alors que les droits personnels sont dits relatifs, car seulement opposables à l'encontre de la personne contre qui ils portent¹⁷³⁶. Ils restent néanmoins opposables aux tiers en tant que fait¹⁷³⁷.

500 **Émergence d'une troisième classe de droits.** Malgré de nombreuses attaques¹⁷³⁸, cette distinction romaine des droits patrimoniaux a subsisté et reste considérée comme incontournable¹⁷³⁹. Une

¹⁷³¹ Mustapha Mekki, « La distinction entre droit réel et droit personnel », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 291, p. 293.

¹⁷³² *Ibid.*, p. 320.

¹⁷³³ Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 54.

¹⁷³⁴ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 658 ; Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux et Muriel Fabre-Magnan, *Introduction générale*, 4^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 1994, p. 174 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 379, 345 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 57.

¹⁷³⁵ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 655.

¹⁷³⁶ *Ibid.*, p. 658 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 38 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 58.

¹⁷³⁷ François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 58.

¹⁷³⁸ Voir, pour une synthèse, Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 21-27 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 39-45.

grande majorité des auteurs en droit des biens semble néanmoins avoir admis, depuis longue date, le caractère inadapté de cette systématisation binaire à certains droits¹⁷⁴⁰, dont les droits intellectuels. Après avoir présenté les deux catégories traditionnelles, les auteurs en viennent ainsi à préciser qu'il est une troisième catégorie : celle des droits intellectuels¹⁷⁴¹. On parlera plus de « monopoles d'exploitation »¹⁷⁴². Bien que les distinctions de droit civil ne l'apprécient guère¹⁷⁴³, il s'agit ainsi d'une nouvelle catégorie résiduelle, hybride¹⁷⁴⁴, destinée à accueillir ce qui ne correspondait pas au catalogue traditionnel. Pour certains, cette nouvelle catégorie comprend notamment les droits de clientèles et la propriété commerciale¹⁷⁴⁵.

- 501 Si la doctrine du droit des biens démontre son pragmatisme par ses propositions, elles ne sont pas exemptes de critiques. Tout d'abord, quand la doctrine parle d'une catégorie hybride, il ne s'agit pas toujours d'un mélange de droits personnels et de droits réels. Parfois, il va s'agir d'une classe hybride entre les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux¹⁷⁴⁶. L'intégration de droits

¹⁷³⁹ Voir, généralement, Mustapha Mekki, « La distinction entre droit réel et droit personnel », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 291.

¹⁷⁴⁰ *Ibid.*, p. 307-316. Malgré sa position en faveur d'une classification binaire, l'auteur relève un certain nombre de droits qui sont inclassables dans la nomenclature actuelle.

¹⁷⁴¹ Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 8 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 37 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 75-76 ; Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 343 ; Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux et Muriel Fabre-Magnan, *Introduction générale*, 4^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 1994, p. 177 ; Sylvio Normand, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000, p. 49. Voir, également, Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 161, 176 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 66.

¹⁷⁴² François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 76.

¹⁷⁴³ Voir, généralement, Thierry Tauran, « Les distinctions en droit civil », *Petites affiches* 2000, 70, 5.

¹⁷⁴⁴ Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 28.

¹⁷⁴⁵ Philippe Malinvaud, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011, p. 386 ; François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 76 ; Jacques Ghestin, Gilles Goubeaux et Muriel Fabre-Magnan, *Introduction générale*, 4^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 1994, p. 177.

¹⁷⁴⁶ Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 37. Pour ces auteurs, les droits intellectuels « peuvent s'analyser comme des hybrides de *droits patrimoniaux* et *extra patrimoniaux* qui se rattachent, selon les prérogatives auxquelles ils donnent lieu, alternativement à des *droits réels* ou à des *droits personnels* » (nos soulignements). La proposition ne fait que peu de sens, les droits personnels étant eux aussi des droits patrimoniaux.

intellectuels comme troisième classe de droits patrimoniaux interroge alors... Il s'agirait plutôt d'une troisième classe de droits subjectifs, comme l'avait proposé Edmond Picard¹⁷⁴⁷.

502 La plus importante critique vient des raisons conduisant à cette troisième classe. Les auteurs ne s'encombrent que de peu de développements pour justifier cette troisième, quand ils la justifient. La catégorie des droits de créance est rejetée, car les droits ne sont pas contre une personne et sont opposables à tous. Les auteurs, tout en relevant leurs similitudes avec les droits réels, notamment leur opposabilité *erga omnes*, ont refusé de les classer dans les droits réels, car les droits intellectuels ne portent pas sur une *res*. Plus exactement, quand ils sont présentés, les arguments retombent dans l'archaïque thèse de l'impossible incorporelité de l'objet du droit de propriété et du réel. En effet, la plupart des auteurs expliquent que le droit réel porte sur une chose corporelle¹⁷⁴⁸. Il y a certes un paradoxe puisque ces mêmes auteurs reconnaissent des droits de propriété, et donc des droits réels, sur des choses incorporelles¹⁷⁴⁹. Cette thèse de l'impossible propriété incorporelle ayant été rejetée¹⁷⁵⁰, la proposition d'une troisième classe de droits comme elle est actuellement présentée ne peut être soutenue.

503 **Irréductibilité des droits intellectuels.** Pourtant, nous maintenons que les droits intellectuels sont incapables d'intégrer sans heurts l'une des deux catégories. En admettant la possibilité d'un droit réel sur une chose incorporelle, on pourrait être amené à classer les droits intellectuels dans les droits réels. Ils pourraient alors être vus comme portant sur la création en tant qu'une *res* intellectuelle. Cette approche reste cependant ancrée dans une vision propriétaire poussièreuse de ces droits, d'un droit de contrôle sur une chose.

504 La première caractéristique du droit réel est d'offrir la maîtrise sur une chose déterminée. Or, nous l'avons expliqué, les droits intellectuels n'offrent pas, en tant que tels, une maîtrise sur la chose. Ils offrent à leurs titulaires une série de droits économiques d'exploitation ou d'utilisation de la création. En fait, si le droit intellectuel est construit en référence à cette création, celle-ci

¹⁷⁴⁷ Voir nos développements, *supra*, sect. 3.2.1.2.1.

¹⁷⁴⁸ Voir, par exemple, François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 76-77 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 66.

¹⁷⁴⁹ Voir, par exemple, François Terré et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010, p. 50 ; Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 63.

¹⁷⁵⁰ Voir nos développements, *supra*, par. 390.

n'est pas en réalité l'objet direct du droit¹⁷⁵¹. Nous avons vu que le droit intellectuel portait d'ailleurs plus sur la représentation conceptuelle de la création dans l'esprit du public¹⁷⁵². Or, la deuxième caractéristique du droit réel est « qu'entre le sujet et l'objet, il n'y a personne »¹⁷⁵³. Rien n'est plus faux en matière de droits intellectuels. Entre le sujet et l'objet, il y a la société. Cette société qui a cru bon de lui octroyer cet avantage économique. Cette société dans laquelle, et vis-à-vis de laquelle, les prérogatives s'exercent. Le droit n'existe ainsi que par rapport aux autres.

505 Le droit intellectuel va plus porter contre la société que sur la création elle-même. Bien que nous ne suivions pas son approche des droits intellectuels, il faut reconnaître à Remo Franceschelli d'avoir montré que les droits intellectuels sont plus des obligations de ne pas faire à l'égard de l'ensemble de la société que des droits positifs sur leur création¹⁷⁵⁴. Il est vrai que c'est ainsi que Marcel Planiol présentait les droits réels comme une obligation passive universelle¹⁷⁵⁵. Bien que nous ne l'adoptions pas, sa vision des droits patrimoniaux est intéressante. Elle sert d'ailleurs notre argument. Pour différencier les deux rapports obligataires, il expliquait que

l'abstention imposée par un droit réel ne diminue en rien les facultés naturelles ou légales des autres personnes, on leur demande seulement de ne pas nuire au titulaire du droit ; l'abstention qui fait l'objet d'un droit de créance, quand l'obligation est de ne pas faire, diminue sur un point particulier les facultés légales du débiteur ; son obligation l'empêche de faire une chose qui lui serait permise d'après le droit commun.¹⁷⁵⁶

506 Dans cette lecture des droits patrimoniaux, on est amené à ranger les droits intellectuels dans les droits personnels et non dans les droits réels. Il s'agit en effet d'une obligation de ne pas faire qui vient diminuer les facultés légales de ses débiteurs¹⁷⁵⁷. Le principe reste celui de la liberté du commerce et de l'industrie, mais, dans certains cas, pour une période déterminée, on va venir

¹⁷⁵¹ Voir, dans le même sens, Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 177.

¹⁷⁵² Voir nos développements, *supra*, par. 463.

¹⁷⁵³ Christian Atias, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011, p. 57.

¹⁷⁵⁴ Voir, généralement, Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453.

¹⁷⁵⁵ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 656-657.

¹⁷⁵⁶ *Ibid.*, p. 658.

¹⁷⁵⁷ Remo Franceschelli, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453, p. 460.

interdire à d'autres que le titulaire de poser certains actes afin de protéger ses intérêts économiques.

- 507 Si le droit intellectuel se rapproche ainsi du droit personnel, il n'a pas de débiteur précis et déterminé. C'est l'ensemble de la société qui est débitrice dans son activité économique des droits intellectuels. Nous serions en présence de droits personnels opposables *erga omnes*. Or, comme nous l'avons déjà vu, et Marcel Planiol s'inscrit également dans cette approche¹⁷⁵⁸, l'opposabilité *erga omnes* est la signature du droit réel.
- 508 Le droit intellectuel ne peut donc se classer dans l'une des deux classes de droits patrimoniaux sans perdre sa spécificité. On ne peut non plus le classer sans modifier les critères de définition de la dichotomie binaire. Il apparaît ainsi nécessaire d'ouvrir cette classification pour permettre au droit civil d'appréhender convenablement ces nouvelles réalités économiques¹⁷⁵⁹.

3.2.2.2. CONSTRUCTION DE LA CLASSE DES DROITS MIXTES

- 509 **Rouvrir les classifications.** Les classifications sont importantes en droit civil, car le droit « se réalise »¹⁷⁶⁰ à travers elles. Tant que le droit civil restera ancré dans cette logique classificatrice, il faudra inscrire tout nouveau droit dans celle-ci. Faut-il néanmoins en déduire que « seules les catégories prévues sont admises, auquel cas le reste bascule dans l'illicite ? »¹⁷⁶¹. Nous ne pensons pas, car la classification des droits patrimoniaux nous apparaît plus ouverte qu'elle laisse le croire. Si la distinction des meubles et immeubles est d'origine législative, la classification des droits réels et personnels n'est qu'une pure construction doctrinale¹⁷⁶². Elle a été systématisée par la doctrine

¹⁷⁵⁸ Marcel Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922, p. 658.

¹⁷⁵⁹ Dernièrement, Blandine Mallet-Bricout appellait ainsi à une approche pragmatique de la notion de bien et de l'articulation des différentes classifications civilistes en lien avec le droit de propriété. L'auteur soulignait l'inadéquation du digme classique du droit des biens aux nouveaux biens immatériels, voir : Blandine Mallet-Bricout, « Bien et immatériel en France », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 149, p. 174-179.

¹⁷⁶⁰ François Terré, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 335.

¹⁷⁶¹ *Ibid.*, p. 337.

¹⁷⁶² Cela est vrai tant en droit français (Thierry Tauran, « Les distinctions en droit civil », *Petites affiches* 2000, 70, 5 ; Jean-Louis Bergel, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010, p. 37.) qu'en droit québécois (Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 161).

et la jurisprudence comme grille de lecture pédagogique des textes de loi¹⁷⁶³. Les divisions actuelles ne sont pas réellement adaptées aux nouveaux biens qui sont « irréductibles aux classifications »¹⁷⁶⁴ historiques. Comme Hugues Périnet-Marquet l'a souligné, ces nouveaux biens sont

rétifs aux catégories [... et] ignorent les frontières. [...]Le régime d'une chose nouvelle ou d'un droit nouveau s'impose en tant que tel ; il fait ou défait le bien tout en modelant ses caractéristiques. Le respect des grands principes juridiques n'est plus présent qu'en arrière-fond constitutionnel ou conventionnel. [...]Les droits des biens vivent bien leur diversité. Il est peut-être temps, pour les juristes, d'accepter cette variété et cette autonomie et de renoncer à des regroupements unitaires ou identitaires inutiles et inadaptés. *La richesse du droit des biens tient peut-être, aujourd'hui, à la diaspora de ceux qui ne rêvent pas du Code civil comme terre promise.*¹⁷⁶⁵

Mustapha Mekki a néanmoins proposé de conserver cette distinction binaire

qui a su résister à l'effet du temps à la condition d'admettre qu'une catégorie n'est légitime et opératoire *qu'à la condition d'être flexible*. Il faut alors admettre que nombreux sont les droits qui n'entrent pas exclusivement dans l'une ou l'autre des catégories. Il suffit pour cela de combiner les régimes en admettant que certains droits réels peuvent produire des effets personnels et que certains droits personnels peuvent produire des effets réels. *Il ne faut pas avoir peur du mélange des genres.* [...] Ainsi, on maintiendrait la distinction en l'enrichissant.¹⁷⁶⁶

En effet, « il n'est jamais bon de vouloir faire table rase du passé »¹⁷⁶⁷ et on peut s'efforcer de classer les droits intellectuels en droit réel ou droit personnel en déformant les frontières. Néanmoins, à vouloir rendre trop flexible la classification, on risque de lui faire perdre tout son sens. La force des classifications repose sur leur limpidité et leur pédagogie ; le caractère flou de leurs frontières mènera nécessairement et sûrement à leur suppression.

¹⁷⁶³ Dans le même sens : Mustapha Mekki, « La distinction entre droit réel et droit personnel », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 291, p. 291.

¹⁷⁶⁴ Hugues Périnet-Marquet, « Regard sur les nouveaux biens », *JCP G* 2010, 44, 2071, par. *18.

¹⁷⁶⁵ *Ibid.*, par. *22 (nos soulignements).

¹⁷⁶⁶ Mustapha Mekki, « La distinction entre droit réel et droit personnel », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 291, p. 320 (nos soulignements).

¹⁷⁶⁷ *Ibid.*

510 Le juriste doit certes

résister à la tentative d'établir un nombre excessif de catégories. Sinon, elles deviendraient inutilisables, alors que la réalisation du droit suppose un échange constant entre le concret et l'abstrait, du concret à l'abstrait, puis de l'abstrait au concret, et ainsi de suite. Inversement, il ne faut pas se contenter de quelques grandes catégories, sinon on est conduit à faire entrer dans une même catégorie des éléments trop différents.¹⁷⁶⁸

La systématisation du droit des biens pouvait, peut-être, accepter une exception à la classification binaire, mais, quand il y a trop d'inclassables, il apparaît alors nécessaire de créer une nouvelle catégorie résiduelle pour accueillir ces « inclassables »¹⁷⁶⁹. C'est dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, notamment avec les droits intellectuels¹⁷⁷⁰. Il s'agit de faire preuve de pragmatisme et d'ancrer dans le droit la réalité de ces droits « à mi-chemin des droits personnels et des droits réels, ces droits qui tiennent des deux »¹⁷⁷¹. Il nous semble indispensable d'ouvrir la classification des droits patrimoniaux pour lui permettre d'accueillir les droits intellectuels dans toutes leurs dimensions, sans « coups de maillet »¹⁷⁷² cette fois.

511 Si elle vient mettre à mal le dogme de la classification binaire, cette nouvelle catégorie ne vient pas pour autant fissurer tout l'édifice. La distinction des droits réels et des droits personnels conserve « toute sa valeur et sa légitimité », mais « pratiquement, une troisième catégorie s'avère néanmoins nécessaire pour regrouper ces rapports de droit d'une nature particulière »¹⁷⁷³. Les classifications ont été créées par la doctrine, celle-ci peut les faire évoluer¹⁷⁷⁴. Comme Pierre Crocq, nous relevons que le *Code civil* français « n'est plus le reflet exact de la réalité du droit des biens »¹⁷⁷⁵. Cette évolution se traduit aujourd'hui par la création d'une troisième classe à même d'accueillir les droits intellectuels. Ils y bénéficieront de toute la latitude nécessaire pour se réaliser

¹⁷⁶⁸ François Terré, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, p. 335-336.

¹⁷⁶⁹ Thierry Tauran, « Les distinctions en droit civil », *Petites affiches* 2000, 70, 5, par. *40 (II-A-2).

¹⁷⁷⁰ *Ibid.*, par. *41 (II-A-2).

¹⁷⁷¹ Yves Strickler, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006, p. 28.

¹⁷⁷² Edmond Picard, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565, p. 579.

¹⁷⁷³ Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 176.

¹⁷⁷⁴ Voir, généralement, Thierry Tauran, « Les distinctions en droit civil », *Petites affiches* 2000, 70, 5.

¹⁷⁷⁵ Pierre Crocq, « Quel droit des biens pour le 21^e siècle ? », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 513, p. 513.

dans le respect de leur logique propre et de leur histoire, mais aussi dans le respect des classifications ancestrales qu'il ne sera plus nécessaire de dévoyer.

- 512 **Classe des droits mixtes.** Si la création d'une nouvelle classe de droits patrimoniaux nous apparaît évidente, les contours exacts de celle-ci restent à définir. Nous n'avons pas l'ambition de répondre de manière exhaustive à cette question qui mérite une étude plus générale de l'ensemble des droits reconnus en droit civil et se pliant mal à la dichotomie réel/personnel. Il est certain que cette nouvelle classe doit comprendre les droits intellectuels. Elle pourrait donc nommer « classe des droits intellectuels » en référence à ces droits. Cette catégorie serait très spécifique, dans le sens de l'acception que nous donnons à la notion de « droit intellectuel », plus fine que bien des auteurs en doctrine¹⁷⁷⁶.
- 513 Une intuition, corrélée par les études précédemment citées, nous amène cependant à proposer d'en élargir le contenu. Cette proposition va dans le sens de la classe des « droits intellectuels » déterminée par la doctrine majoritaire du droit des biens y plaçant bien d'autres choses que les véritables droits intellectuels. Au lieu de considérer la classe des droits réels comme la classification résiduelle¹⁷⁷⁷, nous proposons de créer une nouvelle classe de *droits mixtes*¹⁷⁷⁸. À la frontière des droits réels et des droits personnels, cette nouvelle classe des *droits mixtes* permettrait d'accueillir tous les objets contrariés par le catalogue traditionnel. Il ne s'agit point de remettre en cause la science juridique romaine, mais d'admettre que, il y a plus de 2500 ans, les jurisconsultes romains n'avaient imaginé toute la richesse de droits que nous connaissons aujourd'hui. Ils ne le pouvaient simplement pas, tout comme cela pouvait encore être difficilement perceptible aux rédacteurs du Code civil en 1804.

¹⁷⁷⁶ Voir nos développements, *supra*, par. 464.

¹⁷⁷⁷ Edmond Picard, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908, p. 93.

¹⁷⁷⁸ Pierre-Claude Lafond et Denys-Claude Lamontagne ont déjà proposé une classe dénommée « droits mixtes », mais nous ne suivons pas leurs délimitations. Pierre-Claude Lafond a proposé une troisième classe de « droits intermédiaires », comprenant les « droits intellectuels » et les « droits mixtes ». Si nous partageons sa délimitation des droits intellectuels, nous ne sommes pas certain de le suivre sur les droits qu'il inscrit dans les droits mixtes. Il ne classe d'ailleurs pas un certain nombre de droits qui, à notre sens, relève des droits mixtes comme les droits de clientèle. (Pierre-Claude Lafond, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007, p. 176-179). Denys-Claude Lamontagne a proposé une troisième classe de droits à mi-chemin en droits réels et droits personnels. Il n'y intègre pas les droits intellectuels, qu'il présente comme une quatrième classe tout en indiquant qu'ils pourraient aussi constituer des droits de propriété (Denys-Claude Lamontagne, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013, p. 63-64).

514 **Subdivisions.** À l'image de ses catégories sœurs, cette nouvelle classe des *droits mixtes* comprend des subdivisions. La première a déjà été mise en évidence et a fait l'objet de nos développements : la classe des *droits intellectuels*, comprenant l'ensemble des droits sur les créations. Une seconde s'est d'ores et déjà dessinée : la classe des *droits de clientèle*, comprenant ces droits que nous n'avons pas voulu intégrer dans les droits intellectuels. Il est fort probable que de nouvelles catégories puissent être proposées à l'intégration dans cette nouvelle classe. La proposition demande ainsi à être affinée. Dans un premier temps, l'important est d'avoir mis en évidence la particularité des droits intellectuels. Dans un second temps, elle offre une piste de réflexion pour permettre au droit civil d'acquiescer toute la souplesse et le pragmatisme nécessaires à son appréhension des nouvelles réalités.

*
* *

515 **CONCLUSION.** Tout en ayant démontré que les droits intellectuels ne sont pas des droits de propriété, nous espérons avoir démontré ce qu'ils étaient : les droits intellectuels sont des droits mixtes, des droits patrimoniaux, des biens incorporels, meubles par détermination de la loi, en capital, non consommables et non fongibles. Pour le contenu exact de ces derniers, le lecteur sera renvoyé à la lecture des différentes législations ; leur contenu y est déterminé avec grande précision.

516 Contrairement à ce qui a pu être écrit, « dire que les droits de propriété intellectuelle ne sont pas de véritables propriétés » ce n'est pas « réserver à ces valeurs aujourd'hui primordiales qu'une protection de "seconde zone", les enfermer dans un "carcan autonomiste" »¹⁷⁷⁹. Nous l'avons soulevé, l'une des volontés sous-tendant tout le courant propriétaire aura été d'élever les droits intellectuels au rang des droits fondamentaux¹⁷⁸⁰. Or, cette volonté résulte d'une croyance erronée. En effet, ce n'est pas le droit de propriété, mais les biens, qui sont protégés par les grands

¹⁷⁷⁹ Sophie Alma-Delette, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25, p. 36-37. L'auteure affirme que « c'est ».

¹⁷⁸⁰ Christophe Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, 3^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2013, p. 9. Voir, dans le même sens, Frédéric Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005, p. 45 ; Michel Vivant, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propr. intell.* 2007, 23, 193, p. 196.

textes dont la doctrine propriétaire entend bénéficier¹⁷⁸¹. Ce qu'il importait dès lors est de reconnaître dans les droits intellectuels des biens plus qu'un droit de propriété. Une telle qualification apporte d'ailleurs, selon nous, cohérence et unité à la matière¹⁷⁸².

CONCLUSION DU CHAPITRE

- 517 **Droits exclusifs cessibles.** La réalité des droits sur les créations intellectuelles est apparue. Les *droits intellectuels* sont des droits *sui generis* pouvant faire l'objet d'une contractualisation et d'une patrimonialisation. Selon la nomenclature du droit civil, les droits intellectuels sont alors des biens et plus exactement des droits patrimoniaux de type mixte à la croisée des droits réels et personnels. Selon la nomenclature de la *common law*, les droits intellectuels se qualifient au titre des *properties*, mais en tant que *chose in action*, leur permettant de garder leur spécificité tout en bénéficiant de la qualité d'être cessible.
- 518 Leur qualification en *bien* ou en *chose in action* apparaît comme une « technicalité » juridique permettant leur patrimonialisation. L'histoire de ces droits intellectuels nous aura fait apercevoir qu'ils se sont construits sur le modèle des privilèges. La logique des droits est en réalité celle de mécanismes de responsabilité civile et de *torts* dont certains recours ont été sanctuarisés dans des textes, ou désignés avec précision par la jurisprudence, pour en faciliter la preuve et en définir le contenu.
- 519 Tant en droit civil qu'en *common law*, nous préciserons que la qualification retenue ne découle d'ailleurs pas de l'enregistrement du droit ou de sa précision dans les textes. Comme la Cour suprême du Canada a pu le souligner dans l'affaire *Kirbi* en matière de droit de marque,

¹⁷⁸¹ *Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales*, 4 juin 1950 (telle qu'amendée par les protocoles n°11 et 14, complétée par le protocole additionnel du 20 mars 1952, les protocoles n°4 du 16 septembre 1963, n°6 du 28 avril 1983, n°7 du 22 octobre 1984, n°12 du 4 octobre 2000 et n°13 du 3 mai 2002), prot. 1, art. 1.

¹⁷⁸² Voir, dans le même sens, Christophe Caron, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162. Néanmoins, comme nous l'avons déjà relevé, l'auteur confond droit des biens et droit de propriété. Il n'agit pas, par ailleurs, de réintégrer les droits intellectuels dans le *Code civil*, ils vivent très bien leur autonomie relative au sein du *Code de la propriété intellectuelle*. Comme le souligne Hughes Périnet-Marquet, « [l]es droit des biens vivent bien leur diversité. Il est peut-être temps, pour les juristes, d'accepter cette variété et cette autonomie et de renoncer à des regroupements unitaires ou identitaires inutiles et inadaptés. La richesse du droit des biens tient peut-être, aujourd'hui, à la diaspora de ceux qui ne rêvent pas du Code civil comme terre promise. » (Hughes Périnet-Marquet, « Regard sur les nouveaux biens », *JCP G* 2010, 44, 2071, par. 22).

« [l]’enregistrement d’une marque n’en change pas la nature ; il confère des droits plus efficaces contre les tiers. »¹⁷⁸³. En effet, pour les droits qui peuvent exister sans enregistrement, celui-ci ne vient que renforcer les moyens de preuve de la titularité et de l’antériorité des droits¹⁷⁸⁴. Cela est vrai en matière de droit d’auteur (et de *copyright*) et cela particulièrement en vrai, nous le verrons, en matière de droit de marque.

520 **Droits de distribution.** Sortie des fantasmes d’un droit absolu semblable aux pouvoirs du propriétaire sur ses terres, le droit intellectuel est prêt à confronter les nouvelles réalités sociales, économiques et technologiques. S’ils se retrouvent dans une nature commune, les droits intellectuels restent néanmoins très divers. Du reste, on peut définir les droits intellectuels comme des *droits de distribution*. Il s’agissait de l’enjeu de leur qualification : permettre le commerce des droits portant sur les créations intellectuelles. Jean Carbonnier a expliqué qu’il s’agit de la raison d’être des biens¹⁷⁸⁵. James Penner a démontré que les *properties*, y compris les *choses in actions* et les droits intellectuels, étaient les outils juridiques de la distribution et de la régulation du marché¹⁷⁸⁶.

521 Pierre-Emmanuel Moysé l’a par ailleurs démontré pour le droit d’auteur¹⁷⁸⁷. Ces propos peuvent, à notre sens, être étendus aux autres droits intellectuels ; les développements ultérieurs le démontreront pour le droit de marque. Loin de l’idée romantique du droit d’auteur, il faut convenir que les droits intellectuels sont des droits d’une importance économique majeure. Ils ont pour objet d’offrir à leur titulaire un « pouvoir exclusif » quant à la distribution sur le(s) marché(s) des *choses* avec lesquelles ils sont en relation ; y compris dans l’exercice du droit moral. C’est là toute leur valeur et toute leur richesse. Concernant le droit de marque, l’objet de celui-ci

¹⁷⁸³ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 58 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

¹⁷⁸⁴ Voir nos développements, *infra*, sect. 5.2.1(b).

¹⁷⁸⁵ Jean Carbonnier, *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004, p. 1596 (reprentant Dumoulin). Voir, dans le même sens, Judith Rochfeld, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, p. 228.

¹⁷⁸⁶ James E. Penner, *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000, p. 210 et suiv.

¹⁷⁸⁷ Voir, généralement, Pierre-Emmanuel Moysé, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d’auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006.

sera d'assurer au titulaire contre l'utilisation de sa marque par un tiers de manière à créer une confusion sur le marché et ainsi perturber la distribution de ses produits et services. Le droit de marque trouve son origine dans les actions en responsabilité et il convient d'y conserver sa rationalité. C'est ainsi que la fonction du droit de marque pourra être retrouvée.

Partie II.

Repenser le droit de marque par sa fonction d'origine

522 Libéré du carcan propriétaire, le droit de marque est prêt à être reconstruit. Dans notre introduction générale, nous avons proposé de retenir une approche fonctionnelle pour mener à bien cette entreprise. Nous soumettons qu'une telle méthode offrira au droit de marque une nouvelle jeunesse lui permettant d'être adapté à la société actuelle et être prêt à ses développements futurs. Néanmoins, si l'on veut reconstruire un droit par sa fonction, encore faut-il être à même de désigner correctement sa fonction normative et de la différencier de ses autres fonctions, notamment sociales et économiques. Aussi, dans un premier temps, nous allons procéder à l'étude critique des différentes fonctions qui ont pu être mises en évidence par les tribunaux, le législateur ou la doctrine [CHAPITRE 4]. Après avoir déterminé la fonction normative du droit de marque, nous nous efforcerons de la mettre en œuvre pour reconstruire la notion de marque et les contours du droit de marque [CHAPITRE 5]. Ces derniers développements auront notamment pour but d'offrir aux tribunaux et aux acteurs un guide interprétatif permettant de comprendre et mettre en œuvre les dernières réformes du droit canadien et du droit de l'Union européenne.

Chapitre 4.

Construction de la fonction d'origine

INTRODUCTION

- 523 **Fonctions du signe, de la marque et du droit de marque.** Comme il a pu être souligné, « *[f]rom the earliest expression of primitive man in the form of a mark inscribed upon some object for identification purposes, we have come to a complex marketing device embodying several different functions that is an indispensable part of today's economic processes.* »¹⁷⁸⁸. Si nous soumettons que l'approche par les fonctions est l'approche idoine pour décrire, comprendre et interpréter le droit de marque, il convient de noter qu'elle a également été un moyen pour certains de procéder à une extension du droit de marque. Certains sont allés jusqu'à proposer une fonction d'exclusivité pour décrire la rationalité normative du droit de marque. D'autres, confondant le signe, la marque et la *brand*, ont proposé d'intégrer une fonction normative de publicité. Ce mouvement de multiplication des fonctions — confondant à la fois les fonctions de la marque et celle du droit de marque, ainsi que leurs fonctions sociales, économiques et juridiques — a conduit à un manque de lisibilité et une perte de rationalité du droit de marque¹⁷⁸⁹.
- 524 En réalité, les multiples fonctions évoquées par la littérature, juridique ou non, sont celles du signe utilisé à titre de marque, des éléments d'identification de la *brand* pour reprendre la distinction que nous évoquions précédemment¹⁷⁹⁰. En confondant les notions de signe, de marque et de *brand*, on est venu intégrer les fonctions économiques dans le champ du juridique. Ensuite,

¹⁷⁸⁸ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 290. Voir, également, Robert Kovar et Jacques Larrieu, « Marque », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit européen*, Paris, Dalloz, 2009 (màj oct. 2015), par. 41.

¹⁷⁸⁹ Voir, dans le même sens, Christophe Geiger, « La fonction sociale : clef pour comprendre, améliorer et adhérer aux droits de la propriété intellectuelle », dans Michel Vivant (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle. Cycles de conférences*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ (Lextenso), 2014, 79, p. 89 (l'auteur parle de « multiplication, manque de lisibilité des fonctions ») ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1432 (les auteurs estiment qu'il « règne à cet égard un certain flottement et [que] l'analyse gagnerait à davantage de rigueur dans le vocabulaire. ») ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1297.

¹⁷⁹⁰ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.1.2.

à chaque nouvelle fonction reconnue à la marque, on venait y adjoindre une fonction de garantie par le droit de marque ; à tel point que certains auteurs français sont allés jusqu'à définir la fonction du droit de marque par une fonction d'exclusivité. La théorie de dilution a ainsi été développée pour répondre à la mise en évidence d'une fonction économique de publicité de la marque que l'on est venu intégrer comme fonction normative de la marque et du droit de marque.

525 Si le droit s'intéresse à beaucoup de choses, il ne prend pas tout en compte. Il convient de dissocier les fonctions économiques des fonctions normatives de la marque et du droit de marque. La fonction normative de la marque sera le rôle devant être rempli par un signe pour se qualifier juridiquement au titre d'une marque et lui permettant ainsi d'être protégé par un droit de marque. La fonction du droit de marque, intrinsèquement liée à celle de la marque, sera alors de garantir la fonction normative de la marque dans le respect des libertés de concurrence et d'expression.

526 **Fonctions de la marque et du droit de marque.** La délimitation de l'étendue du droit de marque est passée par la définition des fonctions de la marque. Si plusieurs classifications ont été proposées, on présente généralement la marque et le droit de marque selon la trilogie de la fonction d'origine, de la fonction de qualité et de la fonction de publicité¹⁷⁹¹. Si les deux premières sont le fruit d'une analyse traditionnelle de la marque basée sur une approche historique, la

¹⁷⁹¹ Voir, par exemple, William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-22 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 13-24 ; William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 89 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 55-56 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1295-1296 ; Jacques Larrieu, « Les nouvelles fonctions de la marque », dans Jacques Larrieu (dir.), *Les métamorphoses de la marque*, Actes du colloque du 4 juin 2010, coll. IFR. Actes de colloques, n°11, Paris / Toulouse, LGDJ / Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2011, 55, p. 57 ; Julius R. Lunsford Jr., « Consumers and Trademarks: The Function of Trademarks in the Market Place », (1974) 64 *TM Rep.* 75, p. 78 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 289-290 ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1432 ; OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 26 ; AIPPI, *Importance économique, fonctions et finalité de la marque*, Résolution, Question Q68, Toronto ON, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 1979.

troisième est plus récente et a été développée avec l'émergence des *brands* au début du XX^e siècle. Parmi les différentes propositions, il faut également noter celle d'une fonction d'exclusivité du droit de marque offrant un plein contrôle de son titulaire sur le signe utilisé.

527 Afin de pouvoir déterminer la réalité de la fonction du droit de marque, nous nous proposons d'analyser ces différentes propositions au regard de leur réception par le droit statutaire et de la jurisprudence développée autour du droit de marque. Dans un premier temps, nous présenterons les fonctions qui nous apparaissent avoir été développées dans une approche historique du droit de marque [SECTION 4.1] et dans un second temps les fonctions qui semblent être nées sur le terreau de la dérive propriétaire du droit de marque que nous avons précédemment eu l'occasion de rejeter [SECTION 4.2].

4.1. Examen des fonctions historiques

528 Au regard de l'évolution des marques à travers le temps¹⁷⁹², il est possible de mettre en évidence deux fonctions de la marque : une fonction d'origine [SECTION 4.1.1] et une fonction de garantie [SECTION 4.1.2]. Si la première a été reconnue comme *la* fonction normative du droit de marque, la seconde n'apparaît être qu'une fonction économique.

4.1.1. Consécration la fonction d'origine

529 Si l'on a pu proposer différentes fonctions au droit de marque, les différents mouvements doctrinaux apparaissent se rejoindre quasi unanimement sur l'existence d'une fonction d'origine¹⁷⁹³. Dans nos développements précédents sur l'histoire de la marque et du droit de

¹⁷⁹² Voir, *supra*, sect. 2.1.1.

¹⁷⁹³ Voir, notamment, A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, sect. 3.3(c)(i) ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 1 ; Teresa Scassa, « Disponibilité des signes », fasc. 13 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2012 (mise à jour février 2015), par. 1 ; Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 2.24 ; David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 428-429 ; Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 318 ; William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-22 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1049-1050 ; Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, p. 13 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t.

marque¹⁷⁹⁴, il est clairement apparu que, depuis la nuit des temps, la marque est utilisée pour différencier les produits et services d'une personne de ceux d'une autre¹⁷⁹⁵. De même, dans les différentes juridictions, il est apparu que le droit de marque, tant pour les tribunaux que pour les législateurs, s'est construit autour de la protection du public quant à une confusion sur l'origine du produit ou du service¹⁷⁹⁶ [SECTION 4.1.1.1]. Que cela soit en droit de l'Union européenne, en droit américain ou en droit canadien, il apparaît aujourd'hui que les tribunaux ont fait de la fonction d'origine la pierre angulaire du régime du droit des marques, de la reconnaissance de l'existence d'un droit à celle de l'atteinte au droit de marque [SECTION 4.1.1.1].

4.1.1.1. Mise en évidence de la fonction d'origine

530 La fonction d'origine nous apparaît avoir été mise en évidence par les tribunaux dès les débuts de la matière, tant en *common law* (a) qu'en droit civil (b). Aujourd'hui, la fonction d'origine constitue la pierre angulaire des régimes de protection en droit de l'Union européenne (c), en droit américain (d) tout comme en droit canadien (e).

(a) Origines historiques en *common law* britannique

531 Comme nous l'avons vu, le droit de marque a été créé par les cours anglaises sur la base d'une protection contre la confusion quant à l'origine du produit ou du service¹⁷⁹⁷. On se rappellera la

1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 48 ; Barry Gamache, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), par. 3 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 17 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1295 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 281-282 ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1185 ; Christopher C. Van Barr et Sunny Handa, *Legal Protection of Software: Patents and Trade-marks*, coll. Information Technology Law, Markham ON, LexisNexis, 2012, p. 169 ; Julius R. Lunsford Jr., « Consumers and Trademarks: The Function of Trademarks in the Market Place », (1974) 64 *TM Rep.* 75, p. 79.

¹⁷⁹⁴ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.1.1.

¹⁷⁹⁵ Voir aussi Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.58 et 7.9 ; Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 2.24.

¹⁷⁹⁶ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.2. Voir, également, Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1185 ; et, généralement, Gerald Ruston, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127.

¹⁷⁹⁷ Voir nos développements *supra*, sect. 2.2.1.1.

décision *Le Scrope v. Grosvenour*¹⁷⁹⁸ dans laquelle Sir Grosvenour avait été condamné à changer ses armoiries après qu'elles aient trompé Geoffrey Chauceur sur « l'origine » d'un service d'auberge¹⁷⁹⁹. Depuis l'affaire *Samford*¹⁸⁰⁰, les cours de *common law* ont protégé la tromperie quant à l'origine de la manufacture d'un produit. Comme nous l'avons précédemment vu¹⁸⁰¹, c'est sur cette base que les cours ont construit l'action en *passing off* de *Singleton v. Boulton*¹⁸⁰² à *Perry v. Truefitt*¹⁸⁰³.

532 Dans la décision *Powell* en 1893, Lord Lindley et Lord Bowen refuseront au terme « *Yorkshire Relish* » la protection du droit de marque au motif qui ne remplit pas la fonction de la marque en identifiant une origine unique¹⁸⁰⁴. Lord Bowen y explique que

*[t]he function of a trade mark is to give an indication [...] of the trade source from which the goods come, or the trade hands through which they pass on their way to the market. It tells the person who is about to buy, or considering whether he shall buy, that what is presented to him is either what he has known before under the similar name as coming from a source with which he is acquainted, or that it is what he has heard of before as coming from that similar source.*¹⁸⁰⁵

Dans le même sens, le juge Parker refusera en 1910, dans la décision *Gramophone*¹⁸⁰⁶, l'enregistrement d'une marque qui ne désigne pour le public qu'un type de produit « *without any connotation of the source of manufacture* »¹⁸⁰⁷. Selon lui, cette capacité de distinguer les produits selon l'origine est « *the original and legitimate function of a Trade Mark* »¹⁸⁰⁸. Dans l'affaire *McDowell* décidée en 1926, l'importance du rôle des marques pour distinguer l'origine des

¹⁷⁹⁸ Voir : *Lescrope v. Grosvenour* (Ct Chivalry, 1389), rapporté dans *Calendar of Close Rolls*, Richard II, vol. III, p. 586-587 (Londres, HM Stationary Office, 1921) ; *Lescrope v. Grosvenour* (Crown in Chancery, 27 mai 1390), rapporté dans : Nicholas Harris Nicholas (dir.), *The Controversy between Sir Richard Scrope and Sir Robert Grosvenor in the Court of Chivalry. A transcript of the original roll*, Londres UK, Samuel Bentley, 1832, p. 11.

¹⁷⁹⁹ Voir nos développements *supra* par. 197.

¹⁸⁰⁰ *JG v. Samford* (CP, 1580), cité dans : *Southern v. How* (1618), Poph. 143 (79 ER 1243), p. 144 (KB), 2 Cro. (Jac.) 468 (79 ER 400), p. 471.

¹⁸⁰¹ Voir nos développements *supra* sect. 2.2.1.2.

¹⁸⁰² *Singleton v. Bolton* (1783), 3 Doug. 293 (KB), 99 ER 661.

¹⁸⁰³ *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66 (Ch.), 49 ER 749.

¹⁸⁰⁴ *Re Powell's Trade Mark* (1893), 10 RPC 195, p. 198-199 (Lord Lindley), 200-201 (Lord Bowen) (EWCA).

¹⁸⁰⁵ *Ibid.*, p. 200 (Lord Bowen, nos soulignements).

¹⁸⁰⁶ *Re Gramophone's Application* (1910), 27 RPC 689 (EWHC Ch.).

¹⁸⁰⁷ *Ibid.*, p. 696 (Lord Parker).

¹⁸⁰⁸ *Ibid.*, p. 700 (Lord Parker).

produits sera réaffirmée par Lord Handworth, Master of the Rolls, en refusant l'enregistrement d'une marque pour laquelle le public pourrait croire que les produits partageaient la même source qu'une autre marque préexistante¹⁸⁰⁹.

- 533 En 1934, dans la décision *Irving's Yeast-Vite v. Horsenail*¹⁸¹⁰, Lord Tomlin refusa, pour une *House of Lords* unanime, de reconnaître une contrefaçon, car la marque n'était pas utilisée « *to indicate the origin of the goods in the Respondent by virtue of manufacture, selection, certification, dealing with or offering for sale.* »¹⁸¹¹. Lord Oliver soulignera une nouvelle fois en 1990, dans la célèbre décision *Reckitt & Colman v. Borden*¹⁸¹², que le cœur du dommage sanctionné par l'action en *passing off* est la « *misrepresentation that the source of the defendant's goods or services is the same as the source of those offered by the plaintiff* »¹⁸¹³.
- 534 Depuis, notamment à la suite du *Trade Mark Act*¹⁸¹⁴ de 1994, transposant la *Première directive 89/104/CE*¹⁸¹⁵, la fonction du droit de marque est définie au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, puis de la Cour de justice de l'Union européenne. Néanmoins, comme a pu le souligner Lord Nicholls, l'approche de la Cour de justice s'inscrit pleinement dans la construction jurisprudentielle réalisée en droit anglais¹⁸¹⁶.

(b) Origines historiques en droit civil français et belge

- 535 Si nous avons soumis que les droits français et belge avaient développé un droit des marques similaire à celui du droit britannique¹⁸¹⁷, il appert que les tribunaux ont également très tôt reconnu le caractère central de la fonction d'origine dans le régime du droit de marque postrévolutionnaire. En 1868, la Cour d'appel de Paris indiquera ainsi que « la marque est un

¹⁸⁰⁹ *Re McDowell's Application* (1926), 43 RPC 313, p. 334 (Lord Handworth, MR) (EWCA), confirmé par (1927) 44 RPC 335 (UKHL). Lord Warrington et Lord Sargant ont rendu des motifs concordants, voir notamment p. 337 (Lord Warrington) et p. 338 (Lord Sargant).

¹⁸¹⁰ *Irving's Yeast-Vite v. F.A. Horsenail* (1934), 51 RPC 110 (HL).

¹⁸¹¹ *Ibid.*, p. 115 (Lord Tomlin).

¹⁸¹² *Reckitt & Colman v. Borden (No 3)* (1990), 107 RPC 341 (HL), 1 All. ER 873.

¹⁸¹³ *Ibid.*, p. 406 (Lord Oliver).

¹⁸¹⁴ *Trade Marks Act*, 1994, c. 26 (UK).

¹⁸¹⁵ *Dir. marques 89/104/CEE*, p. 104.

¹⁸¹⁶ *R. v. Johnstone*, [2003] UKHL 28, par. 16, 1 WLR 1736.

¹⁸¹⁷ Voir nos développements *supra* sect. 2.2.2.

moyen matériel de garantir l'origine de la marchandise aux tiers qui l'achètent, en quelque lieu et en quelques mains qu'elle se trouve »¹⁸¹⁸. Cette approche sera reprise par Eugène Pouillet dans son *Traité sur les marques de fabrique* en 1912 pour définir « avec vérité », selon lui, ce qu'est alors une marque en droit français¹⁸¹⁹. Il expliquait par ailleurs que, depuis la fin du XIX^e siècle, les tribunaux se sont attachés à condamner l'usurpation des signes en attribuant l'*origine* d'un produit à une *source* autre que celle du véritable manufacturier¹⁸²⁰. On pourra d'ailleurs souligner un arrêt du 3 mars 1967 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation selon lequel la fonction de la marque était toujours de garantir au consommateur la mise sur le marché sous un contrôle unique¹⁸²¹.

536 La jurisprudence belge suivra le même mouvement¹⁸²². Andrée Puttemans relève d'ailleurs qu'en droit Benelux « la fonction d'identification d'origine est la seule fonction que doit obligatoirement remplir un signe pour constituer une marque valable. »¹⁸²³. Le droit de l'Union européenne ayant été conçu principalement sur la base des droits Benelux et français¹⁸²⁴, on comprend mieux comment la fonction d'origine aura si rapidement trouvé sa place dans les textes¹⁸²⁵.

(c) Construction en droit de l'Union européenne

537 La Cour de justice des Communautés européennes a très rapidement reconnu la fonction d'origine comme était celle au cœur du régime du droit de marque. En effet, contrairement à ce

¹⁸¹⁸ CA Paris, 16 janv. 1868, *Goulet c. Goulet*, Ann. 38, 336, P. 1868, 445, p. 446.

¹⁸¹⁹ Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, par. 4.

¹⁸²⁰ *Ibid.*, par. 257-263.

¹⁸²¹ Cass. com., 3 mars 1967, *Ann. propr. ind.* 1972, 48, présenté par Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1434.

¹⁸²² Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 55.

¹⁸²³ *Ibid.*, p. 85.

¹⁸²⁴ William R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 3^e éd., London UK, Sweet & Maxwell, 1996, par. 15-29 ; David Neuberger, *Trade Mark Dilution and Parody*, Toronton ON, 2015 Fox Intellectual Property Lecture, 20 févr. 2015, par. 12, <<http://www.supremecourt.uk/docs/speech-150220.pdf>>.

¹⁸²⁵ Voir, *infra*, par. 542.

que considèrent certains auteurs¹⁸²⁶, nous contestons que la Cour lui ait d'abord préféré une autre fonction — celle d'exclusivité¹⁸²⁷ — dans les affaires *Centrafarm*¹⁸²⁸ et *Hag I*¹⁸²⁹. Certes, la Cour de justice n'y parle point de « fonction d'origine » dans ces décisions, mais elle ne s'en distance aucunement — bien au contraire.

538 Il convient de rappeler que la première affaire concernait la liberté de circulation des marchandises et la question de l'épuisement du droit de marque après la première commercialisation. La Cour estime que « lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'État membre d'où il a été importé, par le titulaire lui-même ou avec son consentement [...] il ne peut être question [...] de contrefaçon de marque »¹⁸³⁰. Or, dans ses observations à l'appui d'une telle conclusion, *Centrafarm* relevait que les différentes cours nationales protégeaient le droit de marque en lien avec l'origine des produits et services¹⁸³¹. Aussi, puisque le droit de marque a « pour fonction de protéger l'ayant droit contre une confusion à propos de l'origine du produit, *Winthrop BV* aurait en fait utilisé son droit dans un but autre que celui pour lequel il est prévu. »¹⁸³². Selon nous, la Cour de justice a confirmé cette analyse¹⁸³³. Il n'y a pas d'atteinte au droit de marque, car il n'y a point de tromperie quant à l'origine du produit, celui-ci ayant été effectivement mis sur le marché commun par le titulaire du droit de marque.

539 Ensuite, concernant l'affaire *Hag I*¹⁸³⁴, la Cour de justice avait déjà évoqué ce rôle de garantie de l'origine de la marque¹⁸³⁵. S'attachant à l'origine commune des marques en conflit, la Cour de

¹⁸²⁶ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 46, 351 ; Joanna Schmidt-Szalewski, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit commercial*, Paris, Dalloz, 2006 (màj oct. 2015), par. 34 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 205.

¹⁸²⁷ Voir nos développements à propos de cette soi-disant « fonction d'exclusivité », *infra*, sect. 4.2.1.

¹⁸²⁸ CJCE, 31 oct. 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm c. Winthrop*, Rec. 1974, 1183.

¹⁸²⁹ CJCE, 3 juill. 1974, aff. C-192/73, *Van Zuylen c. Hag (Hag I)*, Rec. 1974, 731.

¹⁸³⁰ *Ibid.*, par. 10.

¹⁸³¹ CJCE, 31 oct. 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm c. Winthrop*, Rec. 1974, 1183, p. 1188 (obs. *Centrafarm*).

¹⁸³² *Ibid.*, p. 1189 (obs. *Centrafarm*).

¹⁸³³ Voir, CJCE, 3 juill. 1974, aff. C-192/73, *Van Zuylen c. Hag (Hag I)*, Rec. 1974, 731, par. 10.

¹⁸³⁴ CJCE, 3 juill. 1974, aff. C-192/73, *Van Zuylen c. Hag (Hag I)*, Rec. 1974, 731.

¹⁸³⁵ *Ibid.*, par. 14. La Cour estime que le rôle de la marque est « l'indication de l'origine d'un produit ».

justice dessine en réalité le principe de l'épuisement des droits sur le marché¹⁸³⁶. Il s'agit par ailleurs de l'analyse de l'Avocat général Jacobs dans ses conclusions sur l'affaire *Hag II*¹⁸³⁷.

540 **Mise en évidence de la fonction essentielle.** C'est en 1976, dans l'affaire *Terrapin*¹⁸³⁸, que la Cour de justice des Communautés européennes évoquera pour la première fois l'existence d'une « fonction essentielle de la marque, consistant à garantir aux consommateurs l'identité d'origine du produit »¹⁸³⁹. Renouvelée l'année suivante dans la décision *Hoffmann-La Roche*¹⁸⁴⁰, cette position a été sans exception réaffirmée depuis lors par une jurisprudence constante de la Cour de justice¹⁸⁴¹. Même dans son approche extensive des fonctions de la marque dans l'affaire *L'Oréal c. Bellure*¹⁸⁴², la Cour de justice est restée très attachée à la réaffirmation de la fonction d'origine comme « fonction essentielle » du droit de marque¹⁸⁴³.

541 Dernièrement encore, la Cour de justice rappelait « d'emblée, que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance »¹⁸⁴⁴.

542 **Consécration législative.** Le droit de l'Union européenne aura d'ailleurs été très rapidement, et durablement, marqué par cette *fonction de garantie de l'identité d'origine*. Le Conseil des communautés européennes reprendra dès 1989 cette jurisprudence en précisant au dixième

¹⁸³⁶ *Ibid.*, par. 12-17.

¹⁸³⁷ *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-10/89, *Hag II*, Rec. 1990, I-3725, 13 mars 1990, par. 21. Dans la décision *Hag II*, la Cour de justice reconnaîtra que les deux marques ont acquis une histoire et une reconnaissance propre sur le marché et qu'il convient dès lors de prévenir la confusion, voir : CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, *CNL-Sucal c. Hag (Hag II)*, Rec. 1990, I-3711, par. 10, 18.

¹⁸³⁸ CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin c. Terranova*, Rec. 1976, 1039.

¹⁸³⁹ *Ibid.*, par. 6, al. 3.

¹⁸⁴⁰ CJCE, 31 mai 1978, aff. C-102/77, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, Rec. 1978, 1139, par. 7, al. 2.

¹⁸⁴¹ CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-427/93, C-429/93, C-436/93 (joins), *Bristol-Myers Squibb c. Paranova*, Rec. 1996, I-3457, par. 47. CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, *Loendersloot c. Ballantine*, Rec. 1997, I-6227, p. 22. CJCE, 4 oct. 2001, aff. C-517/99, *Merz & Krell*, Rec. 2001, I-6959, par. 22. CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, Rec. 2002, I-11737, par. 35. CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-218/01, *Henkel*, Rec. 2004, I-1725, par. 30. CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, *Copad c. Christian Dior*, Rec. 2009, I-3421, par. 22.

¹⁸⁴² CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

¹⁸⁴³ *Ibid.*, par. 58. Voir nos développements, *infra*, sect. 4.2.2.2.2.

¹⁸⁴⁴ CJUE, 16 déc. 2015, aff. C-215/14, *Nestlé c. Cadbury*, Rec. 2015, ____ (C:2015:604), par. 59.

considérant de la *Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques* que « le but [de la protection] est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque »¹⁸⁴⁵. Le législateur communautaire reprendra encore sans modifications cette définition de la fonction de la marque au considérant 7 du *Règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire*¹⁸⁴⁶. La disposition sera par la suite renouvelée dans une formulation identique à l'occasion de la *Directive 2008/95/CE*¹⁸⁴⁷ et au *Règlement (CE) n°207/2009*¹⁸⁴⁸. On notera que, dans chacun de ces textes, si la version française parle du « but » de la protection, la version anglaise lui préfère le terme de « *function* »¹⁸⁴⁹ utilisé par la Cour de justice.

543 Si le législateur de l'Union européenne a réalisé une importante réforme du droit des marques en 2015, il a néanmoins réaffirmé le caractère central de la fonction d'origine dans le régime du droit de marque. Ainsi, la nouvelle *Directive (UE) 2015/2436*¹⁸⁵⁰ reprend cette idée de l'importance de la garantie d'origine, certes dans une formulation des plus étranges définissant le « but »¹⁸⁵¹ de la protection comme étant « de garantir la marque en tant qu'appellation d'origine »¹⁸⁵². Le nouveau texte précise par ailleurs que la « fonction » de la marque consiste « à distinguer les produits ou les

¹⁸⁴⁵ *Dir. marques 89/104/CEE*, cons. 10.

¹⁸⁴⁶ *RMC (1994)*, cons. 7.

¹⁸⁴⁷ *Directive 2008/95/CE*, cons. 11.

¹⁸⁴⁸ *RMC (2009)*, cons. 8.

¹⁸⁴⁹ *First Council Directive 89/104/CEE to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, 21 décembre 1988, OJEC 11.02.1989, L 40/1, cons. 10 ; *Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark*, 20 décembre 1993, OJEC 14.01.1994, L 11/1, cons. 7 ; *Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, 22 octobre 2008, OJEU 8.11.2008, L 299/25, cons. 11 (codified version) ; *Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark*, 26 février 2009, OJEU 24.3.2009, L78/1, cons. 8 (version codifiée).

¹⁸⁵⁰ *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1.

¹⁸⁵¹ La version anglaise parle encore de « *function* », voir : *Directive (EU) 2015/2436 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks*, 16 décembre 2015, OJUE 23.12.2015, L 336/1, cons. 16.

¹⁸⁵² *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1, cons. 16. L'utilisation de la terminologie d'« appellation d'origine » est dérangement car le droit de l'Union européenne accorde une protection spécifique aux « appellations d'origines protégées », dont il est par ailleurs question au considérant n°38. Il faut néanmoins comprendre cette « appellation d'origine » dans son sens du commun d'« indication d'origine » ; la version anglaise parle ainsi d'« *indication of origin* » au considérant 16 mais de « *designation of origin* » au considérant n°38.

services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés »¹⁸⁵³. Pris ensemble, ces deux considérants indiquent, à notre sens, que la fonction de la marque est bien de distinguer les produits ou les services en lien avec leur origine.

544 On pourra regretter que le *Règlement (UE) 2015/2424*, ayant opéré la réforme de la marque de l'Union européenne, n'évoque pas en tant que telle la fonction ou le but de la marque ou du droit de marque dans ses considérants. Il précise néanmoins que tout usage d'un signe qui « a pour but de distinguer des produits ou services » porte atteinte à un droit de marque s'il y a « confusion quant à l'origine commerciale des produits ou services »¹⁸⁵⁴. Du reste, le *Règlement (UE) n°207/2009* tel que modifié par le *Règlement (UE) 2015/2424* conserve la mention d'historique selon laquelle « le but [du droit de marque] est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque »¹⁸⁵⁵.

(d) Construction en droit américain

545 **Reconnaissance de la fonction d'origine.** La *Supreme Court of the United States* a très tôt adopté la même approche. Confirmant dès 1871 l'héritage britannique du droit américain dans la décision *Canal Company v. Clark*¹⁸⁵⁶, le juge Strong indiquera pour la majorité que l'« *office of a trademark is to point out distinctively the origin, or ownership of the article to which it is affixed -- or, in other words, to give notice who was the producer.* »¹⁸⁵⁷. Le raisonnement est alors fondé sur la décision *Amoskeag Manufacturing v. Spear*¹⁸⁵⁸ de la *Superior Court of the City of New York* qui intégrait en 1849 la construction anglaise de protection des marques autour de la confusion sur l'origine¹⁸⁵⁹.

¹⁸⁵³ *Ibid.*, cons. 31. Si la version française utilise le terme de « fonction » pour ce considérant, la version anglaise lui préfère ici le terme de « *purpose* », voir : *Directive (EU) 2015/2436*, cons. 31.

¹⁸⁵⁴ *Règlement (UE) 2015/2424*, cons. 13.

¹⁸⁵⁵ *RMUE*, cons. 8.

¹⁸⁵⁶ *Canal Company v. Clark* (1871), 80 US (13 Wall.) 311.

¹⁸⁵⁷ *Ibid.*, p. 322 (j. Strong).

¹⁸⁵⁸ *Amoskeag Manufacturing Company v. Spear* (1849), 2 Sandf. 599 (NY).

¹⁸⁵⁹ Le juge Duer cite notamment *Blanchard v. Hill* (1742), 2 Atk. 484 (Ch.), 26 ER 692 (cité à 2 Sandf. 604), *Blofeld v. Payne* (1833), 4 B. & Ad. 410 (KB), 110 ER 509 (cité à 2 Sanf. 605), *Millington v. Fox* (1838), 3 My. & Cr. 338 (Ch.), 40 ER 956 (cité à 2 Sandf. 607 et 612), *Singleton v. Bolton* (1783), 3 Doug. 293 (KB), 99 ER 661 (cité à 2 Sandf. 611), *Perry v. Truefitt* (1842), 6 Beav. 66 (Ch.), 49 ER 749 (cité à 2 Sandf. 612), et *Motley v. Downman* (1837), 3 My. & Cr. 1 (Ch.), 40 ER 824 (cité à 2 Sandf. 619).

546 La *fonction* de la marque sera définie pour la première fois en 1916 par le juge Pitney dans la décision *Hanover Star Milling v. Metcalf*¹⁸⁶⁰. Dans une décision unanime, il explique alors que

[t]he primary and proper function of a trademark is to identify the origin or ownership of the article to which it is affixed. *Where a party has been in the habit of labeling his goods with a distinctive mark, so that purchasers recognize goods thus marked as being of his production, others are debarred from applying the same mark to goods of the same description, because to do so would in effect represent their goods to be of his production and would tend to deprive him of the profit he might make through the sale of the goods which the purchaser intended to buy. Courts afford redress or relief upon the ground that a party has a valuable interest in the goodwill of his trade or business and in the trademarks adopted to maintain and extend it.*¹⁸⁶¹

547 Qualifiée de « définition orthodoxe » du droit de marque par son détracteur Frank Schechter¹⁸⁶², celle-ci sera néanmoins confirmée en 1918 dans la décision *United Drug v. Rectanus*¹⁸⁶³. Le juge Pitney réaffirme alors, pour une cour unanime, que « *the right to a particular mark grows out of its use, not its mere adoption; its function is simply to designate the goods as the product of a particular trader and to protect his goodwill against the sale of another's product as his* »¹⁸⁶⁴. Dans la décision *Reynolds & Reynolds v. Norick*¹⁸⁶⁵, le juge Bratton limitera ainsi la protection de la marque selon sa « *sole and exclusive function* » qui est « *to designate, identify and point out distinctively the origin of the products to which it is attached.* »¹⁸⁶⁶. Dans l'affaire *W.T. Rogers v. Keene*¹⁸⁶⁷, le juge Posner considérera également que « *the purpose of a trademark, whether federally registered or unregistered, is to designate the origin of goods* »¹⁸⁶⁸.

548 **Confirmations récentes.** Malgré les appels à un changement de paradigme de Frank Schechter, cette fonction a constamment été réaffirmée par la *Supreme Court*. À l'occasion de l'affaire

¹⁸⁶⁰ *Hanover Star Milling v. Metcalf* (1916), 240 US 403.

¹⁸⁶¹ *Ibid.*, p. 412 (j. Piney) (nos soulignements). Le juge O.W. Holmes délivra une opinion concurrente complémentaire, mais concernant un autre point du jugement.

¹⁸⁶² Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 813.

¹⁸⁶³ *United Drug v. Theodore Rectanus* (1918), 248 US 90.

¹⁸⁶⁴ *Ibid.*, p. 97 (j. Piney, nos soulignements).

¹⁸⁶⁵ *Reynolds & Reynolds v. Norick* (1940), 114 F.2d 278 (US 10th Cir.).

¹⁸⁶⁶ *Ibid.*, p. 281 (j. Bratton).

¹⁸⁶⁷ *W. T. Rogers v. Keene* (1985), 778 F.2d 334 (US 7th Cir.).

¹⁸⁶⁸ *Ibid.*, p. 337 (j. Posner).

*Qualitex*¹⁸⁶⁹, le juge Breyer a confirmé dans une décision unanime que la fonction de la marque est d'indiquer la source d'un produit¹⁸⁷⁰. La cour estime d'ailleurs que cette fonction est celle qui permet de qualifier le signe de marque¹⁸⁷¹. Le juge Souter a encore rappelé cette fonction fondamentale de protection contre la confusion quant à l'origine du produit ou du service dans la décision *KP Permanent*¹⁸⁷². Cette logique commandant le régime du droit de marque a encore récemment été énoncée par le juge Breyer en 2012 dans la décision *US v. Alvarez*¹⁸⁷³.

(e) Construction en droit canadien

549 **Reconnaissance de la fonction d'origine.** Construit lui aussi sur la base de la jurisprudence britannique¹⁸⁷⁴, le droit canadien des marques s'est développé avec elle. La Cour suprême du Canada affirmera dès 1888 l'importance de la fonction d'origine de la marque dans sa décision *Partlo v. Todd*¹⁸⁷⁵. On notera en particulier les motifs du juge Gwynne selon qui

*[t]he right which a manufacturer has in his trade mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where and by whom or at what manufactory the article to which it is attached was manufactured. [... N]o other person has a right to stamp his goods of a like description with a mark so resembling the mark of the former as to be likely thereby to induce incautious purchasers to believe that the goods were the manufacture of the former[.]*¹⁸⁷⁶

550 La Cour de l'Échiquier du Canada construisit sa jurisprudence sur la base de cette fonction. Dans l'affaire *Wampole* en 1929, le juge Audette expliqua ainsi qu'une marque « *identifies an article and indicates the source to which that article is to be attributed. The function of a trade-mark is to*

¹⁸⁶⁹ *Qualitex v. Jacobson Products* (1995), 514 US 159.

¹⁸⁷⁰ *Ibid.*, p. 163.

¹⁸⁷¹ *Ibid.*, p. 164-165.

¹⁸⁷² *KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression I* (2004), 543 US 111, p. 114-117.

¹⁸⁷³ *United States v. Alvarez* (2012), 567 US ___, p. 2554, 132 S. Ct. 2537. Dans son opinion concurrente, le juge Breyer rappelle que « *[t]rademarks identify the source of a good; and infringement causes harm by causing confusion among potential customers (about the source) and thereby diluting the value of the mark to its owner, to consumers, and to the economy. Similarly, a false claim of possession of a medal or other honor creates confusion about who is entitled to wear it, thus diluting its value to those who have earned it, to their families, and to their country. But trademark statutes are focused upon commercial and promotional activities that are likely to dilute the value of a mark. Indeed, they typically require a showing of likely confusion, a showing that tends to assure that the feared harm will in fact take place.* ». Selon nos recherches, cette décision semble être la dernière en date dans laquelle un des membres de la Supreme Court s'exprime sur la rationalité sous-tendant le droit de marque.

¹⁸⁷⁴ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.2.3.

¹⁸⁷⁵ *Partlo v. Todd* (1888), 17 SCR 196.

¹⁸⁷⁶ *Ibid.*, p. 212 (j. Gwynne) (nos soulignements).

identify goods of an individual. »¹⁸⁷⁷. Le juge Audette réaffirma cette fonction, en ces mêmes termes, en 1931 dans la décision *Western Clock*¹⁸⁷⁸. Dans la décision *Parke, Davis & Co.* rendue en 1963, le juge Noel confirmera que, pour être qualifié de marque, un signe « *must mean to purchasers that the wares sold in association with the trade marks are those of the plaintiff and nobody else or indicate a common origin.* »¹⁸⁷⁹. Il sera d'ailleurs suivi sur ce point par le juge Hall dans la décision en appel de la Cour suprême du Canada¹⁸⁸⁰.

551 Dans la décision *Magder c. Breck's*¹⁸⁸¹, le juge en chef Jockett de la Cour d'appel fédérale précisait que ce qui était important en matière de marque c'était « l'identification de la source de la marchandise »¹⁸⁸². Dans ses motifs concordants, le juge Thurlow appuyait sur l'importance de la marque afin de distinguer la « provenance » de ses marchandises de ceux d'un autre¹⁸⁸³. Dans la décision *Breck's c. Magder*¹⁸⁸⁴, la Cour suprême du Canada confirmait qu'il ne pouvait y avoir de droit de marque si l'appelante n'était pas en mesure de démontrer que le public percevait la marque comme une identification d'origine de ses marchandises¹⁸⁸⁵. Le juge en chef Laskin rappelle alors qu'il ne suffit pas d'avoir

fait la promotion, par un travail assidu sur le marché canadien, de la vente sur une grande échelle des leurres Mepps, si la situation est telle qu'aux époques en cause, ces marchandises, ainsi estampillées par le fournisseur français n'ont pas été identifiées comme étant celles que l'appelante aurait fabriquées ou vendues.¹⁸⁸⁶

¹⁸⁷⁷ *Henry K. Wampole & Co. v. Hervay Chemical Co. of Canada*, [1929] Ex. CR 78 (WL), par. 6 (nos soulignements), appel refusé par [1930] SCR 336.

¹⁸⁷⁸ *Western Clock v. Oris Watch*, [1931] Ex. CR 64 (WL), par. 15 (j. Audette), confirmé par [1931] SCR 397.

¹⁸⁷⁹ *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories* (1963), 41 CPR 121, p. 145 (j. Noel) (C. de l'É.), [1964] Ex. CR 399, confirmé par [1964] SCR 351.

¹⁸⁸⁰ *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories*, [1964] SCR 351, p. 358.

¹⁸⁸¹ *Magder c. Breck's Sporting Goods Co.*, [1973] CF 360 (CAF), confirmé par [1976] 1 RCS 527.

¹⁸⁸² *Ibid.*, par. 10, 4 (j.c. Jockett).

¹⁸⁸³ *Ibid.*, par. 13 (j. Thurlow, concordant).

¹⁸⁸⁴ *Breck's Sporting Goods c. Magder et al.*, [1975] 1 RCS 527, 17 CPR (2d) 201.

¹⁸⁸⁵ *Ibid.*, p. 539 (j.c. Laskin).

¹⁸⁸⁶ *Ibid.*, p. 533 (j.c. Laskin).

552 En 1982, dans la décision *Oxford Pendaflex c. Korr*¹⁸⁸⁷, le juge Estey a rappelé que l'élément important de la fausse représentation était que la confusion du public quant à une possible origine commerciale commune des produits¹⁸⁸⁸. Il réitérera en 1984 dans la décision *Seiko*¹⁸⁸⁹ en soulignant que seule ce que nous nommons la « fonction d'origine », et non une autre, est protégée par le droit de marque et l'action en *passing off*. Il considère ainsi que pour qu'il y ait atteinte à un droit de marque « il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur »¹⁸⁹⁰. En l'espèce, les produits vendus étant authentiques, la Cour considéra qu'il n'y avait pu y avoir de fausse représentation quant à l'origine du produit¹⁸⁹¹.

553 **Confirmations récentes.** Le juge Lebel est venu réaffirmer ce principe en 2005 dans la décision *Kirkbi*¹⁸⁹² en précisant dans ses motifs que

les marques de commerce servent à indiquer, de façon distinctive, la source d'un produit, d'un procédé ou d'un service, afin qu'idéalement les consommateurs sachent ce qu'ils achètent et en connaissent la provenance. [...] La raison d'être d'une marque de commerce se situe dans son caractère distinctif, car seule une marque distinctive permet aux consommateurs de connaître la source des marchandises[.]¹⁸⁹³

554 Le juge Binnie a une nouvelle fois souligné le caractère central de la fonction d'origine dans les décisions *Mattel*¹⁸⁹⁴ et *Veuve Clicquot Ponsardin*¹⁸⁹⁵ en 2006. Dans la première, il estima que le « rôle traditionnel des marques était de créer un lien dans l'esprit de l'acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. [...] Il s'agit d'une *garantie d'origine* »¹⁸⁹⁶. Selon lui, cette garantie

¹⁸⁸⁷ *Oxford Pendaflex c. Korr Marketing*, [1982] 1 RCS 494.

¹⁸⁸⁸ *Ibid.*, p. 501-502.

¹⁸⁸⁹ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

¹⁸⁹⁰ *Ibid.*, p. 601.

¹⁸⁹¹ *Ibid.*, p. 602.

¹⁸⁹² *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

¹⁸⁹³ *Ibid.*, par. 39 (j. Lebel).

¹⁸⁹⁴ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

¹⁸⁹⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

¹⁸⁹⁶ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, par. 2 (j. Binnie, nos soulignements), [2006] 1 RCS 772.

d'origine est la fonction normative du régime¹⁸⁹⁷. Dans la seconde décision, le juge Binnie a encore affirmé que « l'objet des marques de commerce est de symboliser la source [...] des marchandises et des services, de distinguer les marchandises ou les services du commerçant de ceux d'un autre commerçant et d'éviter ainsi la "confusion" sur le marché. »¹⁸⁹⁸. Il considérera ainsi que la marque n'est protégée que dans cette fonction d'indicateur d'une source et qu'en l'absence de lien créé par le consommateur quant à une source commune il ne peut y avoir d'atteinte au droit de marque¹⁸⁹⁹.

555 Dernièrement, dans *Masterpiece c. Alavida*¹⁹⁰⁰, la plus récente décision de la Cour suprême du Canada en matière de droit de marque, le juge Rothstein ouvrait ses motifs en expliquant que,

[a]u Canada, les marques de commerce sont un outil très utile aux consommateurs et aux entreprises. Ainsi, toute entreprise appose une marque sur les marchandises ou les services qu'elle vend afin d'en indiquer la provenance, ce qui permet aux consommateurs d'en connaître l'origine. [...] Dans les cas où les marques de commerce de différentes entreprises sont similaires, le consommateur peut ne pas savoir quelle société offre les marchandises ou les services qui l'intéressent. La confusion entre les marques de commerce nuit à l'objectif qui consiste à fournir aux consommateurs une indication fiable de l'origine des marchandises ou des services.¹⁹⁰¹

556 Dans la décision *Marlboro c. Philip Morris* en 2012, la juge Gauthier a opéré une synthèse de l'appréhension du droit de marque par le droit canadien, confirmant s'il en est la place centrale de la fonction d'origine dans le régime canadien :

Une marque symbolise un lien entre un produit et sa source. Lorsqu'on évalue la probabilité de confusion, l'attention doit se porter sur ce lien ou cette association dans l'esprit du consommateur mythique [...]

Il y a confusion quant à la source (qui n'a pas à être déterminée avec précision) dans le cas où le public (le consommateur mythique) conclurait vraisemblablement que deux produits (dont l'un est de marque plus ancienne ou plus récente que l'autre) ont la même source. Sont assimilées aux sources proprement dites les sources qui leur sont liées telles qu'un donneur ou un preneur de licence. [...] ¹⁹⁰²

¹⁸⁹⁷ Le juge Binnie parle d'« objet, sur le plan juridique » en français et de « *legal purpose* » dans la version originale en anglais, voir *Mattel v. 3894207 Canada*, 2006 SCC 22, par. 2 (j. Binnie), [2006] 1 SCR 772.

¹⁸⁹⁸ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, par. 18 (j. Binnie), [2006] 1 RCS 824.

¹⁸⁹⁹ *Ibid.*, par. 36-37-69.

¹⁹⁰⁰ *Masterpiece c. Alavida Lifestyles*, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387.

¹⁹⁰¹ *Ibid.*, par. 1.

¹⁹⁰² *Marlboro v. Philip Morris Products*, 2012 FCA 201, par. 59 (j. Gauthier).

- 557 En 1953, le *Rapport* de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce proposait de centrer la protection offerte sous la future loi autour de cette fonction du droit de marque qui serait de garantir l'origine du produit ou du service¹⁹⁰³. Il apparaît que cette approche du droit canadien des marques s'est confirmée. La doctrine canadienne apparaît d'ailleurs aujourd'hui unanime quant à l'existence de cette fonction et son caractère central pour définir tant la notion de marque que le régime de la marque¹⁹⁰⁴.
- 558 On notera enfin qu'en 2008, dans l'affaire *T-Rex*¹⁹⁰⁵, la Cour d'appel du Québec a confirmé que la protection du droit de marque ouverte sur le fondement de l'article 1457 CcQ¹⁹⁰⁶ trouvait sa limite dans la confusion autour de l'origine du produit ou du service. Le juge Chamberland est en effet venu rappeler que le droit de marque protège uniquement contre la confusion du consommateur quant à la source du produit qu'il convoite¹⁹⁰⁷. Dans le même sens, la juge Thibault a insisté sur le fait que « le mal qu'il faut prévenir est, je le répète, que le consommateur probable du produit [...] soit amené à penser que la marchandise visée [...] provient de la même source. »¹⁹⁰⁸. Elle réitéra en précisant que

[s]i la marchandise marquée d'un signe distinctif n'est pas connue et qu'elle n'est pas associée à une source, il n'est pas possible de déduire que la mise en marché et la vente d'une marchandise identique amèneront le consommateur à confondre les deux sources de la marchandise.¹⁹⁰⁹

¹⁹⁰³ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 24-25.

¹⁹⁰⁴ Voir, notamment, Teresa Scassa, « Disponibilité des signes », fasc. 13 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2012 (mise à jour février 2015), par. 1 ; A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, sect. 3.3(c)(i) ; Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 317-318 ; Barry Gamache, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), p. 3-4 ; Gordon F. Henderson, « An Overview of Intellectual Property », dans Gordon F. Henderson (dir.), *Trade-marks Law of Canada*, Scarborough ON, Carswell, 1993, 1, p. 4.

¹⁹⁰⁵ *T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada*, 2008 QCCA 947.

¹⁹⁰⁶ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.2.3(b) sur ce recours.

¹⁹⁰⁷ *T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada*, 2008 QCCA 947, par. 63-65 (j. Chamberland).

¹⁹⁰⁸ *Ibid.*, par. 110 (j. Thibault).

¹⁹⁰⁹ *Ibid.*, par. 115 (j. Thibault).

4.1.1.2. Contours de la fonction d'origine

- 559 La fonction d'origine a pu être critiquée, en particulier par les défenseurs d'une « approche moderne », publicitaire, de la marque comme Frank Schechter¹⁹¹⁰. Selon ce dernier, l'idée d'une fonction d'origine reste ancrée dans la vision médiévale de la marque personnelle¹⁹¹¹. Certains auteurs ont pu également objecter que cette fonction d'origine était illusoire dans une économie globalisée, avec un commerce de groupes de sociétés, de licences de marques et de marques de distributeurs¹⁹¹². Encore récemment, on a d'ailleurs critiqué l'utilisation du terme « identité » dans la terminologie de « fonction de garantie d'identité d'origine » retenue par la Cour de justice de l'Union européenne au motif que le terme était « une notion ambiguë pouvant [...] renvoyer à la personne du titulaire »¹⁹¹³. La Cour de justice n'a jamais entendu la fonction de la sorte. Comme a pu très justement le souligner Jeremy Philipps, « *the word 'identity' is used to convey the notion of 'one-ness', that the origin be identical in respect of all goods bearing the same mark.* »¹⁹¹⁴.
- 560 Il y a en réalité une indifférence totale de la personne responsable de la marque¹⁹¹⁵, ni d'ailleurs de l'origine géographique¹⁹¹⁶. Il s'agit bel et bien d'une origine commerciale : la notion d'origine a su évoluer avec les nouvelles pratiques commerciales (a). Si on a pu parfois préférer en jurisprudence

¹⁹¹⁰ Voir, généralement, Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813. Voir nos développements, *infra*, sect. 4.2.2.

¹⁹¹¹ *Ibid.*, p. 814.

¹⁹¹² Voir Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 99 ; pour une critique : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 49. Voir, également, Michel Vivant, « Marque et fonction sociale de la marque. Ou quand la réalité passe par le rêve ? », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177, p. 148-152.

¹⁹¹³ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 97.

¹⁹¹⁴ Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 2.32.

¹⁹¹⁵ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1034 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 48-49 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.58-1.59.

¹⁹¹⁶ Joanna Schmidt-Szalewski, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit commercial*, Paris, Dalloz, 2006 (màj oct. 2015), par. 4 ; OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 29.

la terminologie de « provenance », Jérôme Passa souligne, à juste titre selon nous, que le terme est « moins précis, car la marque n'a pas pour fonction de garantir ou d'indiquer qu'un produit provient d'une entreprise identifiée, mais de garantir que tous les produits qui en sont revêtus proviennent d'une même entreprise, c'est-à-dire d'une même origine, que celle-ci soit précisément identifiée ou pas. »¹⁹¹⁷. Il convient ainsi également de rejeter la proposition d'une fonction d'identification (b).

(a) Évolution de la compréhension de l'origine

561 Il est vrai que la marque médiévale indiquait l'identité d'un producteur ou d'un manufacturier¹⁹¹⁸. Néanmoins, en même temps que la signification de la marque a changé pour le public au début du XIX^e siècle¹⁹¹⁹, aidé notamment par la prise d'importance de la publicité, la fonction d'identification de la source a évolué avec elle¹⁹²⁰. Le droit sur la marque d'antan et le droit sur la marque d'aujourd'hui partagent la même logique de protection de l'origine ; la différence se situe dans le changement de signification de cette origine.

562 Le champ de la protection de la marque a ainsi évolué avec le temps et les nouvelles réalités économiques, bien avant que la critique de cette fonction n'émerge d'ailleurs. Le droit anglais, par exemple, a *historiquement* une vision bien plus ouverte de la protection de l'origine. On se rappellera que, déjà en 1863, Lord Chancellor Westbury considérait dans la décision *Hall v. Barrows*¹⁹²¹ qu'une marque pouvait être protégée même si le public ne connaissait pas l'identité de son titulaire, dès lors que le consommateur opérerait une connexion entre ladite marque et une

¹⁹¹⁷ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 48. Voir, dans le même sens, Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1434 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 1295. Voir, également, Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1186-1187.

¹⁹¹⁸ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 320.

¹⁹¹⁹ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.1.2.

¹⁹²⁰ Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 280-281. Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.58.

¹⁹²¹ *Hall v. Barrows* (1863), 4 De G. J. & S. 150 (Ch.), 46 ER 873.

origine¹⁹²². En 1926, dans ses motifs concordants dans l'affaire *McDowell*¹⁹²³, Lord Warrington estimait lui aussi que « *it does not [...] matter whether the public do, or do not, know what that source is.* »¹⁹²⁴. Une approche qui sera également celle de Lord Olivier dans la décision *Reckitt & Colman v. Borden*¹⁹²⁵ en 1990 dans laquelle il estime que « *[w]hether the public is aware of the plaintiff's identity as the manufacturer or supplier of the goods or services is immaterial, as long as they are identified with a particular source which is in fact the plaintiff.* »¹⁹²⁶. À la lecture des différentes décisions de la Cour de justice, Lord Nicholls soulignait d'ailleurs la logique entre la jurisprudence historique du droit anglais et la fonction d'origine définie par la Cour de justice¹⁹²⁷.

563 **Conception européenne.** La Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser la notion d'identité d'origine dans le même sens. Dans la décision *Hag II*¹⁹²⁸, la fonction d'origine a été présentée comme la garantie pour le consommateur que tous les produits ou services qui sont proposés sous cette marque le sont sous le *contrôle* du titulaire du droit de marque¹⁹²⁹. Il ne s'agit donc de la garantie de l'identité du titulaire qui, le plus souvent, ne sera pas connue, mais de l'origine toujours identique de tous les produits et services proposés sous cette marque. Bien que considérant la reconnaissance de cette fonction d'origine comme contraire au droit alors en vigueur et invitant la Cour de justice à y renoncer ainsi à y renoncer¹⁹³⁰, l'Avocat général Jacobs avait néanmoins précisé que de l'origine dont il était question ne pouvait être que commerciale¹⁹³¹.

¹⁹²² *Ibid.*, p. 156-157.

¹⁹²³ *Re McDowell's Application* (1926), 43 RPC 313 (EWCA), confirmé par (1927) 44 RPC 335 (UKHL).

¹⁹²⁴ *Ibid.*, p. 337 (Lord Warrington).

¹⁹²⁵ *Reckitt & Colman v. Borden (No 3)* (1990), 107 RPC 341 (HL), 1 All. ER 873.

¹⁹²⁶ *Ibid.*, p. 406 (Lord Oliver).

¹⁹²⁷ *R. v. Johnstone*, [2003] UKHL 28, par. 16 (Lord Nicholls), 1 WLR 1736.

¹⁹²⁸ CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, *CNL-Sucal c. Hag (Hag II)*, Rec. 1990, I-3711.

¹⁹²⁹ *Ibid.*, par. 13 ; repris dans : CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-427/93, C-429/93, C-436/93 (joins), *Bristol-Myers Squibb c. Paranova*, Rec. 1996, I-3457, par. 43 ; CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik c. Ideal-Standard*, Rec. 1994, I-2789, par. 37.

¹⁹³⁰ *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-10/89, *Hag II*, Rec. 1990, I-3725, 13 mars 1990, par. 26.

¹⁹³¹ *Ibid.*, par. 24.

564 Dans la décision *Ideal-Standard*¹⁹³², la Cour de justice est venue préciser cette notion de *contrôle* en indiquant qu'il y avait contrôle par une même entité dans le cas des groupes de sociétés et leurs filiales, des fabricants au regard des produits commercialisés par leurs concessionnaires, ou encore pour les produits fabriqués sous licence, le donneur de la licence ayant la possibilité de contrôler la qualité des produits commercialisés sous sa marque par le licencié¹⁹³³. Aussi, « l'élément déterminant est la possibilité d'un contrôle sur la qualité des produits et non l'exercice effectif de ce contrôle. »¹⁹³⁴. Comme le soulignera plus tard le TPICE, « il n'est pas nécessaire qu'elle transmette une information précise quant à l'identité du fabricant du produit ou du prestataire de service. »¹⁹³⁵.

565 La définition de la fonction d'origine, que l'on pourrait qualifier de « moderne », sera synthétisée par la Cour de justice en 1998 à l'occasion de l'affaire *Canon* précisant que

la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussée que le traité entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité[.]¹⁹³⁶

Cette définition sera reprise, mot pour mot, en 2002 dans la décision *Philips*¹⁹³⁷. La Cour de justice réaffirmera également cette définition quelques mois plus tard dans son importante décision *Arsenal Football Club*¹⁹³⁸, cette fois avec une légère variante de forme préférant l'expression « produit ou service désigné par la marque » à « produit ou service marqué » et « produits et services qu'elle désigne » à « produits ou services qui en sont revêtus ». Cette nouvelle définition

¹⁹³² CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik c. Ideal-Standard*, Rec. 1994, I-2789.

¹⁹³³ *Ibid.*, par. 37.

¹⁹³⁴ *Ibid.*, par. 38.

¹⁹³⁵ TPICE, 19 sept. 2001, aff. T-118/00, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2001, II-2731, par. 53 (traduction officielle).

¹⁹³⁶ CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer*, Rec. 1998, I-5507, par. 28 (traduction officielle).

¹⁹³⁷ CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475, par. 30.

¹⁹³⁸ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273, par. 48.

plus au fait avec la diversité d'utilisation des marques dans l'économie moderne a depuis lors été reprise *in extenso* par la Cour de justice¹⁹³⁹, sans en proposer de modifications ou de révision.

566 Dans la décision *Scandecor*¹⁹⁴⁰ en 2001, Lord Nicholls expliquera pour la *House of Lords* que

*[a] trade mark is a badge of origin or source. The function of a trade mark is to distinguish goods having one business source from goods having a different business source. It must be “distinctive”. That is to say, it must be recognisable by a buyer of goods to which it has been affixed as indicating that they are of the same origin as other goods which bear the mark and whose quality has engendered goodwill[.]*¹⁹⁴¹

De même, en 2003, dans la décision *R. v. Jonstone*, il insistera sur le fait que

*[t]he message conveyed by a trade mark has developed over the years, with changing patterns in the conduct of business [...]. But the essence of a trade mark has always been that it is a badge of origin. It indicates trade source: a connection in the course of trade between the goods and the proprietor of the mark. That is its function.*¹⁹⁴²

567 **Conception canadienne.** La Cour suprême du Canada a apporté à la critique une réponse identique à celle de la *House of Lords*. Dans la décision *Oxford Pendaflex c. Korr*¹⁹⁴³, le juge Estey a également considéré qu'il importait, en revanche, peu que le public connaisse exactement la source du premier produit pour cristalliser la confusion¹⁹⁴⁴. Comme le souligne Teresa Scassa, à la lecture de la jurisprudence canadienne, et à l'image de la jurisprudence américaine et de l'Union européenne, « *[i]t is sufficient for the public to assume that certain goods flow from a single trade source, even if they do not know the identity of that source.* »¹⁹⁴⁵. En 2005, le juge Lebel aura ces mots très justes dans ses motifs sur l'affaire *Kirkbi*¹⁹⁴⁶ en expliquant qu'aujourd'hui « la

¹⁹³⁹ Voir, notamment, CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, Rec. 2002, I-11737, par. 35 ; CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-218/01, *Henkel*, Rec. 2004, I-1725, par. 30 ; CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, *Copad c. Christian Dior*, Rec. 2009, I-3421, par. 22.

¹⁹⁴⁰ *Scandecor Developments v. Scandecor Marketing*, [2001] UKHL 21.

¹⁹⁴¹ *Ibid.*, par. 16 (Lord Nicholls).

¹⁹⁴² *R. v. Johnstone*, [2003] UKHL 28, par. 13 (Lord Nicholls), 1 WLR 1736.

¹⁹⁴³ *Oxford Pendaflex c. Korr Marketing*, [1982] 1 RCS 494.

¹⁹⁴⁴ *Ibid.*, p. 502-503 (j. Estey).

¹⁹⁴⁵ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 7.113.

¹⁹⁴⁶ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

perspective se déplace du produit lui-même au caractère distinctif de sa mise en marché. »¹⁹⁴⁷, c'est-à-dire à la source de la commercialisation.

568 **Conception américaine.** De la même manière, dans la décision *W. T. Rogers v. Keene*¹⁹⁴⁸, le juge Posner estimait qu'en droit américain « *the purpose of a trademark is to identify a particular producer or product; it is not essential that consumers know who the producer is* »¹⁹⁴⁹. Cette approche est par ailleurs celle suivie par le *Lanham Act* qui dispose qu'une marque a pour objet d'indiquer « *the source of the goods, even if that source is unknown.* »¹⁹⁵⁰.

(b) Distanciation de la fonction d'identification

569 Certains auteurs évoquent également d'une fonction d'identification qui serait différente de la fonction d'origine¹⁹⁵¹ ou qui serait à préférer à la fonction d'origine¹⁹⁵². La marque aurait ainsi pour fonction première une *fonction générale d'identification ou d'individualisation des produits ou services* du titulaire¹⁹⁵³. Pour certains, la marque ne peut qu'identifier des produits et services en tant que tels, car il serait « illusoire de croire que dans un système mondialisé comme le nôtre, une marque soit à même de permettre l'identification de son titulaire. »¹⁹⁵⁴. À défaut de pouvoir identifier l'exploitant de la marque, cette dernière aurait en réalité la fonction d'identifier le produit en tant que tel¹⁹⁵⁵.

¹⁹⁴⁷ *Ibid.*, p. 39 (j. Lebel).

¹⁹⁴⁸ *W. T. Rogers v. Keene* (1985), 778 F.2d 334 (US 7th Cir.).

¹⁹⁴⁹ *Ibid.*, p. 347 (j. Posner, nos soulignements).

¹⁹⁵⁰ *Lanham (Trademark) Act*, codifié au 15 US Code § 1127, v^o « trademark », (2).

¹⁹⁵¹ AIPPI, *Importance économique, fonctions et finalité de la marque*, Résolution, Question Q68, Toronto ON, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 1979 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 13 ; OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 26.

¹⁹⁵² Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n^o63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 88, 95, 101.

¹⁹⁵³ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 46 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n^o63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 114.

¹⁹⁵⁴ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n^o63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 99.

¹⁹⁵⁵ Voir, mais semblant néanmoins critiquer cette position, Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 14. Voir aussi, William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin,

570 Néanmoins, il convient de rappeler, une nouvelle fois, que la marque n'est pas là pour identifier son titulaire, mais une origine commune des produits et services diffusés sous cette marque. Nous avons d'ailleurs expliqué dans nos précédents propos que le développement de la *brand* avait justement eu pour effet de permettre aux personnes du monde entier de se rattacher à certains signes de reconnaissance de l'expérience offerte par la *brand*¹⁹⁵⁶. Comme l'expliquent Antoine Braun et Emmanuel Cornu,

pour donner une explication satisfaisante du phénomène moderne de la production, il est clair qu'il faut donner à la notion d'indication de provenance une acception élargie comprenant soit un groupe d'entreprises, soit des entreprises liées par contrats de licence, soit encore des entreprises successives dès l'instant où elles sont capables de produire des articles présentant les mêmes avantages... Ainsi s'expliquent et se justifient la cession libre et la licence de la marque¹⁹⁵⁷.

571 La fonction d'identification est en réalité incluse dans la fonction d'origine, ce n'est d'ailleurs en réalité que dans le cadre de cette dernière qu'elle existe d'un point de vue juridique¹⁹⁵⁸. Nous ne nions pas que le signe se qualifiant au titre d'une marque ait vocation à identifier des produits et services et qu'il s'agit là d'une « fonction économique primordiale »¹⁹⁵⁹. Néanmoins, d'un point de vue juridique, l'individualisation du produit ou du service ne se réalise que par le prisme de l'indication de sa provenance commerciale. Comme le soulignent encore Antoine Braun et Emmanuel Cornu, « [t]elle est essentiellement la fonction juridiquement protégée de la marque, par la reconnaissance d'un droit exclusif, qui permet à son titulaire d'être protégé contre les usurpations. »¹⁹⁶⁰. D'ailleurs, dans ses conclusions sur l'affaire *Arsenal Football Club*¹⁹⁶¹, si l'Avocat

Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-28.

¹⁹⁵⁶ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.1.2(b).

¹⁹⁵⁷ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 15.

¹⁹⁵⁸ Voir, dans le même sens, Robert Kovar et Jacques Larrieu, « Marque », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit européen*, Paris, Dalloz, 2009 (màj oct. 2015), par. 38.

¹⁹⁵⁹ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 13.

¹⁹⁶⁰ *Ibid.*, par. 17.

¹⁹⁶¹ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, *Rec.* 2002, I-10273.

général Ruiz-Jarabo Colomer évoquait cette « fonction d'identification »¹⁹⁶², il précisait néanmoins que l'identification est celle de l'origine ou la provenance du produit¹⁹⁶³.

572 Enfin, si on peut également trouver mention d'une fonction d'identification ou différenciation dans la doctrine canadienne, les auteurs précisent tous que si différenciation entre les produits et services il y a, ce n'est que par rapport à leur provenance¹⁹⁶⁴. Les auteurs fondent leurs commentaires sur, d'une part, l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*¹⁹⁶⁵ et, d'autre part, les motifs du juge Binnie dans l'affaire *Veuve Clicquot Ponsardin*¹⁹⁶⁶. En ce sens, le juge Streyer de la Cour fédérale rappelait déjà en 1984 dans la décision *Royal Doulton*¹⁹⁶⁷ que

*[i]t is to be noted that a distinctive trade mark is one which links, e.g., goods with a vendor so as to distinguish them from the goods of other vendors. It is not distinctive if it simply distinguishes one design of goods from another design of goods even though if one had special trade knowledge one might know that these two kinds of goods are sold respectively by two different vendors. Such a concept of distinctiveness would run counter to a basic purpose of the trade mark which is to assure the purchaser that the goods have come from a particular source in which he has confidence.*¹⁹⁶⁸

*

* * *

573 **Compréhension synthétique de la fonction d'origine.** La fonction d'origine s'entend donc de la garantie que les produits ou services diffusés avec la marque ont été produits ou du moins distribués sous le contrôle ou avec l'accord du titulaire du droit de marque qui engage sa

¹⁹⁶² Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. I-10276, 13 juin 2002, par. 39.

¹⁹⁶³ Voir notamment les suggestions finales dans *Ibid.*, par. 88.

¹⁹⁶⁴ Barry Gamache, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), par. 1-2 ; Teresa Scassa, « Disponibilité des signes », fasc. 13 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2012 (mise à jour février 2015), par. 1 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.7 ; Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 317-318, 328 ; David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 428.

¹⁹⁶⁵ LMC, art. 2, v^o « marque de commerce », a) : « pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres ».

¹⁹⁶⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

¹⁹⁶⁷ *Royal Doulton Tableware v. Cassidy's* (1984), 1 CPR (3d) 214 (FCTD).

¹⁹⁶⁸ *Ibid.*, p. 225 (j. Streyer, nos soulignements).

responsabilité économique quant à la satisfaction du consommateur¹⁹⁶⁹. La fonction du droit de marque serait alors de protéger son titulaire de tout acte de confusion.

4.1.2. Contestation de la fonction de qualité

574 **Théorie de la fonction de qualité.** La marque est régulièrement présentée comme remplissant une fonction de qualité¹⁹⁷⁰. Selon cette théorie, « *[m]arks deserve protection because they symbolise qualities associated by consumers with certain goods or services and guarantee that the goods or*

¹⁹⁶⁹ Voir, dans le même sens, Jennifer Davis, « To protect or serve? European trade mark law and the decline of the public interest », (2003) 25-4 *EIPR* 180, p. 181 ; voir aussi : David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 428-429 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1051 ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1434 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 1295 ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1185.

¹⁹⁷⁰ Voir, notamment, William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-22 ; Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 824 ; Jennifer Davis, « To protect or serve? European trade mark law and the decline of the public interest », (2003) 25-4 *EIPR* 180, p. 181 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 289 ; Jennifer Davis, « Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union trade mark law », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 65, p. 81 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 18 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 1^{re} éd., Markham ON, LexisNexis, 2010, par. 1.58 ; Christophe Geiger, « La fonction sociale : clef pour comprendre, améliorer et adhérer aux droits de la propriété intellectuelle », dans Michel Vivant (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle. Cycles de conférences*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ (Lextenso), 2014, 79, p. 88-89 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 86 ; Julius R. Lunsford Jr., « Consumers and Trademarks: The Function of Trademarks in the Market Place », (1974) 64 *TM Rep.* 75, p. 78 ; OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 31 ; Christopher C. Van Barr et Sunny Handa, *Legal Protection of Software: Patents and Trade-marks*, coll. Information Technology Law, Markham ON, LexisNexis, 2012, p. 169 ; voir généralement sur cette fonction : Thierry Lambert, « La marque, garantie de qualité », *D.* 2015, chron. 947, 2087. La terminologie peut varier. Certains parlent parfois simplement de la « fonction de garantie » de la marque, voir p. ex. : William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 89 ; Catherine M. Manley, *The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries*, coll. Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrech, n°20, Frankfurt am Main, Peter Lang Academic Research, 2015, p. 59 ; Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 824 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 320. Il s'agit alors d'une fonction « de garantie de la qualité » plutôt en lien avec le droit de marque, comme dans : Dev S. Gangjee, « Property in brands », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 29, p. 40.

services measure up to expectations. »¹⁹⁷¹. Il est vrai que la qualité fut le motif de légitimation des corporations et de leur contrôle. La garantie de la qualité associée aux marques corporatives médiévales se retrouverait ainsi dans les marques du droit moderne¹⁹⁷². Il est également vrai que les consommateurs se reposent depuis fort longtemps sur les marques pour sélectionner leurs produits ou services en fonction des opinions positives qu'ils associent aux produits habituellement distribués sous la marque¹⁹⁷³. La fonction de garantie de qualité est l'expression de cette attente de satisfaction du consommateur qui peut raisonnablement espérer des qualités similaires à celles précédemment appréciées¹⁹⁷⁴. La fonction de la marque serait ainsi de garantir une constance dans la qualité du produit distribué¹⁹⁷⁵.

575 Si le droit des marques, s'inscrivant notamment dans une politique de protection du public, reconnaît de manière résiduelle le lien des marques avec la qualité [SECTION 4.1.2.2], il nous apparaît néanmoins que le droit de marque est étranger à toute fonction juridique de qualité [SECTION 4.1.2.1].

4.1.2.1. Rejet d'une fonction juridique de qualité

576 Les marques permettent aux consommateurs de se repérer par rapport à la qualité du produit qu'il recherche¹⁹⁷⁶. C'est en cela notamment qu'elles sont importantes dans un marché

¹⁹⁷¹ William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-22 ; dans le même sens : Catherine M. Manley, *The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries*, coll. Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrech, n°20, Frankfurt am Main, Peter Lang Academic Research, 2015, p. 59.

¹⁹⁷² Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 320.

¹⁹⁷³ Voir, sur cette question, nos développements, *supra*, sect. 2.1.2.

¹⁹⁷⁴ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 824 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 18 ; William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 89 ; Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 61.

¹⁹⁷⁵ Andrew Griffiths, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621, par. 8 ; Julius R. Lunsford Jr., « Consumers and Trademarks: The Function of Trademarks in the Market Place », (1974) 64 *TM Rep.* 75, p. 78.

¹⁹⁷⁶ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 13-16 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1295 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.59.

concurrentiel¹⁹⁷⁷. La clientèle s'attache à une marque en raison de la qualité qu'elle prête aux produits ou services associés et donne ainsi une valeur économique à la marque¹⁹⁷⁸. Cette attente de qualité est un incitatif pour le producteur à maintenir la qualité des produits distribués sous une même marque et à la garantir¹⁹⁷⁹. La marque est souvent présentée comme un contrat entre son responsable et les consommateurs qui s'y attachent¹⁹⁸⁰. D'un point de vue économique, la marque remplit ainsi une fonction de garantie de la qualité auprès du consommateur. Mais s'il est une fonction économique de garantie de la qualité¹⁹⁸¹, celle-ci n'est qu'économique¹⁹⁸².

577 **Rejet en droit britannique.** Dans la décision *Spottiswoode v. Clarke*¹⁹⁸³, le Lord Chancellor Cottenham avait souligné en 1846 l'importance de la marque comme une indication de qualité pour le consommateur¹⁹⁸⁴. Si cette information de qualité justifie pour partie la protection offerte

¹⁹⁷⁷ Andrew Griffiths, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621, par. 3.

¹⁹⁷⁸ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 326 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 18 ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1434 ; Andrew Griffiths, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621, p. 8 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 15-17 ; Thierry Lambert, « La marque, garantie de qualité », *D.* 2015, chron. 947, 2087, par. 11 ; Daniel J. Gervais, Elizabeth F. Judge et avec Mistrale Goudreau, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Toronto ON, Carswell (Thomson Reuters), 2005, p. 167.

¹⁹⁷⁹ Andrew Griffiths, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621, par. 3 ; Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 326 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 86. Voir également nos développements, *supra*, sect. 2.1.2 sur le développement des familles de marques afin de segmenter les marchés selon des qualités ou des attentes différentes. L'attente de qualité peut aller dans les deux sens, soit on s'attend à un produit de très bonne qualité avec cette marque ou alors on sait pertinent qu'il s'agit d'un produit de moindre qualité mais on le choisi car il répond néanmoins à nos critères de sélection.

¹⁹⁸⁰ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 49.

¹⁹⁸¹ Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 101 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 18 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 86. Voir également, distinguant les deux, AIPPI, *Importance économique, fonctions et finalité de la marque*, Résolution, Question Q68, Toronto ON, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 1979.

¹⁹⁸² Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 49.

¹⁹⁸³ *Andrew Spottiswoode v. William Mark Clarke* (1846), 2 Ph. 154 (Ch.), 2 ER 900.

¹⁹⁸⁴ *Ibid.*, p. 157-158 (Lord Cottenham, LC).

aux marques dans une perspective de protection du consommateur, le Lord Chancellor avait néanmoins précisé que le cœur de l'action résidait dans la confusion du public quant à l'origine du produit¹⁹⁸⁵. Dans le même sens, en 1931, étudiant l'enregistrabilité d'une marque, Lord Lawrence considéra que « *[o]ne of the main functions of a trade mark is to indicate the quality of the goods in connection with which it is used.* »¹⁹⁸⁶. Il estime néanmoins que « *a symbol which by trade usage has come to denote quality and nothing else [...] cannot be appropriated by a particular manufacturer as his trade mark* »¹⁹⁸⁷. Les « marques de qualité » ne sont protégées que dès lors qu'elles sont associées à une origine, c'est cette dernière caractéristique qui leur permet de bénéficier de la protection en tant que marque¹⁹⁸⁸. Dans des motifs concordants, Lord Romer considéra lui aussi que la marque se caractérise dans l'indication d'une origine : c'est par cette indication d'origine que le consommateur trouve une certaine garantie de qualité¹⁹⁸⁹.

578 Le juge Laddie a très justement synthétisé cette relation particulière entre la qualité, la marque et le droit de marque. Dans la décision *Zino Davidoff*¹⁹⁹⁰, il a souligné qu'une « *trade mark is designed to identify properly the trade origin of goods. It says nothing about the design, novelty, nature or quality of the goods save that the reputation acquired by them is attributable to, and claimed by, the proprietor of the mark* »¹⁹⁹¹. Dans la décision *Glaxo Group*¹⁹⁹², le juge Laddie a par ailleurs expliqué que

the mark is a sign to the customer both that the goods are the goods of a particular source (whether he knows or cares what that source is) and that the proprietor of the mark holds himself out as responsible for those goods and their quality. This representation of responsibility for quality is inseparable from the mark's function as an indication of source. However it can be particularly important. For example many trade marks for expensive perfumes are said to carry a cachet. The association of the mark with quality is particularly pronounced. But such a trade mark does not differ in kind from any other. It still signifies both source and responsibility for quality, just as a trade mark on, say, a box of matches does. The

¹⁹⁸⁵ *Ibid.*, p. 158 (Lord Cottenham, LC).

¹⁹⁸⁶ *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227, p. 247 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

¹⁹⁸⁷ *Ibid.*, p. 246 (Lord Lawrence).

¹⁹⁸⁸ *Ibid.*, p. 251-254 (Lord Lawrence).

¹⁹⁸⁹ *Ibid.*, p. 260-261 (Lord Romer).

¹⁹⁹⁰ *Zino Davidoff v. A & G Imports* (1999), 116 RPC 631 (EWHC Ch.).

¹⁹⁹¹ *Ibid.*, p. 638 (j. Laddie).

¹⁹⁹² *Glaxo Group v. Dowelhurst*, [2000] EWHC Ch. 134.

*proprietor of a mark can raise or lower the quality of his goods at will. Nearly everyone must have personal experience of goods sold under a trade mark where the proprietor has allowed quality to deteriorate or has made it improve over time. So the mark does not represent quality as such. Rather it indicates that the goods are of the standard which the proprietor is content to distribute under his banner. Sometimes it is said that a trade mark is associated with high quality or that it is a high quality trade mark and that it is an infringement to damage the mark's reputation. This language is, perhaps, a little loose. As long as one bears in mind that the trade mark represents both source and responsibility for quality no harm is done. The law has not developed yet to the stage where being rude about a trade mark, and thereby damaging its reputation, is an infringement. There is nothing in trade mark law which makes it an infringement for a competitor to say, for example, that KODAK film produces terrible photographs. Any complaint has to be made under the heading of trade libel, not trade mark infringement.*¹⁹⁹³

579 Cette synthèse a été citée avec approbation par Lord Nicholls pour une *House of Lords* unanime dans la décision *Scandecor*¹⁹⁹⁴ en 2001. Tout en reconnaissant l'importance économique de l'information de qualité véhiculée par certaines marques¹⁹⁹⁵, Lord Nicholls considéra que

*[a]lthough the use of trade marks is founded on customers' concern about the quality of goods on offer, a trade mark does not itself amount to a representation of quality. Rather it indicates that the goods are of the standard which the proprietor is content to distribute 'under his banner' [...] Thus, in relying on a trade mark consumers rely, not on any legal guarantee of quality, but on the proprietor of a trade mark having an economic interest in maintaining the value of his mark. It is normally contrary to a proprietor's self-interest to allow the quality of the goods sold under his banner to decline.*¹⁹⁹⁶

580 **Rejet en droit américain.** Les cours américaines ont développé une approche relativement similaire. Dans la décision *Scandia Down v. Euroquilt*¹⁹⁹⁷, le juge Easterbrook a relevé l'importance économique de l'information de qualité véhiculée par la marque auprès du consommateur¹⁹⁹⁸. Le juge Posner reprendra son argument dans la décision *Rogers v. Keene*¹⁹⁹⁹. Dans ces deux décisions, les juges ne considèrent néanmoins la qualité que d'un point de vue

¹⁹⁹³ *Ibid.*, par. 18 (j. Laddie).

¹⁹⁹⁴ *Scandecor Developments v. Scandecor Marketing*, [2001] UKHL 21, par. 19 (Lord Nicholls, faisant référence à l'exposé du juge Laddie).

¹⁹⁹⁵ *Ibid.*, par. 12-18 (Lord Nicholls).

¹⁹⁹⁶ *Ibid.*, par. 19 (Lord Nicholls).

¹⁹⁹⁷ *Scandia Down v. Euroquilt* (1985), 772 F.2d 1423 (US 7th Cir.).

¹⁹⁹⁸ *Ibid.*, p. 1429 (j. Easterbrook).

¹⁹⁹⁹ *W. T. Rogers v. Keene* (1985), 778 F.2d 334, p. 338 (j. Posner) (US 7th Cir.).

économique et non comme une fonction du droit de marque²⁰⁰⁰. Dans la décision *Ty v. Perryman*²⁰⁰¹, le juge Posner s'inscrit dans la même logique que la jurisprudence britannique en considérant que

*[t]he consumer who knows at a glance whose brand he is being asked to buy knows whom to hold responsible if the brand disappoints and whose product to buy in the future if the brand pleases. This in turn gives producers an incentive to maintain high and uniform quality, since otherwise the investment in their trademark may be lost as customers turn away in disappointment from the brand. A successful brand, however, creates an incentive in unsuccessful competitors to pass off their inferior brand as the successful brand by adopting a confusingly similar trademark, in effect appropriating the goodwill created by the producer of the successful brand. The traditional and still central concern of trademark law is to provide remedies against this practice.*²⁰⁰²

581 **Rejet en droit de l'Union européenne.** Dans le même sens, la jurisprudence de l'Union européenne n'a jamais réellement reconnu l'existence d'une telle fonction de garantie de la qualité²⁰⁰³. Déjà en 1990, dans ses conclusions sur l'affaire *Hag II*²⁰⁰⁴, l'Avocat général Jacobs expliquait ainsi la relation économique entre les marques et la qualité :

En l'absence d'une protection des marques, les fabricants se verraient peu incités à développer de nouveaux produits ou à maintenir la qualité des produits existants. Les marques peuvent produire cet effet, car elles jouent le rôle de garantie, pour le consommateur, que toutes les marchandises portant une marque donnée ont été produites par le même fabricant ou sous son contrôle et qu'elles sont donc vraisemblablement d'une qualité identique. La garantie de qualité offerte par une marque n'est naturellement pas absolue, car le fabricant reste libre de varier la qualité ; toutefois, il le fait à ses risques et périls et c'est lui — et non pas ses concurrents — qui subira les conséquences d'une éventuelle baisse de qualité. Par conséquent, bien que les marques ne fournissent en aucune façon une garantie *légitime* de qualité — garantie dont l'absence peut avoir amené certains à sous-estimer leur importance — elles apportent néanmoins, sur le plan

²⁰⁰⁰ *Scandia Down v. Euroquilt* (1985), 772 F.2d 1423, p. 1430 (j. Easterbrook) (US 7th Cir.) ; *W. T. Rogers v. Keene* (1985), 778 F.2d 334, p. 339 (j. Posner) (US 7th Cir.). Pour le juge Posner, la protection de l'information de qualité est permise « *letting a producer pick an identifying name or symbol for his brand, and forbidding competing producers to use the same or a confusingly similar name or symbol on their brands* » (p. 339).

²⁰⁰¹ *Ty v. Ruth Perryman* (2002), 306 F.3d 509 (US 7th Cir.).

²⁰⁰² *Ibid.*, p. 510 (j. Posner).

²⁰⁰³ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1055.

²⁰⁰⁴ CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, *CNL-Sucal c. Hag (Hag II)*, Rec. 1990, I-3711.

économique, une garantie comparable qui guide quotidiennement les choix des consommateurs.²⁰⁰⁵

La Cour refusera ainsi l'existence d'une telle fonction²⁰⁰⁶. Dans ses conclusions devant la Cour de justice sur l'affaire *Dior c. Evora*²⁰⁰⁷ en 1997, l'Avocat général Jacobs expliquait à nouveau que si la marque pouvait être vue comme une indication de qualité par le consommateur celle-ci n'était protégée que par le prisme de la fonction de garantie d'origine²⁰⁰⁸.

582 Certes, dans une série de décisions en 2002, le Tribunal de première instance de l'Union européenne avait relevé que le rôle de la marque était notamment de permettre « au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d'une acquisition ultérieure, le même choix si l'expérience s'avère positive ou de faire un autre choix si elle s'avère négative. »²⁰⁰⁹. Néanmoins, dans chacune de ces décisions, le Tribunal a présenté ce rôle comme faisant partie intégrante de la définition de la « fonction essentielle de la marque » et que c'était en exerçant cette fonction que la marque donnait une information sur la qualité.

583 Dans l'affaire *Copad c. Dior*²⁰¹⁰, l'Avocate générale Kokott rappellera à nouveau dans ses conclusions qu'il n'existe pas *per se* de fonction juridique de qualité dans le droit de marque. Selon elle, s'il est une fonction de garantie de la marque c'est celle d'assurer le consommateur que tout ce qui en est revêtu de la marque l'a été sous le contrôle d'une entreprise unique responsable de la même qualité²⁰¹¹. Il ne s'agit ainsi pas d'une garantie que l'on peut opposer au titulaire ou que celui-ci peut opposer à ses concurrents.

²⁰⁰⁵ *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-10/89, *Hag II*, Rec. 1990, I-3725, 13 mars 1990, par. 18 (les soulignements sont ceux de l'Avocat général).

²⁰⁰⁶ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1055.

²⁰⁰⁷ CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Parfums Christian Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6013.

²⁰⁰⁸ Francis G. Jacobs, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-337/95, *Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6016, 29 avr. 1997, par. 41.

²⁰⁰⁹ TPICE, 27 févr. 2002, aff. T-34/00, *Eurocool Logistik c. OHMI (Eurocool)*, Rec. 2002, II-683, par. 37 ; TPICE, 27 févr. 2002, aff. T-79/00, *REWE-Zentral c. OHMI (Lite)*, Rec. 2002, II-705, par. 26 ; TPICE, 5 déc. 2002, aff. T-130/01, *Sykes c. OHMI (Real People, Real Solutions)*, Rec. 2002, II-5179, par. 18 ; TPICE, 12 déc. 2002, aff. T-63/01, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2002, II-5255, par. 38.

²⁰¹⁰ CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, *Copad c. Christian Dior*, Rec. 2009, I-3421.

²⁰¹¹ Juliane Kokott, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-59/08, *Copad c. Dior*, Rec. 2009, I-3421, 3 déc. 2008, par. 28.

- 584 La qualité est un élément essentiel de la valeur économique des marques, mais n'entre pas en compte dans la rationalité juridique du droit de marque. Si dans la décision *L'Oréal c. Bellure*²⁰¹², la Cour de justice évoque, parmi ses nouvelles fonctions, une fonction « consistant à garantir la qualité [du] produit ou [du] service »²⁰¹³, c'est encore dans ce sens. En effet, à la lecture de la décision, la Cour ne donne pas « vie » à cette fonction de manière autonome, mais comme une composante de la renommée de la marque²⁰¹⁴.
- 585 **Rejet en droit canadien.** La question de la fonction de garantie de la marque n'a pas fait l'objet de nombreuses décisions en droit canadien. Il nous apparaît néanmoins que l'état de la question doit être considéré comme similaire à celle dans les autres juridictions et que la Cour Suprême du Canada a refusé de reconnaître une fonction de qualité autonome au droit de marque²⁰¹⁵. En 1984, dans la décision *Seiko*²⁰¹⁶, la Cour suprême du Canada a précisé que la qualité et les méthodes étaient protégées non par le droit de marque, mais par le droit de brevet²⁰¹⁷. Pour le juge Estey, tant que le produit vendu est authentique et n'a pas été modifié de sorte à ne plus être exactement celui vendu initialement sous la marque, il n'y a pas d'atteinte au droit de marque et l'action en *passing off* n'est pas ouverte²⁰¹⁸. Dans le cas inverse, il y aura une atteinte à la fonction de garantie d'origine et une fausse représentation auprès du consommateur.
- 586 De même, en 2006, dans la décision *Mattel*²⁰¹⁹, le juge Binnie a expliqué que l'apposition de la marque devait se comprendre comme « d'une garantie d'origine et, implicitement, d'un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier »²⁰²⁰. C'est ainsi par l'entreprise de la fonction d'origine de la marque que l'indication

²⁰¹² CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²⁰¹³ *Ibid.*, par. 58.

²⁰¹⁴ *Ibid.*, par. 40.

²⁰¹⁵ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 7.12 ; Gordon F. Henderson, « An Overview of Intellectual Property », dans Gordon F. Henderson (dir.), *Trade-marks Law of Canada*, Scarborough ON, Carswell, 1993, 1, p. 4.

²⁰¹⁶ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

²⁰¹⁷ *Ibid.*, p. 599-600 (j. Estey).

²⁰¹⁸ *Ibid.*, p. 601-613 (j. Estey).

²⁰¹⁹ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

²⁰²⁰ *Ibid.*, par. 2 (j. Binnie).

de qualité est protégée²⁰²¹. D'ailleurs, le juge Binnie précise que, « peu importe l'évolution commerciale des marques de commerce », la fonction normative des marques était la distinction de l'origine des produits ou services²⁰²².

587 Dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin*²⁰²³ rendue le même jour, le juge Binnie a encore estimé que « l'objet des marques de commerce est de symboliser la source et la qualité des marchandises et des services »²⁰²⁴. Il n'en fait néanmoins pas une fonction normative du droit de marque. En effet, il précise que l'objet de la marque est encore « de distinguer les marchandises ou les services du commerçant de ceux d'un autre commerçant et d'éviter ainsi la “confusion” sur le marché. »²⁰²⁵.

*

* *

588 **Composante de la fonction d'origine.** La marque et le droit de marque n'ont donc pas pour objet de garantir juridiquement la qualité des produits et services distribués²⁰²⁶. Si la fonction économique de qualité n'est point une fonction juridique autonome, elle peut être vue comme une des composantes de la fonction de garantie d'origine²⁰²⁷. Dev Gangjee estime ainsi que les

²⁰²¹ *Ibid.*, par. 21 (j. Binnie).

²⁰²² *Ibid.*, par. 2 (j. Binnie).

²⁰²³ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

²⁰²⁴ *Ibid.*, par. 18 (j. Binnie).

²⁰²⁵ *Ibid.*

²⁰²⁶ Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 56 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1295, 1305 ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1434 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 228. Notons néanmoins que le droit des marques sanctionne les marques déceptives ou trompeuses; voir nos développements, *infra*, sect. 4.1.2.2.

²⁰²⁷ Voir, dans le même sens, Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 19 ; William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 89 ; Andrew Griffiths, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621, par. 32 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 878-879 ; OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 35 ; et, dans une certaine mesure, Barry Gamache, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans

deux fonctions sont « *two sides of the same coin* »²⁰²⁸. La garantie de l'identité d'origine du produit portant la marque fait présumer au consommateur que la qualité sera similaire, si ce n'est identique²⁰²⁹. Comme l'explique William Cornish, souvent les « *consumers are not interested in the source of what they buy for its own sake but for the qualities which they associate with the source—sometimes specifically, more often only generally.* »²⁰³⁰. Pour le consommateur, si le produit porte la marque c'est que sa mise sur le marché a été validée par le titulaire du droit de marque qui a considéré qu'il remplissait les qualités associées à la marque²⁰³¹. C'est là l'intérêt de la fonction d'origine protégée par le droit de marque pour les producteurs : se différencier des concurrents et rallier la clientèle satisfaite de ses produits²⁰³².

589 Si l'image de qualité reste un incitatif économique d'importance, la sanction de la non-constance qualité sera seulement économique²⁰³³. Lorsque le commerçant ne respecte pas le « contrat de confiance » qu'il a conclu entre lui et le consommateur, il sera sanctionné par une perte de la

JurisClasseur Québec, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), par. 3.

²⁰²⁸ Dev S. Gangjee, « Property in brands », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 29, p. 40.

²⁰²⁹ William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 90 ; Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 2.35 ; Barry Gamache, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), par. 3 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 19.

²⁰³⁰ William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 89.

²⁰³¹ Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 63 ; Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 318-319 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1055 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.58-1.61.

²⁰³² Ariel Katz, « Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks », *Brigham Young University Law Review* 2010, 1555, p. 1555 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.61 ; Dev S. Gangjee, « Property in brands », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 29, p. 40.

²⁰³³ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 20 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51.

clientèle qui aura tendance à se tourner vers la concurrence²⁰³⁴. Tel que le souligne Kapferer, cette fonction *économique* de qualité n'est ni un dû ni un droit : elle doit être défendue en permanence par des investissements soutenus afin de garantir la qualité des produits et leur amélioration en lien avec la demande du marché²⁰³⁵. Ainsi, comme l'expliquait Andrew Griffiths,

*[t]he portrayal of a trade mark as “guaranteeing” product quality is potentially misleading because the trade mark does not of itself give consumers any directly enforceable legal rights concerning the actual quality of marked products, and its owner’s incentive to meet consumers’ expectations in terms of quality does not result from any corresponding threat of legal sanction.*²⁰³⁶

4.1.2.2. Prise en compte résiduelle de la qualité

590 Si le droit des marques n'a pas vocation à agir à titre de garant de la qualité, il n'est pas pour autant totalement insensible à cette question de la qualité. Ainsi, les législateurs ont directement pris en compte cet aspect consumériste des marques en interdisant l'enregistrement des marques trompeuses. De la même manière, on a pu mettre en place des régimes *sui generis* de marque de qualité — reconnaissant par là même que la marque « de droit commun » n'avait pas une telle fonction.

591 **Prohibition des marques trompeuses.** Le droit de l'Union européenne applicable aux marques entend protéger le public des marques qui sont trompeuses, notamment quant à la qualité²⁰³⁷. Ainsi, le caractère trompeur d'un signe quant à la nature ou la qualité du produit ou du service est un motif absolu de refus de l'enregistrement²⁰³⁸. De plus, le droit de l'Union européenne organise une déchéance des droits de marque portant sur des signes devenus trompeurs et induisant le

²⁰³⁴ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51 ; Sidney A. Diamond, « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265, p. 289.

²⁰³⁵ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 18.

²⁰³⁶ Andrew Griffiths, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621, par. 21.

²⁰³⁷ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1033-1035 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, p. 144, 228-229 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 129-132bis.

²⁰³⁸ *RMUE*, art. 7(g). Les droits nationaux connaissent le même motif absolu de refus aux termes de la *Directive (UE) 2015/2436*, p. 4(1)(g).

public en erreur, notamment sur la nature ou la qualité du produit ou du service²⁰³⁹. On notera néanmoins que seuls l'enregistrement ou la protection des marques enregistrées sont concernés par ces dispositions, l'usage d'un tel signe restant tout à fait possible sans contrevenir au droit des marques²⁰⁴⁰. La Cour de justice a par ailleurs indiqué qu'il était de la compétence des législations relatives à la protection des consommateurs de réglementer les pratiques trompeuses sur le marché intérieur²⁰⁴¹. On précisera enfin que dans tous les cas, le titulaire du droit de marque reste libre de la qualité des produits et services qu'il diffuse sous sa marque ; les cours sont exigeantes quant à la caractérisation de la tromperie du public²⁰⁴².

592 De la même manière, le droit canadien bénéficie de dispositions visant à lutter contre les marques trompeuses au regard de la qualité. La *Loi sur les marques de commerce* organise ainsi un principe de non enregistrabilité d'une marque donnant « une *description fausse et trompeuse*, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la *qualité* des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée »²⁰⁴³. Certes, comme le souligne Teresa Scassa, il ne faut pas surestimer la portée de cette disposition censée protéger le public²⁰⁴⁴. Tout d'abord, les cours ont mis en place un test relativement exigeant analysant la marque dans le contexte de son utilisation²⁰⁴⁵. Ensuite, il convient de souligner qu'aux termes de l'article 12(2), une marque *a priori* fausse et trompeuse pourrait être enregistrée « si elle a été *employée* au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre *de façon à être devenue distinctive* à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant »²⁰⁴⁶.

²⁰³⁹ RMUE, art. 51(1)(c). Une disposition identique doit être transposée dans les législations des États membres aux termes de la *Directive (UE) 2015/2436*, art. 20. Voir, également, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 228-230 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1033-1035.

²⁰⁴⁰ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 144.

²⁰⁴¹ CJCE, 26 nov. 1996, aff. C-313/94, *Graffione c. Ditta Fransa*, Rec. 1996, I-6039, par. 27.

²⁰⁴² Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1034.

²⁰⁴³ LMC, art. 12(1)(b) (nos soulignements).

²⁰⁴⁴ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 5.22.

²⁰⁴⁵ Voir notamment les développements dans : *Ibid.*, par. 5.38-5.41.

²⁰⁴⁶ LMC, art. 12(1)(b) (nos soulignements).

593 Il nous semble néanmoins qu'il ne faille pas non plus surévaluer l'importance de l'article 12(2) en matière de signes trompeurs. En effet, à la différence du droit de l'Union européenne, il convient de souligner que le droit canadien prohibe, outre l'enregistrement, l'emploi des signes trompeurs. Ainsi, au titre de l'article 7(d), nul ne peut

employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

- (i) soit leurs caractéristiques, leur *qualité*, quantité ou composition,
- (ii) soit leur origine géographique,
- (iii) soit leur *mode de fabrication, de production ou d'exécution*.²⁰⁴⁷

Dès lors, un signe trompeur quant à la qualité du produit ou du service ne saurait pouvoir bénéficier de l'exception de l'article 12(2) puisqu'il n'a pu être légalement employé.

594 Si les tribunaux ont déjà sanctionné des pratiques sur la base de l'article 7(d)²⁰⁴⁸, il reste que la *Loi sur la concurrence* ou les lois provinciales sur la protection du consommateur sont le véritable véhicule législatif offrant une protection quant à la qualité des produits et services²⁰⁴⁹. On notera par ailleurs que, contrairement au droit de l'Union européenne, le droit canadien ne dispose pas d'un régime de déchéance des marques qui seraient devenues trompeuses par l'usage qui en est fait.

595 **Cas des marques de certification.** Il est néanmoins généralement admis que le droit reconnaît à certaines catégories de marques une fonction de garantie de la qualité ; c'est notamment le cas des marques de certification, aux appellations d'origines et indications géographiques²⁰⁵⁰. En effet,

²⁰⁴⁷ LMC, art. 7(d) (nos soulignements).

²⁰⁴⁸ Voir, p. ex., *Chanel c. Kee*, 2015 CF 1091 ; *Moroccanoil Israel c. Lipton*, 2013 CF 667. Voir, pour un refus de sanction sur le fondement de l'article 7(d) : *Clairol International v. Thomas Supply & Equipment* (1968), 2 Ex. CR 552, par. 14-20, 55 CPR 176.

²⁰⁴⁹ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 5.22, n. 49.

²⁰⁵⁰ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 514 ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.10-2.11 ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1112-1113 ; OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 36. On parle aussi parfois d'une fonction de « certification » de ces marques particulières, voir p. ex. : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 518.

l'emploi de ces marques, certes spécifiques, implique le respect de certaines qualités intrinsèques au produit ou au service. L'apposition de la marque a pour effet de garantir au public le respect du cahier des charges notamment quant à la qualité du produit.

596 Cette fonction de garantie de la qualité est limitée à ces catégories de marques particulières. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'organisation d'un régime particulier pour ces marques dont les processus et conditions de licence sont institutionnalisés. Il s'agit cependant d'une fonction qui arrive en complément de la fonction d'origine de ces marques ; la dénomination de ces régimes dérogatoires parle d'elle-même. En droit canadien, on considère d'ailleurs que, en dehors des quelques dispositions spécifiques aux marques de certification, c'est le droit commun de la *Loi sur les marques de commerce* qui s'applique²⁰⁵¹. Il nous apparaît que les marques collectives et les marques de certification de l'Union européenne suivent le même principe au sein du *Règlement sur la marque de l'Union européenne*²⁰⁵².

597 **Cas particulier du contrôle de qualité.** Dans le même esprit que les marques de certification²⁰⁵³, si le droit de marque ne protège pas *per se* la qualité des produits et services diffusés sous la bannière de la marque, le contrôle de qualité des produits diffusés sous sa marque permet au titulaire de s'opposer aux tiers, notamment aux distributeurs parallèles, qui compromettent la qualité des produits distribués sous la marque²⁰⁵⁴. Résumant très justement le fonctionnement du commerce moderne et des systèmes de licence de marque, la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi estimé que

²⁰⁵¹ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.12. On notera l'existence néanmoins, en droit québécois, d'un régime *sui generis* au titre de la *Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants*, RLRQ, c. A-20.03.

²⁰⁵² RMUE, notamment, art. 66 (2) et 66 (3) relatifs à la marque collective et 74 bis (3) relatif à la marque de certification. On notera néanmoins que les appellations d'origine protégée (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP) bénéficient d'un régime *sui generis* au titre du *Règlement (CE) n°510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires* (tel que modifié par le *Règlement (CE) n°417/2008*, JOUE 09.05.2008 L125/27).

²⁰⁵³ La logique moderne des systèmes de franchisage et de licence nous apparaît en effet reproduire, par la voie contractuelle privée, le mécanisme des marques de certification. Le contrat de licence ou de franchisage produit les mêmes conséquences que l'autorisation d'utiliser une marque collective ; en cas de non respect du cahier des charges, notamment en lien avec la qualité des produits ou services distribués sous la marque en question, le franchisé ou licencié, comme l'utilisateur autorisé de la marque collective, se voient sanctionnés par l'organisme ou la personne en charge du contrôle de ces conditions et peut perdre son droit d'utilisation.

²⁰⁵⁴ Juliane Kokott, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-59/08, *Copad c. Dior*, Rec. 2009, I-3421, 3 déc. 2008, par. 55.

le donneur de licence a la possibilité de contrôler la qualité des produits du licencié en insérant dans le contrat de licence des clauses spécifiques qui obligent le licencié à respecter ses instructions et lui donnent la faculté de s'assurer de leur respect.

[45.] Or, selon la jurisprudence de la Cour, une telle possibilité suffit pour que la marque puisse jouer sa fonction essentielle, qui [...] est celle de garantir que tous les produits qui sont revêtus de cette marque ont été fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité[.]²⁰⁵⁵

598 Cette décision de la Cour n'intègre point une fonction de qualité au droit de marque, mais explicite la vision moderne de l'élément de fausse représentation développée dans l'action en *passing off* par la *House of Lords* dans la décision *Spalding v. Gamage*²⁰⁵⁶ ou encore par la Cour suprême du Canada dans la décision *Seiko*²⁰⁵⁷. Les cours ont considéré qu'une fausse représentation liée à la qualité des produits pouvait ouvrir une action en *passing off*.

599 Les juridictions de *common law* ont en effet développé l'action en *passing off* de sorte à protéger les marques ayant acquis un sens de qualité important auprès des consommateurs. Cela a notamment été le cas de l'appellation CHAMPAGNE dans la décision *Bollinger v. Costa Brava Wine II*²⁰⁵⁸. Si un terme n'est pas un simple descriptif de la qualité du produit, mais qu'il a acquis un sens particulier alors les producteurs responsables de cette acquisition de sens ont le droit à être protégé contre les usurpations²⁰⁵⁹. La *House of Lords* a également protégé la marque ADVOCAAT sous cette théorie dans la décision *Warnink v. Townend*²⁰⁶⁰. En l'espèce, la marque ADVOCAAT avait acquis une réputation et désignait une certaine catégorie de produits. Lord Diplock a estimé que la commercialisation d'un produit d'une qualité différente était une fausse représentation pour le consommateur qui s'attendait à un type particulier de produit en achetant une boisson siglée ADVOCAAT²⁰⁶¹. Pour le consommateur, la marque évoquait une boisson produite par un petit ensemble de commerçants des Pays-Bas selon une technique bien particulière. Dans les deux

²⁰⁵⁵ CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, *Copad c. Christian Dior*, *Rec.* 2009, I-3421, par. 44-45.

²⁰⁵⁶ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

²⁰⁵⁷ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

²⁰⁵⁸ *J. Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 2)* (1960), [1961] 78 RPC 116 (UKHC Ch.).

²⁰⁵⁹ *Ibid.*, p. 123-125.

²⁰⁶⁰ *Erven Warnink v. J. Townend & Sons* (1979), 97 (1980) RPC 31 (HL), [1979] AC 731, [1979] FSR 371 (*Advocaat*).

²⁰⁶¹ *Ibid.*, p. 99 (Lord Diplock) ; voir également, dans le même sens, p. 106 (Lord Fraser).

affaires, l'apposition de la marque du commerçant ne suffit pas à éviter la confusion du consommateur quant à l'origine et la qualité qu'il y attache²⁰⁶².

600 Le contrôle du titulaire de la marque a néanmoins ses propres limites, notamment au regard du droit de la concurrence. C'est ce qu'a par exemple rappelé le juge Merrill dans la décision *Siegel v. Chicken Delight*²⁰⁶³ au regard d'un contrat de franchisage qui obligeait à acheter un certain nombre de produits et d'outils auprès du franchiseur. La Cour a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte au contrôle de la marque, et aucune justification à des restrictions de concurrence, du moment que les franchisés fournissaient un produit de qualité constante avec les standards fixés par le franchiseur²⁰⁶⁴.

*

* *

601 **Protection hors du champ du droit de marque.** Bien que le droit de marque n'ait pas pour objet de garantir la qualité du droit, cela ne signifie pas pour autant que le commerçant puisse abuser le public sur la qualité de ses produits. En effet, outre l'éventuelle sanction économique du consommateur insatisfait, le titulaire du droit de marque encourt des sanctions légales, mais sans que celles-ci ne répondent de la législation sur les marques. La protection de la qualité est ainsi organisée par d'autres lois, généralement celles en lien avec la protection des consommateurs et la règlementation de la concurrence²⁰⁶⁵. Le consommateur lésé pourrait engager la responsabilité du commerçant sur la base des règles de droit commun²⁰⁶⁶.

²⁰⁶² Selon Lord Diplock, « [t]he goodwill of a manufacturer's business may well be injured by someone else who sells goods which are correctly described as being made by that manufacturer but being of an inferior class or quality are misrepresented as goods of his manufacture of a superior class or quality. » *Ibid.*, p. 92.

²⁰⁶³ *Siegel v. Chicken Delight* (1971), 448 F.2d 43 (US 9th Cir.), cert. refusé 405 US 955 (1972).

²⁰⁶⁴ *Ibid.*, p. 48-49.

²⁰⁶⁵ Voir : Mistral Goudreau, « Marques de commerce et concurrence déloyale », fasc. 12, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015), par. 26-41 ; voir généralement : Jérôme Passa, « Marques et droit de la consommation », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177 ; voir aussi : OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 35-36.

²⁰⁶⁶ Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 20.

- 602 En droit canadien, la protection des consommateurs quant à la qualité des produits ou services sera prioritairement sanctionnée par les prohibitions relatives aux comportements trompeurs pour le consommateur et déloyaux pour l'ensemble des acteurs sur le marché dans la *Loi sur la concurrence*²⁰⁶⁷. Par ailleurs, les législateurs des provinces et territoires ont également mis en place certaines règles visant à sanctionner les indications fausses, trompeuses, mensongères ou exagérées sur le marché²⁰⁶⁸.
- 603 De la même manière, le droit de l'Union européenne vient organiser une sanction des pratiques commerciales trompeuses notamment quant à la nature et la qualité des produits par la *Directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales*²⁰⁶⁹. Si les consommateurs britanniques, français ou belges par exemple bénéficient ainsi de telles protections en raison, notamment, de la transposition de la directive²⁰⁷⁰, il convient de noter que les législateurs ont également fait le choix de criminaliser un certain nombre de pratiques trompeuses auprès du public²⁰⁷¹.

4.2. Examen des fonctions développées par la dérive propriétaire

- 604 Considérant que la protection offerte par les tribunaux au regard de la seule fonction d'origine était trop restreinte, les titulaires de droit ont développé une doctrine de la fonction publicitaire

²⁰⁶⁷ *Loi sur la concurrence*, LRC (1985), c. C-34, voir notamment art. 52(1) et 74.01(1).

²⁰⁶⁸ Voir, par exemple, au Québec : *Loi sur la protection du consommateur*, RLRQ, c. P-40.1, notamment « Titre II – Pratiques de commerce » ; en Ontario : *Loi de 2002 sur la Protection du consommateur*, LO 2002, c. 30, ann. A, notamment « Partie III – Pratiques déloyales » ; en Colombie Britannique : *Business Practices and Consumer Protection Act*, SBC 2004, c. 2, notamment « Part 2 – Unfair practices ».

²⁰⁶⁹ *Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur*, 11 mai 2005, JOUE 11.6.2005, L 149/22, art. 6(1)(a), 6(1)(b) et également, dans une certaine mesure, art. 7.

²⁰⁷⁰ Voir, généralement : Jérôme Passa, « Marques et droit de la consommation », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177.

²⁰⁷¹ William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-27 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 144 ; Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 130.

de la marque afin d'étendre le champ du droit de marque. Comme le souligne très justement David Vaver, à défaut de s'être vu reconnaître un droit de propriété sur les signes objet d'un droit de marque, les titulaires de droit « *had to stettle for second best* »²⁰⁷² [SECTION 4.2.2]. Si la fonction publicitaire fut particulièrement développée par les doctrines germano-benelux et américaine, la doctrine française développa quant à elle une théorie de la « fonction d'exclusivité » ayant vocation à offrir au droit de marque les attributs du droit de propriété [SECTION 4.2.1].

4.2.1. Rejet de la fonction d'exclusivité

605 **Théorie de la fonction d'exclusivité.** Selon certains auteurs français, la première fonction du droit de marque serait une fonction d'exclusivité²⁰⁷³. Ils trouvent l'origine de cette fonction dans la décision *Centrafarm c. Winthrop*²⁰⁷⁴ rendue en 1974 par la Cour de justice des Communautés européennes. Exprimant pour l'une des premières fois sa vision du droit de marque, la Cour de justice indiqua

qu'en matière de marques, l'objet spécifique de la propriété commerciale est notamment d'assurer au titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, pour la première mise en circulation d'un produit, et de le protéger ainsi contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de cette marque[.]²⁰⁷⁵

Bien qu'il ne soit fait mention que de l'*objet spécifique* et non de la *fonction* du droit de marque, les auteurs estiment qu'il s'agissait là de la reconnaissance la fonction d'exclusivité comme fonction organique du droit de marque²⁰⁷⁶.

606 L'enjeu est celui de l'étendue du droit. Une telle fonction offrirait au titulaire du droit de marque un « monopole d'exploitation »²⁰⁷⁷ lui permettant de réserver tous les usages du signe objet de ce

²⁰⁷² David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 224-225.

²⁰⁷³ Voir, notamment, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 47 et suiv. ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 181 et suiv. ; Julien Canlorbe, *L'usage de la marque d'autrui*, Paris, Litec (LexisNexis), 2007, par. 123.

²⁰⁷⁴ CJCE, 31 oct. 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm c. Winthrop*, Rec. 1974, 1183.

²⁰⁷⁵ *Ibid.*, par. 8.

²⁰⁷⁶ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 47 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 190.

droit. Cette théorie trouve sa source dans une approche du droit de marque comme un droit de propriété²⁰⁷⁸. Pour Yann Basire, « [e]n tant que droit de propriété le droit de marque devait se voir reconnaître une telle fonction », car « [i]l s'agit d'une fonction consubstantielle au droit de propriété qui apparaît comme primordiale pour le droit de marque. »²⁰⁷⁹. La fonction d'exclusivité permettrait de qualifier d'atteinte toute utilisation par un tiers sans autorisation du titulaire, même à défaut risque de confusion²⁰⁸⁰.

607 **Inexistence de la fonction d'exclusivité.** Si cet « objet spécifique » du droit de marque a par la suite été réaffirmé à de nombreuses reprises par la Cour de justice²⁰⁸¹, la Cour de justice ne l'a jamais qualifiée de fonction du droit de marque et opère d'ailleurs un *distinguo* entre les deux notions. Au surplus, dans la décision *Hoffmann-La Roche*²⁰⁸², s'il est fait mention de cet objet spécifique du droit de marque, la Cour de justice précise que de cet objet spécifique relève le droit du titulaire de s'opposer à toute utilisation susceptible de porter atteinte aux fonctions du droit de marque²⁰⁸³. Cette articulation, distinguant clairement l'*objet* de la *fonction*, a été réitérée par la Cour dans chacun de ses arrêts²⁰⁸⁴. Depuis un certain nombre d'années, la Cour de justice a d'ailleurs tendance à ne plus du tout faire de référence à cet « objet spécifique » du droit de marque pour se concentrer sur les fonctions, notamment la fonction de garantie d'origine²⁰⁸⁵. Critiquant les atteintes portées à la fonction d'exclusivité par la Cour de justice, les auteurs

²⁰⁷⁷ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 47.

²⁰⁷⁸ Les auteurs cités à la note 2073 sont d'irréductibles défenseurs de la qualification des droits intellectuels, et particulièrement du droit de marque, comme droit de propriété. Voir nos développements, *supra*, sect. 3.2.1 sur leurs propositions.

²⁰⁷⁹ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 181.

²⁰⁸⁰ Voir les prises de position de Jérôme Passa en ce sens : Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 241-242.

²⁰⁸¹ CJCE, 31 mai 1978, aff. C-102/77, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, Rec. 1978, 1139, par. 7, al. 1; CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, *Loendersloot c. Ballantine*, Rec. 1997, I-6227, par. 22; CJCE, 3 oct. 2003, aff. C-115/02, *Rioglass et Transremar*, Rec. 2003, I-12705, par. 25.

²⁰⁸² CJCE, 31 mai 1978, aff. C-102/77, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, Rec. 1978, 1139.

²⁰⁸³ *Ibid.*, pt. 7, al. 4.

²⁰⁸⁴ CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, *CNL-Sucal c. Hag (Hag II)*, Rec. 1990, I-3711, pt. 14; CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, *Loendersloot c. Ballantine*, Rec. 1997, I-6227, pt. 24.

²⁰⁸⁵ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 233 (contestant cette jurisprudence).

relèvent un « glissement » de la fonction d'exclusivité vers cette fonction de garantie d'origine dans la jurisprudence de la Cour de justice qui a fini par l'éclipser²⁰⁸⁶. On notera d'ailleurs que si la Cour de justice est venue présenter toute une série de nouvelles fonctions dans sa décision *L'Oréal c. Bellure*²⁰⁸⁷, elle ne fait mention d'aucune *fonction d'exclusivité* malgré son approche très extensive du droit de marque.

608 Il nous semble ainsi que cette fonction n'a jamais réellement existé. Il s'agit de la conséquence juridique du droit, mais pas de l'élément qui dicte son rôle opérationnel. L'exclusivité n'est pas la finalité objective du droit de marque, elle est une conséquence logique de l'existence même du droit qui protège des tiers usurpant le signe pour créer une confusion auprès du public. Comme l'explique elle-même la Cour de justice, il s'agit de « la prérogative essentielle que confère une marque à son titulaire, à savoir le pouvoir exclusif d'utiliser le signe en cause afin de distinguer des produits »²⁰⁸⁸. Certains auteurs français ont d'ailleurs appelé à ne pas confondre l'objet des fonctions, du droit²⁰⁸⁹.

*

* *

609 **Rejet de la qualification propriétaire.** Il nous apparaît dès lors qu'il n'y a pas eu de reconnaissance en droit de l'Union européenne de cette *fonction d'exclusivité* ou de *réservation*. Nous avons du reste précédemment démontré que le droit de marque ne se qualifiait pas au titre d'un droit de propriété²⁰⁹⁰. Aussi, la fonction d'exclusivité étant la conséquence naturelle de la nature du droit, la requalification opérée du droit de marque enlève dès lors toute légitimité et rationalité à la reconnaissance d'une telle fonction.

²⁰⁸⁶ *Ibid.*, par. 48 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 205 ; Joanna Schmidt-Szalewski, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit commercial*, Paris, Dalloz, 2006 (màj oct. 2015), par. 34.

²⁰⁸⁷ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185, par. 58.

²⁰⁸⁸ CJCE, 19 févr. 2009, aff. C-62/08 (ord.), *UDV North America*, Rec. 2009, I-1279, pt. 50.

²⁰⁸⁹ Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1433 ; Thierry Lambert, « La marque, garantie de qualité », *D.* 2015, chron. 947, 2087, par. 19.

²⁰⁹⁰ Voir nos développements, *supra*, ch. 3.

4.2.2. Abandon de la fonction de publicité

610 **Théorie de la fonction publicitaire.** En 1926, en pleine expansion de l'industrie publicitaire et au commencement de l'ère de la *brand*, Frank Schechter proposa une nouvelle approche du droit de marque basée sur la fonction publicitaire et le risque de dilution²⁰⁹¹. L'adaptation de la rationalité du droit de marque pensée pour un commerce médiéval aux nouvelles réalités économiques et sociétales devrait passer par une redéfinition de la marque moderne de la fonction d'origine à la *fonction de publicité*²⁰⁹².

611 Comme nous avons pu précédemment le souligner, l'auteur considère que la définition de la fonction de la marque seulement centrée sur la source ou l'origine est une « notion archaïque »²⁰⁹³ dans un droit des marques qui est resté bloqué dans l'économie du XIV^e siècle²⁰⁹⁴. Il estime ainsi que l'approche historique par la garantie d'origine

*ignores the fact that the creation and retention of custom, rather than the designation of source, is the primary purpose of the trademark today, and that the preservation of the uniqueness or individuality of the trademark is of paramount importance to its owner.*²⁰⁹⁵

Pour l'auteur, abandonner la fonction d'origine permettrait de reconnaître la réalité de la nouvelle économie ayant émergée à la fin du XIX^e siècle, c'est-à-dire

*not that the article in question comes from a definite or particular source, the characteristics of which or the personalities connected with which are specifically known to the consumer, but merely that the goods in connection with which it is used emanate from the same — possibly anonymous — source or have reached the consumer through the same channels as certain other goods that have already given the consumer satisfaction, and that bore the same trademark.*²⁰⁹⁶

²⁰⁹¹ Voir, généralement, Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813. Voir, également, Frank I. Schechter, *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925.

²⁰⁹² Bien que Frank Schechter ne qualifie pas cette nouvelle dimension en « fonction de publicité » c'est néanmoins la terminologie qui restera en raison de l'ancrage de sa théorie dans l'image publicitaire. Voir également sur la transition de la marque médiévale à la marque moderne aussi : Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 324.

²⁰⁹³ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 822 : « *an archaic notion of the function of a trademark as solely indicating "source or origin."* ».

²⁰⁹⁴ *Ibid.*, p. 814.

²⁰⁹⁵ *Ibid.*, p. 822 (soulignements originaux).

²⁰⁹⁶ *Ibid.*, p. 816.

612 À notre sens, le problème ne réside pas tant dans la fonction d'origine que dans la vision très caricaturale qu'en présente Frank Schechter. Nous avons déjà discuté l'inexactitude de telles affirmations au regard de la jurisprudence relative à la fonction d'origine, y compris en droit américain²⁰⁹⁷. L'auteur critique également que certaines décisions aient eu une approche trop restrictive du territoire sur lequel le public pertinent pouvait reconnaître le signe comme une marque et donc lui offrir la protection du droit de marque²⁰⁹⁸.

613 Il critique encore la fonction d'origine comme n'étant pas adaptée aux nouvelles méthodes de *marketing* et à l'expansion du champ des marques — ou plutôt des *brands* – renommées²⁰⁹⁹. Il considère notamment que

*once a mark has come to indicate to the public a constant and uniform source of satisfaction, its owner should be allowed the broadest scope possible for "the natural expansion of his trade" to other lines or fields of enterprise. [...] Under the "source or origin" theory of a function of a trademark, and the vague doctrine of "related goods," courts are still giving a most literal and rigid construction to the phrases "of the same class" or "of the same descriptive qualities."*²¹⁰⁰

Si nous pouvons partager l'opinion de Frank Schechter sur ce point, nous réfutons que la fonction d'origine ne soit pas à même de répondre à cette réalité. Les tribunaux ont naturellement étendu le domaine de protection des marques dont la renommée ou la pratique *marketing* était telle que le public aurait pu croire que le produit émanait de la source qu'il associait habituellement à ladite marque, même dans le cas où le produit en question n'était pas celui pour lequel la marque avait été initialement connue du public²¹⁰¹.

614 Certes, l'expansion du droit sur la marque reste limitée par la confusion du public quant à cette origine. C'est en réalité cette limite qui pose problème à Frank Schechter. Il souligne que les « *pirates are growing more subtle and refined [: t]hey proceed circumspectly, by suggestion and*

²⁰⁹⁷ Voir nos développements *supra*, sect. 4.1.1.2.

²⁰⁹⁸ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 824.

²⁰⁹⁹ Voir p. ex. *Ibid.*, p. 828-830.

²¹⁰⁰ *Ibid.*, p. 823.

²¹⁰¹ Voir nos développements, *supra*, sect. 4.1.1.2. Voir aussi, généralement, Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912, par. 31-34.

approximation, rather than by direct and exact duplication of their victims' wares and marks. »²¹⁰².

La véritable fonction de la marque étant de créer une impression positive dans l'esprit du consommateur pour l'inciter à profiter des produits et services distribués avec la marque²¹⁰³, les marques devraient être protégées contre « *the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name* »²¹⁰⁴. Il s'agit d'assurer la préservation de ce « *valuable, though possibly anonymous link between him and his consumer, that has been created by his ingenuity and the merit of his wares or services.* »²¹⁰⁵. Aussi, « *the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection* »²¹⁰⁶.

615 La marque n'étant pas le symbole, mais « *an agency for the actual creation and perpetuation of good will* »²¹⁰⁷, les usages du signe par d'autres personnes ainsi que toute référence à la marque et son image devraient être prohibés sur le marché²¹⁰⁸. L'auteur présente ainsi quatre grands principes résumant les nécessités d'une protection moderne des marques :

*(1) that the value of the modern trademark lies in its selling power; (2) that this selling power depends for its psychological hold upon the public, not merely upon the merit of the goods upon which it is used, but equally upon its own uniqueness and singularity; (3) that such uniqueness or singularity is vitiated or impaired by its use upon either related or non-related goods; and (4) that the degree of its protection depends in turn upon the extent to which, through the efforts or ingenuity of its owner, it is actually unique and different from other marks.*²¹⁰⁹

Il estime d'ailleurs qu'une telle protection « *cannot affect legitimate competition, and is of the very essence of any rational system of individual and exclusive trade symbols.* »²¹¹⁰. Néanmoins, comme

²¹⁰² Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 825.

²¹⁰³ Voir *Ibid.*, p. 818-819.

²¹⁰⁴ *Ibid.*, p. 825.

²¹⁰⁵ *Ibid.*, p. 833.

²¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 831.

²¹⁰⁷ *Ibid.*, p. 818.

²¹⁰⁸ Pour une même interprétation, voir Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1194 : « *The damage is done by the mere use of the symbol by another, regardless of whether the advertiser's reputation is likely to be tarnished.* ».

²¹⁰⁹ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 831.

²¹¹⁰ *Ibid.*, p. 833.

le souligne Ralph Brown, « *[p]laintiffs come into court with moral accusations of unfair competition, which are in fact often aimed at the elimination of competition.* »²¹¹¹.

- 616 Il est intéressant de noter que Frank Schechter appuie sa proposition de nouvelle fonction sur une décision rendue par une cour régionale allemande en 1924 dans l'affaire *Odol*²¹¹². Aussi, si la fonction de publicité est principalement connue des écrits de Frank Schechter, Andrée Puttemans présente néanmoins la « fonction publicitaire » comme émanant de la *werbefunktion* développée par la doctrine allemande, puis Benelux²¹¹³.
- 617 En toute logique, la théorie eut un certain succès auprès des titulaires de droits de marque qui ont trouvé auprès de certains juges et de certains législateurs une oreille attentive. « *The Schechter virus spread and mutated.* »²¹¹⁴. Le Canada eu l'une des premières législations à l'intégrer en 1953 [SECTION 4.2.2.3], suivi par le Benelux en 1967 et l'Union européenne en 1978 [SECTION 4.2.2.2] puis les États-Unis en 1995 [SECTION 4.2.2.1]. Dans chacune de ces juridictions, le recours a néanmoins connu une importance inversement proportionnelle à sa rapidité d'intégration. Malgré une certaine réception de cette doctrine, et tout en reconnaissant la nouvelle réalité des *brands*, il nous apparaît néanmoins qu'une telle fonction de publicité est totalement étrangère à la rationalité du droit de marque et doit ainsi être rejetée [SECTION 4.2.2.4].

²¹¹¹ Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1206.

²¹¹² Landgericht Elberfeld, 11 sept. 1924, *Odol*, *GRUR* 1924, 204. L'Avocate générale Sharpson a d'ailleurs souligné ce lien, voir Eleanor Sharpston, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-252/07, *Intel c. CPM UK*, 26 juin 2008 et, en particulier, n. 6. Elle présente néanmoins la dilution de la fonction publicitaire comme ayant été théorisée par Frank Schechter. Voir, également, Neuberer, Discours, par. 7.

²¹¹³ Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 56. Dans le même sens, quant à une origine germano-benelux, J. Thomas McCarthy, « Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared », (2004) 94 *TM Rep.* 1163, p. 1165-1666.. Nous n'avons néanmoins retrouvé trace de propositions *doctrinales* antérieures à l'article de Frank Schechter. La proposition allemande la plus ancienne semble avoir été formulée dans : Isay Hermann, « Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke », (1929) 34-1 *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 23.

²¹¹⁴ Louis T.C. Harms, « Death of a Trade Mark Doctrine? Dilution of Anti-Dilution », dans Lionel Bently, Giuseppina D'Agostino et Catherine Wai-Man Ng (dir.), *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Professor David Vaver*, Oxford UK, Hart, 2010, 379, p. 381.

4.2.2.1. Réception en droit américain

618 Si le droit des marques américain connaît aujourd'hui un recours en dilution protégeant les marques renommées développées sur la base de la proposition de Frank Schechter²¹¹⁵ (b), la doctrine de la fonction publicitaire et de la dilution aura néanmoins mis près de 70 ans avant de s'imposer (a).

(a) Réticences initiales à l'extension du droit de marque

619 Dans un premier temps, la *Supreme Court of the United States* refusa en 1918 l'extension du domaine du droit de marque dans la décision *United Drug v. Rectanus*²¹¹⁶. Dans une décision unanime signée par le juge Pitney, la haute juridiction expliquait alors que

*[t]he asserted doctrine is based upon the fundamental error of supposing that a trademark right is a right in gross or at large, like a statutory copyright or a patent for an invention, to either of which, in truth, it has little or no analogy. [...] There is no such thing as property in a trademark except as a right appurtenant to an established business or trade in connection with which the mark is employed. The law of trademarks is but a part of the broader law of unfair competition; the right to a particular mark grows out of its use, not its mere adoption; its function is simply to designate the goods as the product of a particular trader and to protect his goodwill against the sale of another's product as his, and it is not the subject of property except in connection with an existing business.*²¹¹⁷

620 Dans le même sens, à l'occasion de l'affaire *Kellogg v. National Biscuit*²¹¹⁸, le juge Brandeis écrivait en 1938 pour la majorité que

Kellogg Company is undoubtedly sharing in the goodwill of the article known as "Shredded Wheat," and thus is sharing in a market which was created by the skill and judgment of plaintiff's predecessor and has been widely extended by vast

²¹¹⁵ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 832-833. Pour des sources situant le recours américain en dilution dans cet article, voir : *Moseley v. V Secret Catalogue* (2003), 537 US 418, p. 429 ; *IP Lund Tradingv. Kohler* (1998), 163 F.3d 27, p. 48 (US 1st Cir.) ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1191 ; Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507, p. 517 ; Jane C. Ginsburg, « "See me, feel me, touch me, hea[r] me" (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 99 ; Keola R. Whittaker, « Trademark Dilution in a Global Age », (2006) 27-3 *U. Pa. J. Int'l Econ. L.* 907, p. 913 ; Mark D. Janis et Peter K. Yu, « International and Comparative Aspects of Trademark Dilution - Introduction », (2008) 17 *Transnat'l L. & Contemp. Probs.* 603, p. 603. Nous soulignerons néanmoins que le recours en dilution présent dans le droit américain est beaucoup restreint et encadré que celui appelé de ses vœux par Frank Schechter.

²¹¹⁶ *United Drug v. Theodore Rectanus* (1918), 248 US 90.

²¹¹⁷ *Ibid.*, p. 97.

²¹¹⁸ *Kellogg v. National Biscuit* (1938), 305 US 111.

*expenditures in advertising persistently made. But that is not unfair. Sharing in the goodwill of an article unprotected by patent or trademark is the exercise of a right possessed by all, and in the free exercise of which the consuming public is deeply interested. There is no evidence of passing off or deception on the part of the Kellogg Company, and it has taken every reasonable precaution to prevent confusion or the practice of deception in the sale of its product.*²¹¹⁹

621 En 1942, à une très courte majorité, la *Supreme Court* prit néanmoins une tout autre direction dans la décision *Mishawaka Rubber*²¹²⁰. Dans ses motifs, le juge Frankfurter estima que

*[t]he protection of trademarks is the law's recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them. A trademark is a merchandising shortcut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same -- to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trademark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.*²¹²¹

À l'inverse, le juge Black estimait pour la minorité qu'une action ne devait être ouverte que dans les cas où le consommateur avait pu être trompé sur l'origine des marchandises²¹²². Si l'orientation est importante, il convient de souligner que la cour ne considérait pas la question de l'existence ou non de l'atteinte au droit, mais seulement les éléments à prendre en compte pour le calcul du préjudice²¹²³. Aussi, si elle montre l'ouverture d'une certaine partie des juges, la portée de cette décision ne doit pas être exagérée.

622 D'ailleurs, l'année suivante, la *Supreme Court* refusa d'entendre un appel contre la décision du juge Frank dans l'affaire *Eastern Wine v. Winslow-Warren*²¹²⁴. Rejetant la vision du juge Frankfurter, le juge Frank avait pris position contre une extension du droit de marque en dehors de son champ habituel considérant que

²¹¹⁹ *Ibid.*, p. 122.

²¹²⁰ *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. v. S. S. Kresge* (1942), 316 US 203. La majorité était composée de quatre juges, auxquels s'opposaient trois juges; deux juges, dont le juge en chef, ne prenant pas part à l'affaire.

²¹²¹ *Ibid.*, p. 205 (j. Frankfurter).

²¹²² *Ibid.*, p. 208-209 (j. Black).

²¹²³ *Ibid.*, p. 204-205 (j. Frankfurter).

²¹²⁴ *Eastern Wine v. Winslow-Warren* (1943), 137 F.2d 955 (US 2^d Cir.), cert. refusé, 320 US 758 (1943).

[t]he failure to keep constantly in mind the divers policy considerations which, in this legal province, come in conflict with one another and the consequent occasional over-emphasis on but one of them the protection of the interest of the businessman who has built a business around a name has sometimes led to decisions unduly extending the confines of name-monopolies. For a time the courts were remarkably generous in fixing the boundaries of such monopolies. Today the tendency is to be somewhat less generous. [...] We approach the case at bar, then, having in mind the basic common law policy of encouraging competition and the fact that the protection of monopolies in names is but a secondary and limiting policy.²¹²⁵

La partie en demande n'ayant pas démontré l'existence d'une tromperie des consommateurs, le juge Frank avait refusé de reconnaître tout « braconnage » (*poaching*) de la marque²¹²⁶.

623 Dans le même sens, on soulignera les motifs du juge Wallace dans la décision *Anti Monopoly v. General Mill Fun Group*²¹²⁷ qui estimait que

once [a] goodwill is established, trademarks become an extremely important medium of advertisement. Provided that the public continues to understand the trademark term primarily as a source identifier, the particular producer is exclusively entitled to benefits flowing from the mark's sales appeal. [...] But all of these legitimate trademark purposes derive ultimately from the mark's representation of a single fact: the product's source. It is the source-denoting function which trademark laws protect, and nothing more.²¹²⁸

Ainsi, à de rares exceptions, le droit de marque n'était pas reconnu par les cours comme « a “right in gross” entitled to exclusivity even in the absence of a risk of deceit. »²¹²⁹. L'existence d'une tromperie quant à l'origine, c'est-à-dire donc d'une atteinte à la fonction d'origine, était nécessaire à la reconnaissance de toute atteinte au droit de marque.

²¹²⁵ *Ibid.*, p. 959.

²¹²⁶ *Ibid.*, p. 960.

²¹²⁷ *Anti-Monopoly v. General Mills Fun Group* (1979), 611 F.2d 296 (US 9th Cir.).

²¹²⁸ *Ibid.*, p. 301.

²¹²⁹ Jane C. Ginsburg, « “See me, feel me, touch me, hea[r] me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 100-101.

(b) Instauration du recours en dilution

624 À défaut d'une reconnaissance par la jurisprudence, les titulaires de marques renommées réussirent à obtenir de plusieurs États la création de recours statutaires en dilution²¹³⁰, suivis par le législateur fédéral avec le *Federal Trademark Dilution Act of 1995*²¹³¹. La réforme vint offrir une protection aux titulaires de marques renommées contre la dilution²¹³² s'entendant de la « *lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.* »²¹³³. Le droit de marque n'était toujours pas un « *right in gross* »²¹³⁴. En effet, le législateur fédéral prévu que le recours ne pouvait être invoqué contre l'utilisation aux fins de publicité comparative et de publicité concernant des produits authentiques de la marque renommée, ainsi qu'en cas d'usage non commercial ou d'usage à des fins d'informations ou de nouvelles²¹³⁵. On ne manquera pas de noter cette limitation bienvenue qui manque à d'autres législations.

625 En 2002, le juge Kozinski est venu donner toute leur portée aux exceptions dans l'affaire *Mattel v. MCA Records*²¹³⁶, notamment au regard de la liberté d'expression. L'affaire concernait la reprise de la marque BARBIE par le groupe Aqua dans la chanson « Barbie Girl ». Avec justesse, le juge Kozinski rappela que « *[l]imited to this core purpose — avoiding confusion in the marketplace — a trademark owner's property rights play well with the First Amendment.* »²¹³⁷. S'appuyant

²¹³⁰ Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507, p. 517 ; Keola R. Whittaker, « Trademark Dilution in a Global Age », (2006) 27-3 *U. Pa. J. Int'l Econ. L.* 907, p. 914-915 ; Jane C. Ginsburg, « “See me, feel me, touch me, hea[r] me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 99.

²¹³¹ *Federal Trademark Dilution Act*, Pub. L. 104-98, 121 Stat. 4, 1995 (US).

²¹³² *Ibid.*, art. 3(a), 3(c)(1).

²¹³³ *Ibid.*, art. 4.

²¹³⁴ Jane C. Ginsburg, « “See me, feel me, touch me, hea[r] me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 100-101.

²¹³⁵ *Federal Trademark Dilution Act*, Pub. L. 104-98, 121 Stat. 4, 1995 (US), art. 3(a), 3(c)(4).

²¹³⁶ *Mattel v MCA Records* (2002), 296 F.3d 894 (US 9th Cir.).

²¹³⁷ *Ibid.*, p. 900.

notamment la décision *Anti Monopoly v. General Mill Fun Food*²¹³⁸, il considère que « *[s]imply put, the trademark owner does not have the right to control public discourse whenever the public imbues his mark with a meaning beyond its source-identifying function.* »²¹³⁹. Dans cette perspective, il interprétera de manière restrictive le recours en dilution en considérant que le législateur n'avait pu vouloir sanctionner les cas d'usages, même commerciaux, qui s'apparentaient à la parodie et aux discours généralement protégés par la liberté d'expression constitutionnelle²¹⁴⁰. Comme il a pu être souligné, la frontière semble être que l'usage « *might be able to change or add to the meanings of Barbie, but that is a far different thing than making people think that there is more than one source of Barbie (reducing the mark's capacity to identify and distinguish Barbie from other products).* »²¹⁴¹.

626 Si certains tribunaux accueillirent le nouveau recours, d'autres vinrent le limiter, notamment lorsque le lien avec la marque renommée n'était pas évident²¹⁴². La jurisprudence fut ainsi des plus divisées et la rationalité du recours des plus incertaines²¹⁴³. Le juge Posner, bien que militant d'une protection des marques contre leur dilution, refusa néanmoins d'ouvrir le recours « *to forbid commercial uses that accelerate the transition from trademarks (brand names) to generic names (product names)* »²¹⁴⁴. Selon lui, « *[a]n interpretation of antidilution law as arming trademark*

²¹³⁸ *Anti-Monopoly v. General Mills Fun Group* (1979), 611 F.2d 296 (US 9th Cir.).

²¹³⁹ *Mattel v MCA Records* (2002), 296 F.3d 894, p. 900 (US 9th Cir.).

²¹⁴⁰ *Ibid.*, p. 906-907.

²¹⁴¹ Rebecca Tushnet, « Make Me Walk, Make Me Talk, Do Whatever You Please: Barbie and Exceptions », dans Rochelle Cooper Dreyfuss et Jane C. Ginsburg (dir.), *Intellectual Property at the Edge. The Contested Contours of IP*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2014, 405, p. 417 (soulignements originaux).

²¹⁴² Voir, p. ex., généralement, *IP Lund Tradingv. Kohler* (1998), 163 F.3d 27 (US 1st Cir.).

²¹⁴³ Voir, sur les divergences d'interprétation entre les cours, J. Thomas McCarthy, « Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared », (2004) 94 *TM Rep.* 1163, p. 1166-1167 ; Stacey L. Long, « The political economy of trademark dilution », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 132, p. 132-133, 138-143 ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1192-1193 (et les références citées) ; Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27, p. 69 ; Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis, « Dilution's (Still) Uncertain Future », (2006) 105 *Mich. L. Rev. First Impressions* 98, p. 98-100 ; voir également, généralement, Christopher J. Brown, « A Parody of a Distinction: The Ninth Circuit's Conflicted Differentiation between Parody and Satire », (2004) 20 *Santa Clara high Tech. LJ* 721.

²¹⁴⁴ *Ty v. Ruth Perryman* (2002), 306 F.3d 509, p. 513 (j. Posner) (US 7th Cir.).

owners to enjoin uses of their mark that, while not confusing, threaten to render the mark generic may therefore not be in the public interest. »²¹⁴⁵.

627 À l'occasion de la première affaire en matière de dilution sur laquelle elle décida de se prononcer, la *Supreme Court* est venue encadrer et limiter les cas d'ouverture du recours fédéral en dilution dans la décision *Moseley v. V Secret Catalogue*²¹⁴⁶ rendue en 2003. La cour considéra qu'il ne fallait pas un simple lien, mais démontrer que ce lien avait un potentiel réel de porter atteinte à la renommée de la marque²¹⁴⁷. Dans une décision unanime, le juge Stevens expliqua que

*at least where the marks at issue are not identical, the mere fact that consumers mentally associate the junior user's mark with a famous mark is not sufficient to establish actionable dilution. As the facts of that case demonstrate, such mental association will not necessarily reduce the capacity of the famous mark to identify the goods of its owner, the statutory requirement for dilution[.]*²¹⁴⁸

Il estima qu'en l'espèce il n'y avait pas de dilution au sens du droit fédéral, car même si le public avait naturellement fait le lien entre le magasin THE VICTOR'S LITTLE SECRET et la marque VICTORIA'S SECRET, ce lien n'avait en rien modifié l'impression que le consommateur avait de la marque renommée. Aussi, le juge Stevens considéra qu'il y avait « *a complete absence of evidence of any lessening of the capacity of the [Victoria's Secret] mark to identify and distinguish goods or services sold in Victoria's Secret stores or advertised in its catalogs.* »²¹⁴⁹.

628 Suite à cette approche restrictive, les titulaires de marques renommées obtinrent du législateur fédéral une correction de la loi en 2006 pour y intégrer le *risque* de dilution et renforcer les opportunités de recours ouvertes aux titulaires de droit²¹⁵⁰. Néanmoins, le *Trademark Dilution*

²¹⁴⁵ *Ibid.*, p. 514 (j. Posner).

²¹⁴⁶ *Moseley v. V Secret Catalogue* (2003), 537 US 418.

²¹⁴⁷ *Ibid.*, p. 432-433 (j. Stevens).

²¹⁴⁸ *Ibid.*, p. 433 (j. Stevens).

²¹⁴⁹ *Ibid.*, p. 434 (j. Stevens).

²¹⁵⁰ Keola R. Whittaker, « Trademark Dilution in a Global Age », (2006) 27-3 *U. Pa. J. Int'l Econ. L.* 907, p. 917 ; J. Thomas McCarthy, « Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared », (2004) 94 *TM Rep.* 1163, p. 1169 ; Stacey L. Long, « The political economy of trademark dilution », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 132, p. 133, 144-146. Voir, généralement, Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis, « Dilution's (Still) Uncertain Future », (2006) 105 *Mich. L. Rev. First Impressions* 98.

*Revision Act*²¹⁵¹ de 2006 vint également confirmer l'approche du juge Kozinski dans l'affaire *Mattel v. MCA Records*. Les nouvelles dispositions précisent ainsi que le recours en dilution ne peut être intenté contre

(A) *Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with —*

(i) *advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services ; or*

(ii) *identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.*

(B) *All forms of news reporting and news commentary.*

(C) *Any noncommercial use of a mark.*²¹⁵²

629 Si l'étendue du recours en dilution nous semble encore trop importante et contraire à la rationalité du droit de marque, il apparaît néanmoins que le législateur est venu encadrer strictement les cas d'ouverture. En faisant le choix d'exclure expressément du champ d'application les critiques, les parodies et la publicité comparative, le législateur américain a tenté d'assurer une certaine balance entre les comportements parasites et le jeu de la concurrence. Si on ne peut que s'en féliciter, il reste que, si le droit de marque trouve sa source dans la protection contre les comportements déloyaux, il ne devrait pas être l'*alpha* et l'*oméga* du droit de la concurrence déloyale.

4.2.2.2. Réception en droit de l'Union européenne

630 Si l'apparition de la fonction de publicité en droit de l'Union européenne a été plus tardive, c'est néanmoins la juridiction où elle a été le plus intégrée²¹⁵³. La théorie publicitaire y a en effet connu

²¹⁵¹ *Trademark Dilution Revision Act*, Pub. L. 109–312, 120 Stat. 1730, 2006 (US).

²¹⁵² *Lanham (Trademark) Act*, codifié au 15 US Code §1125(c)(3), tel qu'amendé par *Trademark Dilution Revision Act*, Pub. L. 109–312, 120 Stat. 1730, 2006 (US), art. 2.

²¹⁵³ Dev S. Gangjee, « Property in brands », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 29, p. 29. Voir également le discours de Lord Jacob *L'Oréal v. Bellure*, [2010] EWCA Civ. 535, par. 20, [2010] RPC 23 : « *I believe the consequence of the ECJ decision is that the EU has a more "protective" approach to trade mark law than other major trading areas or blocs. I have not of course studied in detail the laws of other countries, but my general understanding is, for instance, that countries with a healthy attitude to competition law, such as the US, would not keep a perfectly lawful product off the market by the use of trade mark law to suppress truthful advertising.* » (j. Lord Jacob).

un grand succès dans la décision *L'Oréal c. Bellure*²¹⁵⁴ rendue par la Cour de justice des Communautés européennes en 2009. Les juges évoquaient la diversité des fonctions de la marque protégée par le droit de marque,

non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou *celles de communication, d'investissement ou de publicité*.²¹⁵⁵

Si certains ont considéré que la consécration de « nouvelles fonctions » avait été réalisée « contre toute attente »²¹⁵⁶, elle semble néanmoins découler d'une certaine évolution entamée à la fin du XX^e siècle dans la jurisprudence de la Cour de justice qu'elle aura poussé à son paroxysme en 2009 [SECTION 4.2.2.2.1]. Cette apparente consécration aura néanmoins été fortement nuancée très rapidement par la Grande chambre de la Cour de justice et dans les décisions subséquentes rendues par la haute juridiction [SECTION 4.2.2.2.2]. Dans le même sens, bien que les « nouvelles fonctions » n'ont pas été développées en son sein — ce qui ne manquera pas de surprendre —, le recours en dilution prévu par le droit de l'Union européenne a été strictement encadré par la Cour de justice [SECTION 4.2.2.2.3].

4.2.2.2.1. ÉVOLUTION DES FONCTIONS

631 Si la Cour de justice a évoqué l'existence de nouvelles fonctions à l'occasion de la décision *L'Oréal c. Bellure*²¹⁵⁷ (b), il convient de souligner que cette reconnaissance est le fruit d'une évolution de la jurisprudence vers une prise en compte de la réputation attachée à la marque (a). Si cette nouvelle approche peut ravir les titulaires de droit, elle a été fortement critiquée comme allant à l'encontre de la rationalité sous-tendant le droit de marque (c).

²¹⁵⁴ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²¹⁵⁵ *Ibid.*, par. 58 (nos soulignements).

²¹⁵⁶ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51-1.

²¹⁵⁷ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

(a) Premières évocations de la fonction de publicité devant la Cour de justice

632 **Proposition d'une pluralité de fonctions.** Il semble que la théorie des nouvelles fonctions du droit de marque a été introduite devant les juridictions communautaires par la *Hoge Raad der Nederlanden* (Cour Suprême des Pays-Bas) à l'occasion de ses questions préjudicielles dans l'affaire *Dior c. Evora*²¹⁵⁸. La cour souhaitait notamment savoir si une exception à l'épuisement des droits était possible « dans le cas où la fonction publicitaire de la marque est mise en danger »²¹⁵⁹.

633 Dans ses conclusions sur cette affaire, l'Avocat général Jacobs ne s'était pas ému de la mention de cette « fonction de publicité » dans la question préjudicielle. Il proposa à la Cour de justice de lui ouvrir l'édifice communautaire au motif que

[b]ien que la Cour ait toujours souligné que les marques ont pour rôle d'indiquer l'origine des produits, ce à quoi nous adhérons, elle n'a pas voulu dire que les droits de marque ne peuvent être invoqués que pour préserver cette seule fonction. En raison de leur fonction d'origine, les marques peuvent être des éléments patrimoniaux qui entourent le goodwill d'une entreprise (ou de l'un de ses produits spécifiques).²¹⁶⁰

Il invita dès lors la Cour à reconnaître certains cas d'atteinte à la réputation de la marque, notamment pour les marques de luxe. Il relève ainsi le mouvement selon lequel

les marques ont d'autres fonctions que l'on pourrait appeler des *fonctions de « communication », d'investissement ou de publicité*. On dit que ces fonctions découlent du fait que les investissements faits pour promouvoir un produit sont organisés autour de la marque. On en conclut dès lors que ces fonctions ont une valeur digne de protection en tant que telle, même en l'absence d'abus consistant à dénaturer l'origine ou la qualité. *Ces fonctions nous paraissent néanmoins tout simplement découler de la fonction d'origine* : cela aurait peu de sens de faire de la publicité pour une marque si la marque n'avait pas de fonction d'origine en tant qu'elle distingue les produits du titulaire de la marque de ceux de ses concurrents. À notre avis, donc, même si d'autres facettes des marques peuvent requérir protection dans certaines circonstances, en soulignant la fonction d'origine des marques la Cour a choisi un point de départ qui est et reste approprié pour interpréter le droit communautaire intéressant les marques. Il s'ensuit logiquement que les circonstances dans lesquelles le titulaire d'une

²¹⁵⁸ CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Parfums Christian Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6013.

²¹⁵⁹ *Ibid.*, par. 14 (question 4). On notera que la question vient étayer les propos d'Andrée Puttemans considérés, *supra*, par. 616.

²¹⁶⁰ Francis G. Jacobs, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-337/95, *Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6016, 29 avr. 1997, par. 39.

marque peut invoquer ses droits de marque pour protéger sa réputation ne doivent pas s'envisager de manière trop large.²¹⁶¹

L'Avocat général précise ainsi que tant qu'il n'y a pas de fausse représentation, il n'y a pas d'atteinte au droit de marque²¹⁶². Cette fausse représentation quant à l'affiliation du commerçant avec la marque n'a pas lieu si la publicité respecte les normes habituelles du secteur de distribution²¹⁶³.

634 Dans sa décision rendue en 1997²¹⁶⁴, la Cour de justice ne reprendra pas l'idée d'une fonction publicitaire. Bien que la Cour de justice ne réponde pas de manière précise sur l'existence ou non d'une telle fonction, elle suivra la proposition de l'Avocat général Jacobs quant à la protection de l'image publicitaire de la marque dans la mesure où l'usage par un revendeur ne respecte pas les usages de son secteur et porte une atteinte sérieuse à la renommée de la marque²¹⁶⁵. Il convient en revanche de souligner que la Cour de justice ne considère ce caractère publicitaire qu'au regard des justes motifs pouvant faire exception à l'épuisement des droits. Les motifs trouvent leur source dans la précédente décision *Bristol-Myers Squibb*²¹⁶⁶ dans laquelle la Cour avait estimé que le titulaire pouvait s'opposer à la commercialisation en cas de modification du produit qui porterait atteinte à l'état du produit. Notamment, le reconditionnement qui modifie les caractéristiques habituelles du produit peut porter atteinte à la garantie offerte par la marque selon laquelle le produit a été mis sur le marché *en l'état*, « sous le contrôle du titulaire de la marque »²¹⁶⁷. Elle précisait encore que le titulaire de la marque avait un intérêt légitime à s'opposer à une commercialisation du produit dont le reconditionnement porterait atteinte à la

²¹⁶¹ *Ibid.*, par. 42 (nos soulignements). L'Avocat général Jacobs s'appuie notamment sur la présentation des fonctions du droit de marque dans William R. Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 3^e éd., London UK, Sweet & Maxwell, 1996, p. 527-529, reprise dans : William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, par. 16-22.

²¹⁶² Francis G. Jacobs, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-337/95, *Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6016, 29 avr. 1997, par. 55.

²¹⁶³ *Ibid.*, par. 51.

²¹⁶⁴ CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Parfums Christian Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6013.

²¹⁶⁵ *Ibid.*, par. 44-47.

²¹⁶⁶ CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-427/93, C-429/93, C-436/93 (joins), *Bristol-Myers Squibb c. Paranova*, Rec. 1996, I-3457.

²¹⁶⁷ *Ibid.*, par. 67.

réputation de la marque et à l'attente habituelle du consommateur²¹⁶⁸. Cette approche nous apparaît très similaire à celle de la fonction de garantie d'origine comprise comme la garantie d'une mise sur le marché sous le contrôle du titulaire²¹⁶⁹.

635 **Évocation d'une pluralité de fonctions.** Reprenant les propositions de l'Avocat général Jacobs, l'Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer estima dans ses conclusions sur l'affaire *Arsenal Football Club*²¹⁷⁰ que la marque « exprime une qualité, une réputation et même, dans certains cas, une conception de la vie. »²¹⁷¹. Il ajoutait que

[l]es messages véhiculés par la marque sont en outre autonomes. Le signe distinctif peut indiquer à la fois la provenance, la réputation de son titulaire et la qualité des produits qu'il représente, mais rien n'empêche le consommateur, qui ne sait pas qui fabrique les produits ou fournit les services qui portent la marque, de les acquérir parce qu'il perçoit celle-ci comme un emblème de prestige ou de garantie de qualité.²¹⁷²

636 L'Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer propose ainsi d'avoir une compréhension étendue de la notion d'origine pour ne plus s'enfermer dans la vision médiévale de la provenance connue encore défendue par certains²¹⁷³. S'il reconnaît la diversité des messages pouvant être communiqués par la marque, il ne propose néanmoins de faire entrer dans le droit de marque que les usages « susceptibles d'induire en erreur sur l'origine, la provenance, la qualité ou la réputation »²¹⁷⁴ et créant une « confusion quant à la qualité ou à leur réputation »²¹⁷⁵. Ainsi, William Cornish souligne que si les conclusions de l'Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer signent une véritable ouverture des fonctions de la marque, l'atteinte au droit de marque reste néanmoins cantonnée dans le prisme de la confusion et de la tromperie du public²¹⁷⁶.

²¹⁶⁸ *Ibid.*, par. 75.

²¹⁶⁹ Voir *supra* sect. 4.1.2.2.

²¹⁷⁰ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273.

²¹⁷¹ Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. I-10276, 13 juin 2002, par. 46.

²¹⁷² *Ibid.*, par. 47.

²¹⁷³ Voir nos propos *supra* sect. 4.1.1.2.

²¹⁷⁴ Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. I-10276, 13 juin 2002, par. 49.

²¹⁷⁵ *Ibid.*, par. 50.

²¹⁷⁶ William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 93.

637 Il s'agit par ailleurs de l'avenue qui sera suivie par la Cour de justice dans la décision rendue en 2002. La Cour y considère que l'apposition de la marque ARSENAL FOOTBALL CLUB sur des maillots porte atteinte à la fonction de garantie d'origine en ce que le consommateur pouvait légitimement croire à un lien entre le produit marqué et la célèbre équipe de sport²¹⁷⁷. Si, à trois reprises, la décision évoque les « fonctions »²¹⁷⁸ de la marque, elle ne les détaille néanmoins pas et les motifs ne prendront finalement en compte que l'usage « susceptible de mettre en péril la garantie de provenance qui constitue la fonction essentielle de la marque »²¹⁷⁹ pour établir une quelconque atteinte au droit de marque.

638 La Cour de justice reprendra à l'identique cette présentation des « fonctions » de la marque dans ces décisions *Anheuser-Busch*²¹⁸⁰ en 2004 puis *Adam Opel*²¹⁸¹ en 2007 en précisant que « l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit »²¹⁸². Dans la décision *Céline*²¹⁸³, également rendue en 2007, la Cour précisera à nouveau que, pour pouvoir être interdit au titre du droit de marque, l'usage « doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. »²¹⁸⁴. Elle ne précise néanmoins pas ce que seraient ces fonctions et n'en tire aucune conséquence particulière dans le régime du droit de marque.

639 **Retour à la fonction d'origine.** Néanmoins, en 2008, dans la décision *O2 Holdings*²¹⁸⁵, la Cour de justice abandonnera cette diversité de fonctions. Bien que prenant appui sur les décisions *Arsenal*

²¹⁷⁷ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273, par. 48-62 (en particulier, 60).

²¹⁷⁸ *Ibid.*, par. 42, 51, 58 (nos soulignements).

²¹⁷⁹ *Ibid.*, par. 60.

²¹⁸⁰ CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, *Anheuser-Busch*, Rec. 2004, I-10989.

²¹⁸¹ CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, *Adam Opel*, Rec. 2007, I-1017.

²¹⁸² CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, *Anheuser-Busch*, Rec. 2004, I-10989, par. 59 ; CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, *Adam Opel*, Rec. 2007, I-1017, par. 51 ; reprenant la formule de CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273, par. 51.

²¹⁸³ CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, *Céline*, Rec. 2007, I-7041.

²¹⁸⁴ *Ibid.*, par. 16.

²¹⁸⁵ CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, *O2 Holdings*, Rec. 2008, I-4231.

*Football Club*²¹⁸⁶, *Anheuser-Bush*²¹⁸⁷, *Adam Opel*²¹⁸⁸ et *Céline*²¹⁸⁹, la décision ne retient l'existence que d'une seule et unique fonction. La Cour de justice précise ainsi que l'usage « doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public. »²¹⁹⁰.

(b) Consécration de « nouvelles fonctions » par la Cour de justice

640 C'est pourtant une cour pareillement composée²¹⁹¹ qui intégrera, presque un an plus tard, les « nouvelles fonctions » de la marque dans l'affaire *L'Oréal c. Bellure*²¹⁹². Cette intégration de l'approche publicitaire de la marque reste néanmoins très particulière. En effet, la Cour de justice a intégré la fonction de publicité dans le cadre du recours en contrefaçon par double identité²¹⁹³ alors que cette théorie a été développée pour le recours en dilution²¹⁹⁴.

641 **Conclusions de l'Avocat général.** Dans ses conclusions, l'Avocat général Mengozzi souligne que la *Directive 89/104/CEE* évoque la possible existence d'autres fonctions par l'utilisation du terme « notamment » au considérant 10²¹⁹⁵. Il relève encore que de *Arsenal Football Club*²¹⁹⁶ à *Adam Opel*²¹⁹⁷, la Cour de justice a évoqué dans plusieurs décisions l'existence de fonctions autres à celle

²¹⁸⁶ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273.

²¹⁸⁷ CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, *Anheuser-Busch*, Rec. 2004, I-10989.

²¹⁸⁸ CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, *Adam Opel*, Rec. 2007, I-1017.

²¹⁸⁹ CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, *Céline*, Rec. 2007, I-7041.

²¹⁹⁰ CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, *O2 Holdings*, Rec. 2008, I-4231, par. 57, voir également, par. 59.

²¹⁹¹ Les deux décisions ont été rendue par la première chambre de la Cour de justice des Communautés européennes alors composée des juges Jann, président de chambre, Borg Barthet, Ilešič, Levits, et Tizzano. Dans les deux affaires, le juge Ilešič agissait à titre de rapporteur et Paolo Mengozzi à titre d'Avocat général.

²¹⁹² CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²¹⁹³ *Dir. marques 89/104/CEE*, art. 5(1)(a) ; *Directive 2008/95/CE*, art. 5(1)(a). Voir pour le règlement : *RMC (1994)*, art. 9(1)(a) ; *RMC (2009)*, art. 9(1)(a).

²¹⁹⁴ Charles Gielen, « Trademark Dilution Under European Law », (2014) 104 *TM Rep.* 693, p. 701. Voir nos développements sur ce recours, *infra* sect. 4.2.2.2.3.

²¹⁹⁵ Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 39. Voir : *Dir. marques 89/104/CEE*, cons. 10.

²¹⁹⁶ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273.

²¹⁹⁷ CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, *Adam Opel*, Rec. 2007, I-1017.

de fonction d'origine²¹⁹⁸. Relevant que ni la *Directive 89/104/CEE* ni la Cour n'ayant déterminé la liste ou le contenu de ces fonctions²¹⁹⁹, il propose de reprendre l'exposé de l'Avocat général Jacobs dans l'affaire *Dior c. Evora*²²⁰⁰ soulignant qu'

[a]près avoir observé que, «[b]ien que la Cour ait toujours souligné que les marques ont pour rôle d'indiquer l'origine des produits [...], elle n'a pas voulu dire que les droits de marque ne peuvent être invoqués que pour préserver cette seule fonction», il s'est référé à d'autres fonctions possibles de la marque, estimant d'ailleurs qu'elles faisaient partie intégrante ou en tout cas dérivait de cette fonction essentielle : la «fonction de qualité» attachée à la marque, en tant que celle-ci «symbolise les qualités que les consommateurs associent à certains produits et services» et garantit «que les produits ou les services soient à la mesure des attentes», et des «fonctions de 'communication', d'investissement ou de publicité», lesquelles «découlent du fait que les investissements faits pour promouvoir un produit sont organisés autour de la marque» et ont donc «une valeur digne de protection en tant que telle, même en l'absence d'abus consistant à dénaturer l'origine ou la qualité».²²⁰¹

642 En revanche, plutôt qu'une « fonction publicitaire » ou « fonction de publicité », l'Avocat général Mengozzi préfère retenir la notion de « fonctions de communication ». Il justifie ces fonctions par le fait que la marque puisse

véhiculer auprès des consommateurs des informations de nature variée concernant le produit qui en est revêtu. Il peut s'agir d'informations directement transmises par le signe qui compose la marque (par exemple, des informations relatives à des caractéristiques matérielles du produit transmises par les éléments descriptifs éventuellement contenus dans une marque complexe) ou, plus fréquemment, d'informations «accumulées» sur la marque par le biais des actions promotionnelles et publicitaires menées par le titulaire — par exemple, des messages relatifs à des caractéristiques immatérielles donnant une image du produit ou de l'entreprise en termes généraux (par exemple, la qualité, la fiabilité, le sérieux, etc.) ou particuliers (par exemple, un certain style, le luxe, la force). Cette aptitude de la marque mériterait protection, y compris lorsque l'usage de la marque par un tiers n'est pas de nature à provoquer de confusion quant à la provenance des produits ou des services.²²⁰²

643 Contrairement à une approche très extensive de la théorie de la fonction de publicité, l'Avocat général Mengozzi précise que l'atteinte aux fonctions du droit de marque, et donc à celui-ci, ne

²¹⁹⁸ Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 40-49.

²¹⁹⁹ *Ibid.*, par. 50.

²²⁰⁰ CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Parfums Christian Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6013.

²²⁰¹ Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 51 ; citant : Francis G. Jacobs, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-337/95, *Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6016, 29 avr. 1997, par. 39, 42.

²²⁰² Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 54.

sera réalisée qu'en cas de confusion du consommateur ou d'un préjudice à la renommée de la marque. Il précise encore que simple fait de tirer un « avantage indu » de la renommée d'une marque ne porte pas atteinte à ses fonctions de communication²²⁰³. Ainsi, alors que l'on prête généralement le résultat de la décision *L'Oréal c. Bellure*²²⁰⁴ à l'Avocat général Mengozzi, il convient de souligner que ce dernier recommandait à la Cour de statuer en ce sens que

[l]'article 5, paragraphe 1, sous a), de la [directive], doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque n'est pas habilité à interdire l'usage par un tiers, dans une publicité comparative, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne porte pas atteinte ni ne risque de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque en tant que garantie d'origine, ni à aucune autre fonction de cette même marque, *même si ledit usage joue un rôle significatif dans la promotion du produit de l'annonceur, en permettant notamment à ce dernier de tirer indûment profit de la renommée de cette marque.*²²⁰⁵

644 **Décision de la Cour de justice.** La Cour de justice prendra une direction bien plus libérale. Dans la décision rendue en 2009, les juges de la première chambre estimaient ainsi que

[l]a Cour a déjà eu l'occasion de constater que le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la [directive] a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c'est-à-dire d'assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l'exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque [...]. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme notamment celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou *celles de communication, d'investissement ou de publicité.*²²⁰⁶

Reconnaissant pour la première fois explicitement l'existence de fonctions « de communication, d'investissement [et] de publicité », la Cour estime qu'il s'agit de fonctions dont la protection est indépendante de la fonction essentielle. Si l'usage d'un signe peut porter à l'ensemble des fonctions, la Cour précise en effet que certains cas de contrefaçon peuvent être constitués par la

²²⁰³ *Ibid.*, par. 60.

²²⁰⁴ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²²⁰⁵ Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 112 (nos soulignements).

²²⁰⁶ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185, par. 58 (nos soulignements).

simple atteinte aux nouvelles fonctions²²⁰⁷. Ainsi, alors que l'Avocat général Mengozzi estimait qu'en l'espèce il n'y avait pas d'atteinte aux différentes fonctions de la marque²²⁰⁸, notamment en l'absence de confusion, la Cour sous-entend que la juridiction nationale devrait trouver l'atteinte constituée²²⁰⁹.

645 Il est intéressant de noter, en revanche, que la Cour de justice opère un *distinguo* en restreignant l'atteinte à ces fonctions à l'utilisation d'un signe identique à la marque protégée pour les mêmes produits et services, dite contrefaçon par double identité²²¹⁰. Dans les autres cas de contrefaçons par un signe similaire ou des produits ou services similaires, la fonction d'origine resterait centrale en raison du critère de la confusion du public. Cette distinction ne manque pas de surprendre : bien étrange que ces fonctions qui ne seraient protégées que dans le cas d'une contrefaçon par double identité. L'approche ne manque pas de sel quand on sait que la théorie de la fonction de publicité a été développée pour faire entrer dans le droit de marque les cas de reprise du signe autres que la contrefaçon par double identité, notamment en dehors du champ de spécialité de marque²²¹¹.

646 On notera, enfin, qu'à la différence de la fonction de garantie de l'identité d'origine qui a été déterminée avec précision au fil de sa jurisprudence, la Cour de justice n'a pas jugé nécessaire de définir avec soin le contenu de ces fonctions qui nous apparaissent d'ailleurs fort redondantes. Comme il a pu être souligné, la fonction de communication évoque une « fonction d'attraction, donc publicitaire »²²¹². Pour ce qui est de la fonction d'investissement, il nous semble qu'il s'agirait des investissements de communication et de publicité autour de la *brand*... donc une nouvelle

²²⁰⁷ *Ibid.*, par. 63, 65.

²²⁰⁸ Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 60-61.

²²⁰⁹ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185, par. 62-63.

²²¹⁰ *Ibid.*, par. 59.

²²¹¹ Voir nos développements *supra* par. 610.

²²¹² Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51-1. Voir, dans le même sens, Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, par. 1105.

fois ce qui est habituellement compris dans la « fonction de publicité »²²¹³. La Cour tentera néanmoins d'en expliquer le sens dans sa décision *Interflora*²²¹⁴ en 2011²²¹⁵.

(c) Réception critique des « nouvelles fonctions »

- 647 Si certains ont considéré ces nouvelles discussions comme étant « encore mystérieuses, peut-être discutables, mais pleine de potentialités »²²¹⁶, d'autres auront qualifié la motivation de la Cour de justice comme « *theoretically unsound, run[ing] counter to the thrust of the European trade mark law, [being] difficult to reconcile with the [Court]'s earlier decisions and [able to] impact negatively on the competitiveness of the European marketplace* »²²¹⁷. En réalité, à l'exception notable des titulaires de marques renommées²²¹⁸, la proposition de ces nouvelles fonctions a été critiquée par la majorité des acteurs du système européen des marques²²¹⁹.
- 648 L'attaque la plus féroce contre la décision de la Cour de justice aura certainement été rédigée de la plume de celui qui avait soumis les questions préjudicielles. Dans la décision d'application *L'Oréal v. Bellure*²²²⁰, Lord Jacob exprime le profond désarroi de la *Court of Appeal in England and Wales*

²²¹³ On notera par ailleurs que certains les présentes comme les deux faces d'une même fonction. Voir, p. ex., William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 90 : « [t]he advertising or investment function ».

²²¹⁴ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625.

²²¹⁵ Voir nos développements *infra* sect. 4.2.2.2.2.

²²¹⁶ Jérôme Passa, « Marques et droit de la consommation », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177, p. 189. Voir, dans le même sens : Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 230.

²²¹⁷ Dev S. Gangjee et Robert Burrell, « Because You're Worth It: *L'Oréal* and the Prohibition on Free Riding », (2010) 73-2 *Mod. L. Rev.* 282, p. 283.

²²¹⁸ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011, par. 2.177.

²²¹⁹ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1057. Voir, également, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011, par. 2.178-2.179, 2.184. Voir aussi, Charles Gielen, « Trademark Dilution Under European Law », (2014) 104 *TM Rep.* 693, p. 701, alors même que l'auteur soutient la doctrine de la dilution..

²²²⁰ *L'Oréal v. Bellure*, [2010] EWCA Civ. 535, [2010] RPC 23.

face à la nouvelle approche développée par la Cour de justice :

6. *The problem, stated at its most general, is simple. Does trade mark law prevent the defendants from telling the truth? Even though their perfumes are lawful and do smell like the corresponding famous brands, does trade mark law nonetheless muzzle the defendants so that they cannot say so?*

7. *I have come to the conclusion that the ECJ's ruling is that the defendants are indeed muzzled. My duty as a national judge is to follow EU law as interpreted by the ECJ. I think, with regret, that the answers we have received from the ECJ require us so to hold. Before I consider why in detail – and both because EU trade mark law is currently being reviewed by the Max Planck Institute at the request of the Commission and the Commission itself considers that the Court should reconsider its opinion in the instant very case [...] – I wish to say why I regret those answers.*

8. *My own strong predilection, free from the opinion of the ECJ, would be to hold that trade mark law did not prevent traders from making honest statements about their products where those products are themselves lawful.*

9. *I have a number of reasons for that predilection. First and most generally is that I am in favour of free speech – and most particularly where someone wishes to tell the truth. There is no good reason to dilute the predilection in cases where the speaker's motive for telling the truth is his own commercial gain. Truth in the market place matters – even if it does not attract quite the strong emotions as the right of a journalist or politician to speak the truth. [...]*

16. *My second reason is more specific. It is about freedom to trade – indeed, potentially in other cases, to compete honestly. (This case is a fortiori for the parties' respective products are not in competition with each other). If a trader cannot (when it is truly the case) say: "my goods are the same as Brand X (a famous registered mark) but half the price", I think there is a real danger that important areas of trade will not be open to proper competition. [...]*²²²¹

649 Sur les nouvelles fonctions en tant que telles, Lord Jacob relève à juste titre qu'il a une réelle difficulté à comprendre ces fonctions

*when divorced from the origin function. There is nothing in the legislation about them. Conceptually they are vague and ill-defined. Take for instance the advertising and investment functions. Trade mark owners of famous marks will have spent a lot of money creating them and need to continue to spend to maintain them. But all advertisements for rival products will impinge on the owner's efforts and affect the advertising and investment function of the brand in question. No-one would say such jostling for fame and image in the market should be stopped. Similarly all comparative advertising [...] is likely to affect the value of the trade mark owner's investment.*²²²²

²²²¹ *Ibid.*, par. 6-9, 16 (j. Lord Jacob).

²²²² *Ibid.*, par. 30.

On peut comprendre la stupeur de Lord Jacob, la réponse de la Cour de justice se trouvant en opposition frontale avec la tradition de *common law* britannique dont il se fait ici l'écho²²²³. On a précédemment vu le caractère central joué par la fonction d'origine comme « *original and legitimate function* »²²²⁴ de la marque. D'ailleurs, en 1980, le Conseil privé avait fermement rejeté la reconnaissance d'une telle action pour « *misappropriation* » sans qu'il ne fût au préalable démontré une fausse représentation dans la décision *Cadbury Schweppes v. Pub Squash*²²²⁵.

650 La réponse apportée par la Cour de justice a par ailleurs des conséquences sur la liberté d'expression commerciale et la publicité comparative²²²⁶. En effet, alors que l'usage d'une marque dans le cadre d'une publicité comparative est protégé par la *Directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative*²²²⁷, la décision *L'Oréal c. Bellure*²²²⁸ vient les sanctionner par le truchement de ces nouvelles fonctions. La simple indication de la concordance des éléments caractéristiques du produit y est vue comme une déclaration de reproduction implicite qui serait alors illégale... ce qui va contre l'objectif poursuivi par la directive²²²⁹. Les principes du droit de la publicité comparative, pris ensemble avec ceux du droit des marques, voudraient que cette publicité puisse donner un avantage concurrentiel : « *this is form of loss is consistent with the Directive's objectives of promoting effective and undistorted competition as long as the consumers in question have not been confused or misled about the trade origin of the advertised products or the*

²²²³ Voir, dans le même sens, Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 885.

²²²⁴ *Re Gramophone's Application* (1910), 27 RPC 689, p. 700 (EWHC Ch.).

²²²⁵ *Cadbury Schweppes v. Pub Squash*, [1980] UKPC 5, p. 10, [1981] RPC 429.

²²²⁶ Voir, généralement, Annete Kur, Lionel Bently et Ansgar Ohly, *Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series, 09/12, 2009 ; Dev S. Gangjee et Robert Burrell, « Because You're Worth It: *L'Oréal* and the Prohibition on Free Riding », (2010) 73-2 *Mod. L. Rev.* 282.

²²²⁷ *Directive 84/450/CEE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative*, 10 septembre 1984, JOCE 19.09.1984, L 250/17 (tel que modifié par la *Directive 97/55/CE*, JOCE 23.10.97 L290/18) (directive objet du recours) ; *Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative*, 12 décembre 2006, JOUE 27.12.2006, L 346/21.

²²²⁸ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²²²⁹ *L'Oréal v. Bellure*, [2010] EWCA Civ. 535, par. 33-44, [2010] RPC 23 ; Annete Kur, Lionel Bently et Ansgar Ohly, *Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series, 09/12, 2009, p. 3 ; Dev S. Gangjee et Robert Burrell, « Because You're Worth It: *L'Oréal* and the Prohibition on Free Riding », (2010) 73-2 *Mod. L. Rev.* 282, p. 292-293.

existence of an organisational link. »²²³⁰. À l'inverse, la décision « *amount to the introduction of general principles of unfair competition via trade mark law – blurring the two and tarnishing both.* »²²³¹.

4.2.2.2. RÉVISION DES FONCTIONS

651 La Cour de justice s'est empressée de venir corriger cette dérive de la première chambre par une série de décisions venant fortement nuancer, pour ne pas dire annihiler, la théorie des nouvelles fonctions (a). D'ailleurs, lors de la dernière réforme, le législateur ne les a pas intégrées à l'appareil normatif de l'Union (b).

(a) Révision de l'approche publicitaire avec les affaires « Google Adwords »

652 La Cour de justice de l'Union européenne poursuivra sa construction des nouvelles fonctions à travers, notamment, cinq arrêts rendus entre 2010 et 2011 autour du service de publicité par mots-clés GOOGLE ADWORDS. Elle apportera un certain nombre de nuances à la jurisprudence *L'Oréal c. Bellure*²²³².

653 **Recadrage de la fonction de publicité.** En 2010, dans l'affaire *Google France*²²³³, la Grande chambre de la Cour de justice est venue reprendre la liste de ces fonctions²²³⁴. Tout en reconnaissant l'importance de la fonction de publicité, la Cour de justice considère que l'emploi d'un signe par un concurrent pour enregistrer ses annonces publicitaires auprès du service GOOGLE ADWORDS n'est pas une atteinte à la fonction de publicité du signe²²³⁵. La Cour estime — à juste titre selon nous — qu'il ne pourra y avoir atteinte au droit de marque que « lorsque l'annonce ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé

²²³⁰ Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 98.

²²³¹ Louis T.C. Harms, « Death of a Trade Mark Doctrine? Dilution of Anti-Dilution », dans Lionel Bently, Giuseppina D'Agostino et Catherine Wai-Man Ng (dir.), *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Professor David Vaver*, Oxford UK, Hart, 2010, 379, p. 378.

²²³² CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²²³³ CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

²²³⁴ *Ibid.*, par. 77.

²²³⁵ *Ibid.*, par. 92-98.

et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers »²²³⁶. Au surplus, la Grande chambre précise que le droit de l'Union européenne doit être interprété

en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce *proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci* ou, au contraire, d'un tiers[.]²²³⁷

- 654 L'approche de la Grande chambre apparaît en relative contradiction avec les conclusions de la première chambre dans la décision *L'Oréal c. Bellure*²²³⁸. En effet, selon la position développée dans cette affaire *Google France*, l'utilisation de la marque d'un tiers dans une *publicité* ne porte pas atteinte à la fonction de *publicité* et ne pourra être considérée comme une contrefaçon qu'en cas d'atteinte à la fonction d'origine.
- 655 Deux jours plus tard, la première chambre de la Cour de justice adoptera une approche similaire dans la décision *BergSpechte*. S'il est fait référence aux multiples fonctions de la marque²²³⁹, la Cour estime néanmoins que l'usage du signe d'un tiers sur GOOGLE ADWORDS n'est pas susceptible de porter atteinte à la fonction de *publicité*²²⁴⁰. Reprenant à l'identique le paragraphe précité de la décision *Google France*²²⁴¹, la Cour estime que l'on ne peut retenir une atteinte à la fonction d'origine que dans les cas où il y a une confusion du public²²⁴².

²²³⁶ *Ibid.*, par. 84.

²²³⁷ *Ibid.*, par. 99 (nos soulignements).

²²³⁸ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²²³⁹ CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517, par. 31, reprenant CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417, par. 77.

²²⁴⁰ CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517, par. 33, reprenant CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417, par. 98.

²²⁴¹ CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

²²⁴² CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517, par. 36, reprenant CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417, par. 89-90.

656 La Cour réitérera son analyse quelques semaines plus tard dans l'affaire *Portakabin*²²⁴³. À l'instar des deux précédentes décisions, les juges y reconnaissent la multiplicité des fonctions de la marque²²⁴⁴, mais considèrent que l'utilisation du signe sur GOOGLE ADWORDS ne saurait porter à la fonction de publicité²²⁴⁵. Une nouvelle fois, la Cour précise que l'usage ne pourra être qualifié de contrefaçon que s'il crée une confusion quant à l'origine des produits portant ainsi atteinte à la fonction de garantie d'origine²²⁴⁶.

657 En 2011, la Grande chambre viendra encore confirmer cette approche dans la décision *L'Oréal c. eBay*²²⁴⁷. Alors que la Cour évoque l'existence de différentes fonctions de la marque²²⁴⁸, elle ne les considère pas dans son analyse ou du moins que sous le prisme de la fonction d'origine. En effet, la Grande chambre considère qu'il ressort des décisions *Google France*²²⁴⁹ et *Portakabin*²²⁵⁰ que

l'usage du mot-clé correspondant à une marque [n']est susceptible de porter atteinte à l'une *des fonctions* de la marque, [...] que] lorsque la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce *proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers*[.]²²⁵¹

En d'autres mots, il faut porter atteinte à la fonction d'origine pour pouvoir porter atteinte à la fonction de publicité.

²²⁴³ CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, *Portakabin*, Rec. 2010, I-6963.

²²⁴⁴ *Ibid.*, par. 30, reprenant CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417, par. 77.

²²⁴⁵ CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, *Portakabin*, Rec. 2010, I-6963, par. 32-33, reprenant CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417, par. 98, et CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517, par. 33.

²²⁴⁶ CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, *Portakabin*, Rec. 2010, I-6963, par. 34, reprenant CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417, par. 83-84, et CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517, par. 35.

²²⁴⁷ CJUE, Grd. ch., 12 juill. 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, Rec. 2011, I-6011.

²²⁴⁸ *Ibid.*, par. 88, reprenant CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517, par. 21.

²²⁴⁹ CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

²²⁵⁰ CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, *Portakabin*, Rec. 2010, I-6963.

²²⁵¹ CJUE, Grd. ch., 12 juill. 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, Rec. 2011, I-6011, par. 94 (nos soulignements).

658 **Hierarchie des fonctions.** Quelques mois plus tard, la première chambre précisera les contours des fonctions de la marque à l'occasion de l'affaire *Interflora*²²⁵² avec un effort de pédagogie juridique qu'il convient de souligner. Après avoir dans un premier temps reconnu la multiplicité des fonctions découvertes à la marque au fil de sa jurisprudence²²⁵³, la Cour de justice vient éclairer le débat en établissant une hiérarchie entre celle-ci²²⁵⁴, ou plus exactement entre la fonction d'origine et les autres fonctions. Ainsi, « une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement »²²⁵⁵. Si les nouvelles fonctions apparaissent ainsi comme facultatives, la Cour précise qu'en revanche elles ne sont point l'apanage des marques renommées²²⁵⁶. Le « commun des marques » aurait donc droit, lui aussi, à s'« accomplir » dans ces étranges nouvelles fonctions.

659 Certainement consciente du flou persistant depuis la décision *L'Oréal c. Bellure*²²⁵⁷, la Cour va s'essayer, pour la première fois, à définir avec précision le contenu des fonctions de communication, d'investissement et de publicité²²⁵⁸. S'inscrivant dans la suite logique des décisions *Google France*²²⁵⁹ et *BergSpechte*²²⁶⁰, la Cour considère dans un premier temps la fonction de publicité. Elle précise ainsi que

le seul fait que l'usage, par un tiers, d'un signe identique à une marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquelles cette marque est enregistrée contraigne le titulaire de cette marque à intensifier ses efforts publicitaires pour maintenir ou augmenter sa visibilité auprès des consommateurs, ne suffit pas, dans tous les cas, pour conclure qu'il y a atteinte à la fonction de publicité de ladite marque. Il importe de souligner, à cet égard, que, si la marque constitue un élément essentiel du système de concurrence non

²²⁵² CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625.

²²⁵³ *Ibid.*, par. 34-39.

²²⁵⁴ Dans le même sens : Laure Marino, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013, par. 189 ; Sylviane Durrande, « Droit des marques (novembre 2010 - décembre 2011) », *D.* 2012, 1362, sect. I-A.

²²⁵⁵ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625, par. 40.

²²⁵⁶ *Ibid.*

²²⁵⁷ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

²²⁵⁸ C'est du moins le vieux pieu qu'elle fait, voir : CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625, par. 43.

²²⁵⁹ CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

²²⁶⁰ CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517.

faussé que le droit de l'Union entend établir [...], elle n'a cependant pas pour objet de protéger son titulaire contre des pratiques inhérentes au jeu de la concurrence.²²⁶¹

Or, la publicité sur Internet à partir de mot-clés correspondant à des marques constitue une telle pratique, en ce qu'elle a, en règle générale, pour simple but de proposer aux internautes des alternatives par rapport aux produits ou aux services des titulaires desdites marques[.]²²⁶²

La sélection d'un signe identique à une marque d'autrui dans le cadre d'un service de référencement ayant les caractéristiques d'«AdWords», n'a, par ailleurs, pas pour effet de priver le titulaire de cette marque de la possibilité d'utiliser efficacement sa marque pour informer et persuader les consommateurs[.]²²⁶³

Si nous nous félicitons de ce changement de cap par la Cour de justice, cette approche de la fonction de publicité nous laisse des plus perplexes en ce qu'elle nous apparaît la vider de tout son sens. S'il n'y a pas d'atteinte à la fonction publicitaire d'une marque par sa reprise dans la publicité d'un tiers pour attirer la clientèle, nous ne voyons plus vraiment dans quel cas il pourrait demeurer une atteinte à la fonction de publicité de la marque.

660 Dans un second temps, la Cour vient s'intéresser à la fonction dite « d'investissement » qui aurait pour objet de protéger les efforts déployés du titulaire de la marque « pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs »²²⁶⁴, « non seulement au moyen de la publicité, mais également au moyen de diverses techniques commerciales »²²⁶⁵. La Cour explique alors que

[l]orsque l'usage par un tiers, tel qu'un concurrent du titulaire de la marque, d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée gêne de manière substantielle l'emploi, par ledit titulaire, de sa marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser des consommateurs, il convient de considérer que cet usage porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque.²²⁶⁶

Dans une situation où la marque bénéficie déjà d'une telle réputation, il est porté atteinte à la fonction d'investissement lorsque l'usage par le tiers d'un signe

²²⁶¹ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625, par. 57.

²²⁶² *Ibid.*, par. 58.

²²⁶³ *Ibid.*, par. 59.

²²⁶⁴ *Ibid.*, par. 60.

²²⁶⁵ *Ibid.*, par. 61.

²²⁶⁶ *Ibid.*, par. 62.

identique à cette marque pour des produits ou des services identiques affecte cette réputation et met ainsi en péril le maintien de celle-ci.²²⁶⁷

En revanche, il ne saurait être admis que le titulaire d'une marque puisse s'opposer à ce qu'un concurrent fasse, dans des conditions de concurrence loyale et respectueuse de la fonction d'indication d'origine de la marque, usage d'un signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, si cet usage a pour seule conséquence d'obliger le titulaire de cette marque à adapter ses efforts pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d'attirer et de fidéliser les consommateurs. De la même manière, la circonstance que ledit usage conduit certains consommateurs à se détourner des produits ou des services revêtus de ladite marque ne saurait être utilement invoquée par le titulaire de cette dernière.²²⁶⁸

- 661 **Retour à la fonction d'origine.** Le sort des « nouvelles fonctions » en était décidé. Dans *Google France*²²⁶⁹ à *Interflora*²²⁷⁰, la Cour de justice a vidé ces fonctions du peu de sens qu'il leur restait²²⁷¹. Comme le soulignent plusieurs auteurs, la racine du droit de marque reste la fonction d'origine dans laquelle sont virtuellement comprises les nouvelles fonctions²²⁷². Comme l'explique très justement Jérôme Passa, si « la marque exerce une fonction de communication ou de publicité, il semble bien que c'est en raison du rattachement qu'elle opère à l'entreprise du titulaire de la marque »²²⁷³.
- 662 Cette interprétation sera d'ailleurs reprise par la Chambre commerciale de la Cour de cassation française en 2012 dans l'affaire *Auto IES*²²⁷⁴. La Cour d'appel avait estimé

que chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne

²²⁶⁷ *Ibid.*, par. 63.

²²⁶⁸ *Ibid.*, par. 64.

²²⁶⁹ CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

²²⁷⁰ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625, par. 57.

²²⁷¹ Voir, dans le même sens, mais soutenu par la raison inverse, Nicolas Binclin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, par. 815-816 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 231-232.

²²⁷² Voir notamment : Sylviane Durrande, « Droit des marques (novembre 2010 - décembre 2011) », *D.* 2012, 1362, sect. I-A ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51-1 ; Cédric Manara, « Dites-le avec des fleurs... et pourquoi pas avec des marques ! (CJUE 22 sept. 2011, aff. C-323/09) », *Dalloz actualité* 2011, par. 2.

²²⁷³ Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 51-1.

²²⁷⁴ Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-18110, *Auto IES c. Google*, inédit.

provenaient pas de la société Auto IES ou d'une entreprise qui lui était liée économiquement, mais, au contraire, d'un tiers par rapport au titulaire des marques.

S'inscrivant dans la nouvelle jurisprudence de la Cour de justice²²⁷⁵, la Chambre commerciale considéra qu'en l'absence de confusion du consommateur et donc d'atteinte à la fonction d'origine de la marque, c'est à bon droit que la Cour d'appel n'avait pas retenu l'existence d'une atteinte au droit de marque. La Cour de cassation a d'ailleurs renouvelé cette position plus récemment dans la décision *Moulin Rouge*²²⁷⁶ en 2015. La Cour estime qu'on ne peut retenir une atteinte aux fonctions de communication, d'investissement et de publicité de la marque s'il n'y a pas eu d'atteinte à la fonction d'origine par une utilisation du signe à titre de marque²²⁷⁷.

(b) Réforme du droit de l'Union européenne

663 Quelques semaines seulement après la décision *L'Oréal c. Bellure*²²⁷⁸, la Commission européenne lançait un appel à projets pour une étude sur le fonctionnement général du système des marques en Europe²²⁷⁹. Lauréat du concours, le *Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law* (MPIIPC) publiera le 15 février 2011 un rapport très complet fruit de ses discussions avec les différentes parties prenantes au système européen de marques²²⁸⁰. Bien que relevant que les représentants des titulaires de marques sont très satisfaits de la jurisprudence de la Cour de justice et souhaiteraient que les fonctions soient inscrites dans la législation²²⁸¹, les auteurs du rapport soulignent à qu'il est « *undeniable that the increased focus laid on trade mark*

²²⁷⁵ Outre la décision, voir son commentaire par Nathalie Martial-Braz dans Jean-Pierre Clavier, Nathalie Martial-Braz et Célia Zolynski, « Droit des marques (janvier 2012 - novembre 2013) », *D.* 2014, chron. 25, 326, sect. III-A-7°.

²²⁷⁶ Cass. com., 31 mars 2015, n°13-21300, *Moulin rouge c. Éditions du Tertre*.

²²⁷⁷ On notera que la doctrine souligne qu'il s'agit aujourd'hui d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; voir : Jean-Pierre Clavier, Nathalie Martial-Braz et Célia Zolynski, « Droit des marques (janvier 2015 - décembre 2015) », *D.* 2016, chron. 117, 396, par. 29 (N. Martial-Braz).

²²⁷⁸ CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, *Rec.* 2009, I-5185.

²²⁷⁹ European Commission, Directorate General for Internal Market and Services, *Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe*, Invitation to tender n°MARKT/2009/12/D (Notice OJEU 2009 S 138 p.200996), 22 juill. 2009.

²²⁸⁰ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011.

²²⁸¹ *Ibid.*, par. 2.177.

functions as an element defining the concrete ambit and scope of trade mark law has blurred the picture, notably in the double identity cases. »²²⁸². Aussi, ils estiment que

*[a]s regards the additional trade mark functions, in particular those of guaranteeing the quality of the goods, communication, investment and advertising, and their interpretation in double identity cases, it should be accepted as a principle for the future practice that these functions do not play an autonomous role in defining the scope of protection under Article 5 (1) (a) TMD and Article 9 (1) (a) CTMR. An adverse effect on these functions has no relevance for protection under the double identity rule.*²²⁸³

664 Dans ses observations dans l'affaire *L'Oréal c. Bellure*, la Commission européenne avait déjà pris position contre la reconnaissance de nouvelles fonctions au droit de marque et indiquait qu'à son sens une seule fonction était protégée en droit de l'Union : la fonction d'indication d'origine de la marque²²⁸⁴. Aussi, confirmé par l'étude du MPIIPC et les vives critiques des juridictions et experts²²⁸⁵, l'exécutif de l'Union européenne proposa à l'occasion de la réforme dite du « Paquet marques » de recouper les fonctions évoquées par la Cour de justice dans la seule fonction d'origine.

665 **Proposition de réforme.** Dans les exposés des motifs de ses propositions au Parlement et au Conseil de refonte de la *Directive* et du *Règlement*, la Commission européenne expliquait ainsi que

[l]e fait d'accorder de nouvelles fonctions à la marque [...] a engendré une situation d'insécurité juridique. Le lien entre les cas de double identité et la protection étendue conférée aux marques jouissant d'une renommée par l'article 5, paragraphe 2, de la directive, notamment, est devenu moins clair. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, il est donc précisé que dans les cas relevant à la fois de la double identité, [...], et de la similitude, [...], seule compte la fonction d'indication de l'origine.²²⁸⁶

²²⁸² *Ibid.*, par. 2.179.

²²⁸³ *Ibid.*, par. 2.184.

²²⁸⁴ La position de la Commission européenne est rapportée dans : Paolo Mengozzi, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009, par. 38.

²²⁸⁵ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1057.

²²⁸⁶ Commission européenne, *Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte)*, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 mars 2013), p. 6 (exposé des motifs). Cet exposé est repris, adapté pour les références aux articles, dans Commission européenne, *Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD) (27 mars 2013), p. 9 (exposé des motifs).

La Commission proposait dès lors d'ajouter à la *Directive*, ainsi au *Règlement* modificatif, un considérant expliquant que

[p]our des raisons de sécurité juridique et de clarté, il est nécessaire de préciser que, non seulement en cas de similitude, mais aussi en cas d'utilisation d'un signe identique pour des produits ou services identiques, la protection ne devrait être accordée à une marque que dans le cas et dans la mesure où la principale fonction de cette marque, à savoir garantir l'origine commerciale des produits et services, est compromise.²²⁸⁷

Elle proposait encore d'ajouter, tant à la *Directive* qu'au *Règlement*, à la fin des dispositions prévoyant la sanction de la contrefaçon par double identité que celle-ci était limitée au cas où l'« usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque consistant à garantir aux consommateurs l'origine des produits ou des services »²²⁸⁸. Enfin, la proposition de refonte de la *Directive* comprenait encore un considérant 29 spécifiant que

[l]es marques ne remplissent leur fonction consistant à distinguer les produits ou services et à permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés que lorsqu'elles sont effectivement utilisées sur le marché. Une exigence d'usage est par ailleurs nécessaire pour réduire le nombre total de marques enregistrées et protégées dans l'Union et, partant, le nombre de conflits entre ces marques. Il est donc essentiel d'imposer que les marques soient effectivement utilisées pour les produits ou services pour lesquels elles ont été enregistrées, sous peine de déchéance.²²⁸⁹

666 Au Parlement européen, tandis que la Commission du commerce international acquiesçait sans réserve à la proposition de la Commission européenne sur ce point²²⁹⁰, la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs proposa d'ajouter deux nouveaux considérants

²²⁸⁷ Commission européenne, *Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte)*, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 mars 2013), cons. 19 ; Commission européenne, *Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD) (27 mars 2013), cons. 15.

²²⁸⁸ Commission européenne, *Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte)*, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 mars 2013), art. 10(1)(a) ; Commission européenne, *Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD) (27 mars 2013), art. 1(12), modifiant l'article 9 du Règlement (CE) n°207/2009.

²²⁸⁹ Commission européenne, *Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte)*, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 mars 2013), cons. 29.

²²⁹⁰ Voir, généralement, Cecilia Wikström, *Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)*, Rapport de la Commission des affaires juridiques, A7-0032/2014 (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), Parlement européen, 2014, *Avis de la Commission du commerce international*.

renforçant l'encadrement de la contrefaçon par la fonction unique du droit de marque et la balance d'intérêts avec la liberté d'expression :

(19 *bis*) La principale fonction d'une marque est de garantir l'origine du produit au consommateur ou à l'utilisateur final, en lui permettant de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ce produit de produits qui ont une autre origine.²²⁹¹

(19 *ter*) Pour déterminer si la principale fonction d'une marque est compromise, il est nécessaire d'interpréter cette disposition à la lumière de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, afin de garantir le droit fondamental à la liberté d'expression.²²⁹²

667 **Refus par le Parlement européen.** Alors que l'on ne pouvait que se féliciter de cette clarification apportée par la Commission européenne et renforcée par la Commission du marché intérieur, le texte ne résista pas aux fortes pressions des groupes d'intérêts représentant les grandes *brands* auprès du Parlement européen²²⁹³. Ainsi, la Commission des affaires juridiques fera fi de ces avis et proposera au Parlement de supprimer le considérant 19 de la proposition ainsi que la limitation du recours en contrefaçon par double identité²²⁹⁴. De la même manière, il sera proposé au Parlement de supprimer le considérant 15 de la proposition de règlement et de ne pas retenir la limitation de la contrefaçon à la fonction d'origine²²⁹⁵. On appréciera par ailleurs que ces différents amendements n'aient pas été justifiés par la Rapporteuse Wikström, à la différence de la plupart des autres amendements de fond au « Paquet marques ».

668 Il nous apparaît fort regrettable que les clarifications proposées par la Commission européenne n'aient ni été reprises dans leur totalité par les législateurs, ni réintroduites lors de l'étude des

²²⁹¹ *Ibid.*, *Avis de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs*, am. 2.

²²⁹² *Ibid.*, *Avis de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs*, am. 3.

²²⁹³ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 1058.

²²⁹⁴ Cecilia Wikström, *Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)*, Rapport de la Commission des affaires juridiques, A7-0032/2014 (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), Parlement européen, 2014, *Projet de résolution législative du Parlement européen*, am. 5 (cons. 19) et am. 30 (art. 10).

²²⁹⁵ Cecilia Wikström, *Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, Rapport de la Commission des affaires juridiques, A7-0031/2014 (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)), Parlement européen, 2014, *Projet de résolution législative du Parlement européen*, am. 4 (cons. 15), am. 28 (art. 9).

textes par le Conseil²²⁹⁶. Le législateur a néanmoins laissé en l'état les dispositions antérieures relatives à la fonction d'origine²²⁹⁷ et n'a point mentionné l'existence de quelconques autres fonctions du droit de marque. Il ne s'agit cependant pas d'un *statu quo* puisque le nouveau considérant 29 proposé par la Commission européenne a survécu aux pressions des groupes d'intérêt et se retrouve *in extenso* dans le considérant 31 du texte finalement adopté par le Parlement et le Conseil²²⁹⁸. Si le régime de protection de la marque a peut-être plusieurs buts²²⁹⁹, dont celui de protéger l'origine, la marque elle n'aurait alors qu'une seule fonction... celle d'origine.

4.2.2.2.3. RECOURS EN DILUTION, TERNISSEMENT ET PARASITISME

669 Les articles 10(2)(c) de la *Directive sur les marques* et 9(2)(c) du *Règlement sur la marque de l'Union européenne* disposent que le titulaire d'un droit de marque est habilité à interdire à tout tiers de faire un usage du signe lorsque le signe

est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la [marque] est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la [marque] ou leur porte préjudice.²³⁰⁰

À la lecture de ces dispositions déjà présentes avant la réforme de 2015²³⁰¹, on pourrait croire à une intégration de la fonction de publicité et du recours en dilution proposé par Frank Schechter. Néanmoins, la Cour de justice en a décidé tout autrement et a présenté un recours aux contours bien différents.

²²⁹⁶ Voir : *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1 ; *Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, 16 décembre 2015, JOUE 24.12.2015, L 341/21.

²²⁹⁷ Voir nos développements *supra*, sect. 4.1.1.1(c).

²²⁹⁸ *Directive (UE) 2015/2436*, cons. 31.

²²⁹⁹ Voir nos développements *supra*, sect. 4.1.1.1(c).

²³⁰⁰ *Directive (UE) 2015/2436*, art. 10(2)(c) ; *RMUE*, art. 9(2)(c).

²³⁰¹ *RMC (2009)*, art. 9(1)(c) ; *Directive 2008/95/CE*, art. 5(2). On notera que si la disposition était facultative pour les États membres, le nouvel article 10(2)(c) devra être obligatoirement transposé dans les droits nationaux ; mettant ainsi en cohérence l'ensemble du système européen des marques.

670 Dans un premier temps, la Cour de justice est venue préciser, notamment à l'occasion des affaires *Adidas-Salomon*²³⁰² et *Intel*²³⁰³, que le recours ne saurait être ouvert si le public des marques concernées n'est pas à même de faire un lien, un rapprochement, entre elles²³⁰⁴. De plus, la Cour a considéré dans sa décision *Intel*²³⁰⁵ que si l'existence d'un préjudice effectif et actuel n'était pas nécessaire, le titulaire de la marque renommée devait toutefois démontrer un risque sérieux d'atteinte²³⁰⁶. Dans l'affaire *Environmental Manufacturing*²³⁰⁷, il a été rappelé qu'il ne devait pas s'agir de simples suppositions tirées du rattachement opéré par le consommateur entre les deux marques²³⁰⁸.

671 À l'occasion de la décision *Interflora*²³⁰⁹, la Cour de justice a apporté un éclairage bienvenu quant à l'encadrement de ces dispositions. Il a notamment été précisé que les atteintes sanctionnées au titre de celles-ci sont de trois ordres :

premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, une seule de ces atteintes étant suffisante pour que la règle énoncée auxdites dispositions s'applique [...].

La Cour prend d'ailleurs le soin de détailler le contenu et les limites de ces différents cas d'atteinte.

Concernant les deux premiers recours, les juges estiment que

[l]e préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée, également désigné sous le terme, notamment, de « dilution », est constitué lorsque se trouve affaiblie l'aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, tandis qu'un préjudice porté à la renommée de la marque, également désignée sous le terme, notamment, de « ternissement », intervient lorsque les produits ou les services pour lesquels le signe identique ou

²³⁰² CJUE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec. 2003, I-12537.

²³⁰³ CJUE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel Corporation*, Rec. 2008, I-8823.

²³⁰⁴ CJUE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec. 2003, I-12537, par. 28-31, repris et complété dans 27 nov. 2008, *Intel Corporation*, Rec. 2008, I-8823, p. 40, 44-49.

²³⁰⁵ CJUE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel Corporation*, Rec. 2008, I-8823.

²³⁰⁶ *Ibid.*, par. 38-39.

²³⁰⁷ CJUE, 14 nov. 2013, aff. C-383/12, *Environmental Manufacturing c. OHMI*, Rec. num. C:2013:741.

²³⁰⁸ *Ibid.*, par. 37-43. Voir, également, Charles Gielen, « Trademark Dilution Under European Law », (2014) 104 *TM Rep.* 693, p. 716.

²³⁰⁹ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625.

similaire est utilisé par le tiers peuvent être perçus par le public d'une manière telle que la force d'attraction de la marque en est diminuée[...].²³¹⁰

Ainsi[...], il est porté préjudice au caractère distinctif d'une marque renommée lorsque l'usage d'un signe identique ou similaire à celle-ci réduit la capacité de cette marque à distinguer les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre origine. À l'issue d'un processus de dilution, la marque n'est plus en mesure de susciter, dans l'esprit des consommateurs, une association immédiate avec une origine commerciale spécifique.²³¹¹

Concernant la notion de « profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque », que la Cour désigne encore sous le terme de « parasitisme », elle précise que le recours

s'attache non pas au préjudice subi par la marque, mais à l'avantage tiré par le tiers de l'usage du signe identique ou similaire à celle-ci. Elle englobe notamment les cas où, grâce à un transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste dans le sillage de la marque renommée.²³¹²

Au sujet de l'utilisation d'une marque renommée dans un système de publicité par mots-clés, la Cour considère ainsi que

lorsque des internautes achètent, après avoir pris connaissance de l'annonce dudit concurrent, le produit ou le service offert par ce dernier au lieu de celui du titulaire de la marque sur laquelle portait initialement leur recherche, ce concurrent tire un réel avantage du caractère distinctif et de la renommée de cette marque.²³¹³

La Cour de justice est néanmoins venue apporter une limite très importante à ces recours en « dilution » et « parasitisme ».

672 Pour le premier, si la Cour reconnaît que l'usage du signe par un tiers, notamment sa publicité, peut réduire le caractère distinctif de la marque, elle estime néanmoins que l'utilisation du signe ne contribue pas nécessairement à une « dilution » sanctionnée par le droit de l'Union européenne²³¹⁴. Elle précise ainsi que

lorsque l'usage, en tant que mot-clé, d'un signe correspondant à une marque renommée conduit à l'affichage d'une publicité qui permet à l'internaute normalement informé et raisonnablement attentif de comprendre que les

²³¹⁰ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625, par. 72-74.

²³¹¹ *Ibid.*, par. 76.

²³¹² *Ibid.*, par. 74.

²³¹³ *Ibid.*, par. 87.

²³¹⁴ *Ibid.*, par. 79-80.

produits ou les services offerts proviennent non pas du titulaire de la marque renommée, mais, au contraire, d'un concurrent de celui-ci, il conviendra de conclure que la capacité distinctive de cette marque n'a pas été réduite par ledit usage, ce dernier ayant simplement servi à attirer l'attention de l'internaute sur l'existence d'un produit ou d'un service alternatif par rapport à celui du titulaire de ladite marque.²³¹⁵

673 Dans le même sens, la Cour estime qu'il peut y avoir « parasitisme » notamment « dans des cas où des annonceurs sur Internet offrent à la vente, moyennant la sélection de mot-clés correspondant à des marques renommées, des produits qui sont des imitations des produits du titulaire desdites marques. »²³¹⁶. Les juges viennent néanmoins préciser que,

[e]n revanche, lorsque la publicité affichée sur Internet à partir d'un mot-clé correspondant à une marque renommée propose, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de cette marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de ladite marque, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de la marque renommée, il convient de conclure qu'un tel usage relève, en principe, d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des produits ou des services en cause et a donc lieu pour un « juste motif » [...].²³¹⁷

674 En conclusion de sa décision, la Cour de justice vient synthétiser son interprétation des recours en droit de l'Union européenne en estimant que si le titulaire du droit de marque est protégé contre la dilution, le ternissement et le parasitisme, il n'est pas pour autant

habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mot-clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci.²³¹⁸

Il nous apparaît ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne entend limiter les cas de dilution à une réelle fausse représentation, c'est-à-dire à une atteinte, même minime, à la traditionnelle fonction d'origine de la marque²³¹⁹. La réforme de 2015 va par ailleurs dans ce

²³¹⁵ *Ibid.*, par. 81.

²³¹⁶ *Ibid.*, par. 90.

²³¹⁷ *Ibid.*, par. 91.

²³¹⁸ *Ibid.*, par. 95.

²³¹⁹ Voir, pour une même interprétation, Charles Gielen, « Trademark Dilution Under European Law », (2014) 104 *TM Rep.* 693, p. 718.

même sens²³²⁰. Si les produits sont dans des secteurs trop éloignés et que le public ne peut croire à un lien, il ne pourra y avoir d'atteinte au sens du droit de l'Union européenne²³²¹.

675 Dans la décision d'application *Interflora v. Marks and Spencer*²³²², le juge Arnold a considéré que l'action en dilution « *cannot succeed unless Interflora establish an adverse on the origin function* »²³²³. Aussi, INTERFLORA n'ayant su apporter la preuve d'un trouble du consommateur, comme requis par la Cour de justice, l'atteinte à la renommée de la marque fut rejetée²³²⁴. Dans le même sens, dans la décision *Specsaver International Healthcare v. Asda Stores*²³²⁵, Lord Kitchin estimait, pour une *Court of Appeal of England and Wales* unanime, que la jurisprudence de la Cour de justice, notamment à la suite de l'affaire *Interflora*²³²⁶,

*that a proprietor of a trade mark with a reputation is not necessarily entitled to prohibit the use by a competitor of his mark in relation to goods for which it is registered even though the mark has been adopted with the intention and for the purpose of taking advantage of its distinctive character and repute, the competitor will derive a real advantage from his use of the mark, and the competitor will not pay any compensation in respect of that use. Consideration must be given to whether the use is without due cause. Specifically, the use of a trade mark as a keyword in order to advertise goods which are an alternative to but not mere imitations of the goods of the proprietor and in a way which does not cause dilution or tarnishment and which does not adversely affect the functions of the trade mark must be regarded as fair competition and cannot be prohibited.*²³²⁷

²³²⁰ Voir nos développements *supra*, sect. 4.1.1.1(c).

²³²¹ Voir Célia Zolynski, « La protection étendue de la marque renommée en droit de l'Union européenne », *Dalloz IP/IT* 2016, 94.

²³²² *Interflora v. Marks and Spencer*, [2013] EWHC 1291 (Ch.).

²³²³ *Ibid.*, par. 281 (j. Arnold).

²³²⁴ *Ibid.*, par. 320. L'affaire a été portée en appel. Si celui-ci a été accordé sur certains points de la décision, seules les conclusions du juge Arnold au regard de la contrefaçon par double identité sont concernées et non celles regardant la dilution, le ternissement et le parasitisme, voir : *Interflora v. Marks and Spencer (III)*, [2014] EWCA Civ. 1403, par. 198.

²³²⁵ *Specsavers International Healthcare v. Asda Stores*, [2012] EWCA Civ 24.

²³²⁶ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625.

²³²⁷ *Specsavers International Healthcare v. Asda Stores*, [2012] EWCA Civ 24, par. 141 (Lord Kitchin). La décision a en outre posé certaines questions préjudicielles à la Cour de justice. La réponse de cette dernière comme l'application qui en a été faite par Lord Kitchin ne modifient par cette interprétation, voir : CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-252/12, *Specsavers International Healthcare*, Rec. num. C:2013:497 ; *Specsavers International Healthcare v. Asda Stores*, [2014] EWCA Civ 1294. Lord Kitchin a confirmé la décision dans *Interflora v. Marks and Spencer (III)*, [2014] EWCA Civ. 1403, par. 68.

4.2.2.3. Réception en droit canadien

676 Dans la droite ligne du droit britannique, le droit canadien refusa pendant longtemps d'accorder une protection aux titulaires de marques sur la base du *passing off* ou des recours statutaires sans qu'il ne soit démontré une atteinte à la fonction d'origine. En 1939, la Cour suprême du Canada refusa à COCA-COLA la reconnaissance de toute atteinte à ses droits de marque par PEPSI-COLA à défaut d'une possible confusion du consommateur²³²⁸. La décision fut confirmée par le Comité judiciaire du Conseil privé au motif que

The only resemblance lies in the fact that both contain the word "Cola," and neither is written in block letters, but in script with flourishes. But the letters and flourishes in fact differ very considerably, notwithstanding the tendency of words written in script with flourishes to bear a general resemblance to each other. There is no need to specify the differences in detail; it is sufficient to say that, in their Lordships' opinion, the mark used by the defendant, viewed as a pattern or picture, would not lead a person with an average recollection of the plaintiff's registered mark to confuse it with the pattern or picture represented by that mark.

In the result their Lordships are of opinion that the trade mark used by the defendant and the registered mark of the plaintiff are not trade marks so nearly resembling each other or so clearly suggesting the idea conveyed by each other that the contemporaneous use of both in the same area in association with wares of the same kind would be likely to cause dealers in or users of such wares to infer that the same person assumed responsibility for their character or quality or for the conditions under which or the class of persons by whom they were produced or for their place of origin.²³²⁹

677 À l'instar du droit américain quelques années plus tard, les ayants droit obtinrent gain de cause auprès du législateur à l'occasion de la réforme de 1957 intégrant un recours en dépréciation (a). Si dans un premier temps, la jurisprudence de la Cour de l'Échiquier du Canada vint confirmer la protection étendue offerte par ce recours en dépréciation (b), la Cour suprême du Canada est venue établir un test exigeant (c). Il reste que, à notre sens, ce recours instauré avant l'entrée en vigueur de la *Charte canadienne des droits et libertés*²³³⁰ contrevient à cette dernière et devrait être déclaré inconstitutionnel (d).

²³²⁸ *Pepsi-Cola v. Coca-Cola* (1939), [1940] SCR 17, p. 34-36 (j. Davis).

²³²⁹ *Coca-Cola v. Pepsi-Cola* (1942), 1 CPR 293, p. 300 (C. privé), [1942] 1 All ER 615.

²³³⁰ *Charte canadienne des droits et libertés*, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B de la *Loi sur le Canada*, 1982, 11 (UK).

(a) Création du recours statutaire en dépréciation

678 La demande des titulaires de marques renommées fut néanmoins entendue par la Commission de révision de la *Loi sur les marques de commerce* de 1957. Dans son rapport, la Commission relevait que les différentes représentations « *seemed to accord with the view that extended rights should be accorded whenever unfair competition is likely to arise or whenever confusion may exist as to origin.* »²³³¹. Bien que soulignant que la fonction première d'une marque était d'indiquer l'origine de manufacture ou de mise sur le marché²³³², la Commission estima qu'il fallait aller plus loin : la loi « *should be designed to protect fair trading and, in our view, anything that depreciates the value of the goodwill attaching to a trade mark should be prohibited.* »²³³³. Ils considérèrent que le titulaire d'une marque renommée devait pouvoir obtenir réparation pour l'utilisation de sa marque « *in such a manner as would not previously have constitute grounds for an action either of infringement of passing off, but which has the effect of bringing the trade mark into contempt or disrepute in the public mind* »²³³⁴. S'inscrivant sans ambiguïté dans la proposition de Frank Schechter²³³⁵, la Commission estimait que l'instauration d'une protection contre l'usage dépréciant la marque

*will relieve trade and commerce from the rigid and artificial boundaries which have been circumscribed around the ambit of trade mark protection, not only by the statutory provisions but by the jurisprudence which have heretofore been effective. In a proper case this ambit of protection can be widened to include the whole of the course of trade or restricted to a field limited by the use which has been made of a trade mark or trade name and the reputation acquired by it.*²³³⁶

679 La proposition sera entendue par le Parlement qui inscrira à l'article 22 de la nouvelle *Loi sur les marques de commerce* une extension du droit de marque au titre de la laquelle « nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible

²³³¹ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 25.

²³³² *Ibid.*, p. 38.

²³³³ *Ibid.*, p. 26.

²³³⁴ *Ibid.*, p. 27.

²³³⁵ Notons néanmoins que la Commission ne cite pas les écrits de Frank Schechter dans ses travaux.

²³³⁶ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 27.

d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. »²³³⁷. Comme plusieurs commentateurs l'ont relevé, les membres de la Commission souhaitaient permettre une véritable extension du droit de marque pour y inclure toutes les activités économiques incluant des marques²³³⁸. D'ailleurs, alors que la justification de la Commission ne concernait que les marques renommées, on notera que la disposition mise en place en 1957 est ouverte à toutes les marques qui se sont attachées une clientèle ; c'est-à-dire toutes les marques, puisqu'il s'agit de la définition même de la marque. On notera par ailleurs que contrairement aux autres juridictions, aucune exception n'a été prévue par le législateur canadien.

680 Le recours n'a néanmoins pas connu le succès escompté. Ainsi, en 2006, le juge Binnie relevait avec un certain étonnement le peu de décisions ayant traité de ce recours depuis son adoption²³³⁹. Pour certains auteurs ce désintérêt s'explique par les limitations mises en place par la jurisprudence²³⁴⁰, bien que nous considérons celle-ci comme plutôt libérale.

(b) Interprétation du recours par la Cour de l'Échiquier

681 La première décision concernant l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* fut rendue en 1968 par la Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire *Clairol International v. Thomas Supply & Equipment*²³⁴¹. Dans cette affaire de publicité comparative, la marque « Clairol » était utilisée dans des tableaux comparatifs de teintures de cheveux pour expliquer au consommateur la correspondance des couleurs.

682 Dans un premier temps, le juge Thurlow refusa de reconnaître l'existence d'un *passing off* en raison de l'absence d'une quelconque fausse représentation ou d'une pratique malhonnête

²³³⁷ LMC § 22(1) (dans sa version d'adoption en 1957).

²³³⁸ James J. Holloway, « The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going », (2003) 17 *IPJ* 1, p. 13.

²³³⁹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, par. 46, [2006] 1 RCS 824.

²³⁴⁰ Voir, généralement, James J. Holloway, « The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going », (2003) 17 *IPJ* 1 ; Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27.

²³⁴¹ *Clairol International v. Thomas Supply & Equipment* (1968), 2 Ex. CR 552, 55 CPR 176. On notera que Clairol était notamment représenté par Gordon F. Henderson, membre de la Commission de révision de la *Loi sur les marques de commerce*.

trompant le public²³⁴². Il considéra en effet que les termes de l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvaient pas être compris et étendus

*to prohibit conduct which can be regarded as dishonest only in the much more refined sense of taking advantage of a market situation even though that situation has been created, as in this case, largely by the efforts and expenditures of another so long as the means used to take advantage of the situation are not in themselves dishonest.*²³⁴³

Il considéra encore qu'il n'y avait pas de contrefaçon dans l'utilisation de la marque, car les mentions sur les produits étaient de telle sorte qu'il n'était pas possible pour le consommateur de croire à une origine commune des produits²³⁴⁴.

683 Le juge Thurlow prit néanmoins une tout autre avenue dans son analyse de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* considérant que la tromperie du public était étrangère à cette disposition et que seul le risque de dépréciation devait être pris en considération²³⁴⁵. Il vint en revanche apporter certaines limites qui vont pour la première fois dessiner les contours du recours en dépréciation.

684 Il précisa tout d'abord que l'emploi de la marque devait s'entendre au sens technique du terme, c'est-à-dire pour distinguer des produits et services, à défaut de quoi la disposition serait « *broad enough to include a conversation in which a person adversely criticizes goods which he identifies by reference to their trade mark.* »²³⁴⁶. En effet, le juge Thurlow considéra que la *Loi sur les marques de commerce* ne pouvait avoir pour objet d'interdire les comparaisons et critiques légitimes des citoyens²³⁴⁷. Aussi, la décision opère une approche très technique de la notion d'emploi²³⁴⁸, traitant différemment les marques de produit et les marques de service. Le juge Thurlow n'a retenu l'emploi de la marque que pour les cas où le tableau comparatif contenant la marque était

²³⁴² *Ibid.*, p. 560-561.

²³⁴³ *Ibid.*, p. 562.

²³⁴⁴ *Ibid.*, p. 567-568. On notera cependant que la simple présence du logo sur des publicités n'est pas non plus, pour le juge Thurlow, un acte de contrefaçon car la marque n'est pas utilisée sur le produit en tant que tel, voir : *Ibid.*, p. 564-565.

²³⁴⁵ *Clairol International v. Thomas Supply & Equipment* (1968), 2 Ex. CR 552, p. 569, 55 CPR 176.

²³⁴⁶ *Ibid.*, p. 569-570.

²³⁴⁷ *Ibid.*, p. 570.

²³⁴⁸ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 527.

présent sur l'emballage des produits. À l'inverse, la marque présente sur les publicités n'a pas été retenue comme un usage en lien avec les produits²³⁴⁹. Selon cette approche, seules les marques de services peuvent être protégées contre les communications publicitaires... Comme d'autres²³⁵⁰, nous relevons le caractère « absurde » d'une telle dichotomie. Nous ne voyons que peu d'intérêt à cette distinction qui ne reflète pas la réalité du commerce²³⁵¹, tant d'aujourd'hui que d'alors.

685 Certes, la « faille » du standard d'emploi relevé par le juge Thurlow a été une des clés de la limitation, parfois maladroite, de l'article 22. Dans les affaires *Rotisserie St-Hubert*²³⁵², *Michelin*²³⁵³ ou *BCAA*²³⁵⁴, cette condition a offert aux tribunaux un moyen de protection de la liberté d'expression dans les cas de critique non commerciale²³⁵⁵. Nous soumettons néanmoins qu'il ait d'autres avenues²³⁵⁶.

686 Le juge Thurlow apporta une seconde limitation en estimant que le risque de dépréciation protégé par la loi ne résultait pas du « *danger of loss of exclusive rights as a result of use by others as this in*

²³⁴⁹ James C. MacInnis, « Neither Nice Nor Easy: Reconsidering Clairol International and Section 22 of the Trade-marks Act », (1999) 13 *IPJ* 25, p. 28-29 ; Alexandre Ajami, « Recours en dépréciation de l'achalandage fondé sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : quelles sont les conséquences de l'arrêt *Veuve Clicquot* ? », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle* (2012), vol. 357, Montréal QC, Yvon Blais, 2012, 1, p. 14.

²³⁵⁰ Voir, notamment, Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27, p. 52 ; Alexandre Ajami, « Recours en dépréciation de l'achalandage fondé sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : quelles sont les conséquences de l'arrêt *Veuve Clicquot* ? », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle* (2012), vol. 357, Montréal QC, Yvon Blais, 2012, 1, p. 12.

²³⁵¹ Voir, dans le même sens, James C. MacInnis, « Neither Nice Nor Easy: Reconsidering Clairol International and Section 22 of the Trade-marks Act », (1999) 13 *IPJ* 25, p. 29.

²³⁵² *Rôtisseries St-Hubert c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), 17 CPR (3d) 461, p. 469 (QC CS).

²³⁵³ *Compagnie Générale des Établissements Michelin, Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA)*, [1997] 2 CF 306, par. 40 (QL) (CFPI).

²³⁵⁴ *BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al.*, 2001 BCSC 156, par. 160.

²³⁵⁵ Voir, sur ce point, Teresa Scassa, « Intellectual Property on the Cyber-Picket Line: A Comment on *British Columbia Automobile Assn. v. Office and Professional Employees' International Union, Local 378* », (2002) 39 *Alberta Law Review* 934, p. 32-35 ; David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 527.

²³⁵⁶ Outre notre analyse de l'inconstitutionnalité de la disposition, *infra* sect. 4.2.2.3(d), cette limitation n'est néanmoins pas parfaite et présente certaines conséquences vicieuses que nous discuterons plus en avant, *infra*, sect. 5.2.2.2.

my view represents possible loss of exclusive rights in the trade mark itself rather than reduction of the goodwill attaching to it », ²³⁵⁷ mais seulement de la « reduction of the esteem in which the mark itself is held or through the direct persuasion and enticing of customers who could otherwise be expected to buy or continue to buy goods bearing the trade mark »²³⁵⁸. Le juge Thurlow semble avoir néanmoins beaucoup de difficultés à dessiner la balance d'intérêts nécessaire à l'encadrement de l'article 22. En effet, bien qu'il considère que le fait de se comparer à ses concurrents pour promouvoir ses produits ne soit pas prohibé²³⁵⁹, un commerçant

*may not put his competitor's trade mark on his goods for that purpose or for the purpose of carrying a message to customers who are familiar with the goods identified by the trade mark in order to facilitate their purchase of his own goods and thus to reduce the chance that new customers hearing of the goods identified by the mark would buy them in preference to his or that old customers familiar with the goods identified by the trade mark would have continued buying the goods of the owner of the mark. In short he may not use his competitor's trade mark for the purpose of appealing to his competitor's customers in his effort to weaken their habit of buying what they have bought before or the likelihood that they would buy his competitor's goods or whatever binds them to his competitor's goods so as to secure the custom for himself, for this is not only calculated to depreciate and destroy his competitor's goodwill but is using his competitor's trade mark to accomplish his purpose.*²³⁶⁰

Aussi, le juge Thurlow considéra que l'utilisation de la marque d'un tiers dans un tableau comparatif apposé sur le produit était un emploi susceptible de déprécier la valeur de l'achalandage de la marque en question et donc un emploi prohibé au titre de l'article 22²³⁶¹. Cette interprétation quelque peu complexe resta la grille d'analyse du recours en dépréciation pendant près de 40 ans.

(c) Interprétation du recours par la Cour suprême du Canada

687 **Nouveau test.** La Cour suprême du Canada se prononça pour la première fois sur l'article 22 dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*²³⁶² en 2006. La célèbre marque de

²³⁵⁷ *Clairol International v. Thomas Supply & Equipment* (1968), 2 Ex. CR 552, p. 573, 55 CPR 176.

²³⁵⁸ *Ibid.*

²³⁵⁹ *Ibid.*, p. 573-574.

²³⁶⁰ *Ibid.*, p. 575.

²³⁶¹ *Ibid.*, p. 576.

²³⁶² *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

champagne s'émouvait de l'existence de boutiques partageant l'appellation « Cli[c]quot ». Les juges de première instance avaient refusé la demande de Veuve Clicquot Ponsardin au motif que

[b]ien que la confusion ne soit pas le test prescrit par l'article 22, [...] elle est quand même nécessaire pour qu'il y ait une association entre les deux marques. Autrement dit, il faut qu'un consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce ait lieu.²³⁶³

688 Dans une décision unanime, le juge Binnie enrichit l'interprétation de l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* d'un test à quatre éléments cumulatifs nécessaires à l'ouverture du recours selon lequel :

Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services — peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. Deuxièmement, la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l'achalandage qui y est attaché soit appréciable. L'article 22 n'exige pas que la marque soit connue ou célèbre (contrairement aux lois européennes et américaines analogues), mais une défenderesse ne peut faire diminuer la valeur d'un achalandage qui n'existe pas. Troisièmement, la marque de la demanderesse a été employée d'une manière *susceptible* d'avoir une incidence sur cet achalandage (c.-à-d. de faire surgir un lien) et, quatrièmement, cette incidence sera *probablement* la diminution de la valeur de l'achalandage (c.-à-d. un préjudice).²³⁶⁴

Si les deux premiers éléments du test sont relativement attendus, les troisième et quatrième éléments sont particulièrement intéressants et participent à un encadrement plus rigoureux du recours en dépréciation, l'éloignant par le fait même de la dilution « à la Frank Schechter ». Il apparaît que la Cour suprême du Canada s'oppose ainsi à la théorie de l'extension du droit de marque à la *brand*²³⁶⁵.

689 Concernant le troisième critère, le juge Binnie confirme qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que l'usage est susceptible de créer de la confusion. Néanmoins, il faut être de mesure de prouver que l'emploi était de nature à « établir, dans l'esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l'achalandage attaché à

²³⁶³ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot*, 2003 CFPI 103, par. 94, confirmé par *Veuve Clicquot Ponsardin c. Les Boutiques Clicquot*, 2004 CAF 164, par. 5.

²³⁶⁴ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot*, 2006 CSC 23, par. 46 (j. Binnie, soulignements originaux), [2006] 1 RCS 824.

²³⁶⁵ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.66.

sa marque. »²³⁶⁶. Ce lien ne peut d'ailleurs s'assumer de la simple similitude entre les marques en litige²³⁶⁷. En l'espèce, la demanderesse n'ayant pas su démontrer que le consommateur était susceptible d'établir un lien entre les BOUTIQUES CLIQUOT et le champagne VEUVE CLICQUOT PONSARDIN, le juge Binnie estima que le recours devait échouer²³⁶⁸. À défaut de lien, il ne pouvait y avoir de dépréciation, l'achalandage restant intact²³⁶⁹.

- 690 Concernant le quatrième élément, le juge Binnie a mis en place un critère exigeant en ce sens que le simple « fait d'associer mentalement les deux marques ne crée pas nécessairement une probabilité de dépréciation au sens de l'art. 22. »²³⁷⁰. Il faut encore montrer que l'usage était de nature à porter atteinte à cet achalandage. Le juge Binnie précisa que reconnaître « qu'il *pourrait* y avoir dépréciation n'équivaut pas à retenir la prétention qu'une dépréciation est *susceptible* de survenir [...] et encore moins qu'il y a *effectivement* eu dépréciation. »²³⁷¹. Il faut ainsi pouvoir démontrer que lien entraîne une perception négative d'une marque bénéficiant jusqu'alors d'une aura positive auprès du consommateur²³⁷². Ce quatrième critère est peut-être l'un des plus importants et constitue la spécificité du recours canadien par rapport au droit américain qui ne demande pas la démonstration d'un tel préjudice économique²³⁷³.
- 691 Dans la décision *Mattel*²³⁷⁴ rendue le même jour, le juge continua d'éclairer les limites de l'article 22 face au fabricant de la célèbre BARBIE qui s'opposait à ce qu'un restaurant enregistre son nom BARBIE'S à titre de marque. Si les motifs ne portaient qu'indirectement sur l'article 22, le juge Binnie a néanmoins rajouté certains éléments d'interprétation pertinents sur ce recours²³⁷⁵.

²³⁶⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, par. 38 (j. Binnie), [2006] 1 RCS 824.

²³⁶⁷ *Ibid.*, par. 15, 56-61.

²³⁶⁸ *Ibid.*, par. 60-61 (j. Binnie).

²³⁶⁹ *Ibid.*, p. 68 (j. Binnie).

²³⁷⁰ *Ibid.*, par. 43 (j. Binnie).

²³⁷¹ *Ibid.*, par. 67 (j. Binnie, soulignements originaux).

²³⁷² *Ibid.*, par. 68 (j. Binnie).

²³⁷³ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 8.115, 8.136.

²³⁷⁴ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

²³⁷⁵ On notera par ailleurs que le texte de la disposition a été joint en annexe par le juge Binnie, voir : *Ibid.*, « Annexe ». Dans le même, le juge Mackay a considéré que la décision était d'intérêt dans *BMW Canada c. Nissan Canada*, 2007 CF 262, par. 67, confirmé, sur d'autres points, par *Nissan Canada c. BMW Canada*, 2007 CAF 255.

- 692 S'il lui apparaît qu'il est compréhensible que les titulaires de marque cherchent à leur « capital-marque »²³⁷⁶, le juge Binnie considère que la limite de leur protection s'arrête où la confusion disparaît et où le consommateur ne peut créer un lien entre la marque telle qu'utilisée et la marque célèbre²³⁷⁷. Discutant du recours instauré en 1953, il estime par ailleurs qu'il convient de distinguer entre les marques pour lesquelles le public peut s'attendre à avoir n'importe quel type de produit, comme APPLE ou VIRGIN, et la marque BARBIE que le consommateur n'associe qu'à l'univers des poupées et de marchandises connexes²³⁷⁸. Cette distinction n'est pourtant pas présente dans le texte²³⁷⁹. Il est vrai néanmoins que le lien sera plus difficile à démontrer si la marque n'est pas renommée. La position du juge Binnie semble ainsi empreinte de bon sens.
- 693 Rejoignant le principe présenté dans la décision *Veuve Clicquot Ponsardin*²³⁸⁰, il apparaît que l'ouverture du recours en dépréciation requiert que le public ait pu faire un lien ou une connexion entre les deux marques. Il faut que le public pertinent ait pu croire à un lien ou une connexion entre le produit ou service présenté et ceux pouvant être présentés sous la marque renommée, et que ce lien ou cette connexion ait porté préjudice à l'achalandage de la clientèle²³⁸¹. Si le standard du « lien » est alors plus souple que celui, plus traditionnel, de la « confusion », il conserve néanmoins une rationalité avec la protection de la fonction d'origine. Ainsi, au plus grand désespoir de ceux qui auraient voulu voir dans l'article 22 un puissant recours en dilution, le cadre fixé par la Cour suprême du Canada

makes it less than a full-blown dilution recourse. Rather than protect against the harm that may flow from the canalisation of a distinctive mark through its use by

Voir également, Alexandre Ajami, « Recours en dépréciation de l'achalandage fondé sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : quelles sont les conséquences de l'arrêt *Veuve Clicquot* ? », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle* (2012), vol. 357, Montréal QC, Yvon Blais, 2012, 1, p. 27.

²³⁷⁶ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, par. 26 (j. Binnie), [2006] 1 RCS 772.

²³⁷⁷ *Ibid.*, par. 24 (j. Binnie).

²³⁷⁸ *Ibid.*, par. 29-30 (j. Binnie).

²³⁷⁹ Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27, p. 50 ; David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 526.

²³⁸⁰ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

²³⁸¹ Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27, p. 49.

*others, it protects only against those uses where the consumer will make an appreciable mental connection back to the famous mark.*²³⁸²

694 **Intégration immédiate par les cours inférieures.** Cette approche a été particulièrement suivie par la Cour fédérale et la Cour fédérale d'appel. En 2007, la Cour d'appel fédérale mit en œuvre ce nouveau test dans l'affaire *Remo c. Jaguar*²³⁸³ opposant la célèbre marque automobile à un maroquinier. Pour le juge Létourneau, « la Cour suprême du Canada a formulé un critère rigoureux [...] en l'absence de confusion, il doit exister un lien, une connexion ou une association dans l'esprit du consommateur »²³⁸⁴. Pour une cour unanime, il considéra que si le consommateur pressé en voyant la maroquinerie ne l'associait pas à la marque automobile, alors on ne pouvait conclure à une quelconque dépréciation²³⁸⁵. Ce lien ne peut être supposé sur la simple renommée de la marque : il incombe au titulaire d'en apporter la démonstration²³⁸⁶.

695 Dans plusieurs décisions, la Cour fédérale eut l'occasion d'insister sur le quatrième élément du test. Dans la décision *BMW Canada c. Nissan Canada*²³⁸⁷, le juge Mackay a refusé de reconnaître une atteinte à défaut de démonstration d'une conséquence économique sur le commerce du titulaire de marque²³⁸⁸. Dans la décision *HD USA c. Berrada*²³⁸⁹, le juge Scott est venu rappeler que la démonstration du lien entre les deux marques ne suffisait à établir en soi la dépréciation de l'achalandage²³⁹⁰. Encore dernièrement, la juge Zinn est venue réaffirmer ces principes dans les affaires *Absolute*²³⁹¹ et *Scott*²³⁹² en refusant le bénéfice du recours en dilution à des titulaires de

²³⁸² Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 8.137.

²³⁸³ *Remo Imports c. Jaguar*, 2007 CAF 132, [2008] 2 RCF 132.

²³⁸⁴ *Ibid.*, par. 97 (j. Létourneau). Voir également, sur le caractère « rigoureux » (« *strigent* ») du test : Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27, p. 55.

²³⁸⁵ *Remo Imports c. Jaguar*, 2007 CAF 132, par. 99, [2008] 2 RCF 132.

²³⁸⁶ *Ibid.*, par. 103.

²³⁸⁷ *BMW Canada c. Nissan Canada*, 2007 CF 262.

²³⁸⁸ *Ibid.*, p. 98-100 (j. Mackay).

²³⁸⁹ *H-D USA c. Berrada*, 2014 CF 207.

²³⁹⁰ *Ibid.*, par. 116 (j. Scott).

²³⁹¹ *Absolute Software Corporation c. Valt.X Technologies*, 2015 CF 1203.

²³⁹² *Scott Technologies c. 783825 Alberta (Scott Safety Supply Services)*, 2015 CF 1336.

marque qui n'avaient subi aucun préjudice du fait de l'emploi d'une marque identique ou similaire²³⁹³.

696 **Limites du test.** Si les décisions *Mattel*²³⁹⁴ et *Veuve Clicquot Ponsardin*²³⁹⁵ ont offert une grille d'analyse opportune de l'article 22, il reste qu'elles n'ont pas apporté de réponses à certains enjeux soulevés par cette disposition comme celui de la publicité comparative. En effet, la loi ne dispose toujours pas d'exception à cet article pour la publicité comparative, comme cela est le cas en droit américain²³⁹⁶, ou d'exception pour « juste motif » comme cela est le cas en droit de l'Union européenne²³⁹⁷.

697 L'interprétation de la notion d'emploi par le juge Thurlow protège les commerçants lorsque la marque n'est pas employée directement avec le produit, mais la question des services, qui composent une partie importante de l'économie contemporaine, reste en suspens. Ainsi, alors que l'article 6 du *Code canadien des normes de la publicité* dispose qu'en matière de publicité comparative, « [l]es publicités ne doivent pas injustement discréditer, dénigrer ou attaquer un ou plusieurs produits, services, publicités, entreprises ou entités ni exagérer la nature ou l'importance de différences entre les concurrents. »²³⁹⁸, l'ouvrage de référence en la matière, recommandé par NCP²³⁹⁹, invite néanmoins à ne pas citer directement les marques qui ont été enregistrées par le concurrent pour des services²⁴⁰⁰. On notera par ailleurs que la Cour suprême du Canada n'est pas revenue sur la notion d'emploi et l'interprétation particulière du juge Thurlow²⁴⁰¹. Néanmoins, si

²³⁹³ *Absolute Software Corporation c. Valt.X Technologies*, 2015 CF 1203, par. 44-45 ; *Scott Technologies c. 783825 Alberta (Scott Safety Supply Services)*, 2015 CF 1336, par. 81-82.

²³⁹⁴ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

²³⁹⁵ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

²³⁹⁶ Voir, *supra*, par. 628.

²³⁹⁷ Voir, *supra*, sect. 4.2.2.2.3.

²³⁹⁸ *Le Code canadien des normes de la publicité*, Montréal QC, Les normes canadiennes de la publicité, 2014, art. 6.

²³⁹⁹ NCP, Les normes canadiennes de la publicité, est l'organisme canadien d'autoréglementation de la publicité.

²⁴⁰⁰ Brenda L. Pritchard et Susan Vogt, *Advertising and Marketing Law in Canada*, Markham ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 54.

²⁴⁰¹ Alexandre Ajami, « Recours en dépréciation de l'achalandage fondé sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : quelles sont les conséquences de l'arrêt *Veuve Clicquot* ? », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle (2012)*, vol. 357, Montréal QC, Yvon Blais, 2012, 1, p. 19.

elle lui était soumise, il est peu probable que la dichotomie produit/service survive à son analyse²⁴⁰².

(d) Inconstitutionnalité du recours en dépréciation

698 Nous soumettons que le recours institué par l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* est inconstitutionnel à raison des atteintes non justifiées aux principes fondamentaux de la liberté d'expression²⁴⁰³. Cet enjeu de l'extension des recours en dilution ou dépréciation face à la liberté d'expression a été parfaitement résumé par Lord Jacob dans l'affaire *L'Oréal v. Bellure*²⁴⁰⁴. Dans son opinion cinglante, il s'interrogeait ainsi sur les limites du droit de marque face à la liberté de dire la vérité :

*Does trade mark law prevent the defendants from telling the truth?*²⁴⁰⁵

*There is no good reason to dilute the predilection in cases where the speaker's motive for telling the truth is his own commercial gain. Truth in the market place matters – even if it does not attract quite the strong emotions as the right of a journalist or politician to speak the truth.*²⁴⁰⁶

*[T]here is no harm to the trade mark owner – other than possibly a "harm" which, to be fair, L'Oréal has never asserted. That "harm" would be letting the truth out – that it is possible to produce cheap perfumes which smell somewhat like a famous original. I can understand that a purveyor of a product sold at a very high price as an exclusive luxury item would not like the public to know that it can be imitated, albeit not to the same quality, cheaply – there is a bit of a message that the price of the real thing may be excessive and that the "luxury image" may be a bit of a delusion. But an uncomfortable (from the point of view of the trade mark owner) truth is still the truth: it surely needs a strong reason to suppress it.*²⁴⁰⁷

699 **Protection des libertés d'expression.** Il nous apparaît que, sans limitation aux seules déclarations véridiques ne trompant pas le public, l'article 22 porte atteinte aux libertés d'opinion et

²⁴⁰² Voir, dans le même sens, David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 528 : « *Clairo's technical reading of "use," which forbade Revlon to put CLAIROL marks on its product packaging but allowed them in comparative advertising in fliers or on television, can no longer stand with Veuve Clicquot's approach.* ».

²⁴⁰³ Voir également, Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 C. de D. 877, p. 894 : « *if the trademark monopoly is recognized as extending beyond a source-identification function, then expressive uses may increasingly conflict with the other messages that are now part of the extended monopoly.* ».

²⁴⁰⁴ *L'Oréal v. Bellure*, [2010] EWCA Civ. 535, [2010] RPC 23.

²⁴⁰⁵ *Ibid.*, par. 6 (Lord Jacob).

²⁴⁰⁶ *Ibid.*, par. 9 (Lord Jacob).

²⁴⁰⁷ *Ibid.*, par. 15 (Lord Jacob).

d'expression protégées au titre de l'article 2(b) de la *Charte canadienne des droits et libertés*²⁴⁰⁸. Nous faisons tant référence aux éventuelles censures de la liberté d'expression des citoyens qu'aux actuelles prohibitions de la publicité comparative pourtant atteinte à la liberté d'expression commerciale. En effet, dans les décisions *Ford c. Québec*²⁴⁰⁹ et *Irwin Toy c. Québec*²⁴¹⁰, la Cour suprême du Canada a considéré que la liberté d'expression commerciale faisait partie intégrante des libertés d'expression constitutionnelles protégées par la *Charte canadienne*²⁴¹¹. On rappellera qu'à plusieurs reprises la Cour a considéré que les lois, même votées avant l'entrée en vigueur de la *Charte canadienne*, devaient être interprétées d'une manière compatible avec celle-ci²⁴¹².

700 Aux fins d'analyse de la constitutionnalité, on pourra utilement se référer à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *R. c. Guignard*²⁴¹³. Certes, les faits ne concernaient pas directement les marques de commerce, mais les motifs du juge Lebel nous apparaissent du plus grand intérêt²⁴¹⁴. Roger Guignard avait été condamné pour avoir installé sur une de ses propriétés une affiche faisant état de son insatisfaction à l'égard des services d'une société d'assurance en contravention d'un des règlements d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe.

701 Dans une décision unanime, le juge Lebel souligna que la liberté d'expression était d'une « importance sociétale » pour la Cour et que sa protection bénéficiait d'une « position privilégiée dans le droit constitutionnel canadien. »²⁴¹⁵. Il rappela encore que la liberté d'expression commerciale faisait partie des libertés constitutionnelles et que la « nécessité de cette dernière découle de la nature même de notre régime économique qui est fondé sur l'existence d'un libre

²⁴⁰⁸ *Charte canadienne des droits et libertés*, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B de la *Loi sur le Canada*, 1982, 11 (UK).

²⁴⁰⁹ *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 RCS 712.

²⁴¹⁰ *Irwin Toy c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 RCS 927.

²⁴¹¹ *Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 RCS 712, p. 766-767 ; *Irwin Toy c. Québec (Procureur général)*, [1989] 1 RCS 927, p. 967-971.

²⁴¹² Voir, notamment, *Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration*, [1985] 1 RCS 177, par. 34 ; *SDGMR c. Dolphin Delivery*, [1986] 2 RCS 573, par. 39.

²⁴¹³ *R. c. Guignard*, 2002 CSC 14, [2002] 1 RCS 472. Dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.55; voir également par. 11.42 : « *The case of R. v. Guignard would appear to hold out some hope to those who seek to use the trademarks or trade names of others in critical expression.* ».

²⁴¹⁴ Voir également : Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 887.

²⁴¹⁵ *R. c. Guignard*, 2002 CSC 14, par. 19 (j. Lebel), [2002] 1 RCS 472.

marché. Or, le fonctionnement harmonieux de ce marché repose sur l'accès des entreprises et des consommateurs à une information abondante et diversifiée. »²⁴¹⁶. Le juge Lebel prit ainsi position en faveur d'une liberté de la publicité, même négative et comparative, en expliquant que

[l]a jurisprudence de notre Cour reconnaît ainsi aux entreprises commerciales le droit constitutionnel de se livrer à des activités d'information et de promotion par voie publicitaire. Comme on le sait et comme on l'éprouve, parfois avec des sentiments divers, la publicité commerciale caractérise les sociétés occidentales par son omniprésence. Le plus souvent, elle tente de transmettre un message positif à des consommateurs potentiels. Toutefois, *il arrive qu'elle soit comparative, sinon négative*. En contrepartie, les consommateurs jouissent aussi d'une liberté d'expression. Elle se manifeste parfois sous la forme d'une contre-publicité destinée à critiquer un produit ou à commenter de façon négative la prestation de services. Dans des limites établies par les principes juridiques relatifs à la diffamation, ce droit appartient à chaque consommateur. Celui-ci peut exprimer sa frustration ou sa déception à l'égard d'un produit ou d'un service. Sa liberté d'expression n'est pas limitée à cet égard à une communication privée destinée aux seuls vendeurs ou fournisseur de services. Il peut partager ses préoccupations, ses inquiétudes ou même sa colère avec les autres consommateurs et chercher à les mettre en garde contre les pratiques d'une entreprise. Vu l'importance majeure de l'activité économique dans notre société, la contre-publicité du consommateur contribue tout autant à l'échange d'information et à la protection d'intérêts sociétaux que la publicité ou certaines formes d'expression politique. Ce type de communication peut avoir une importance sociale considérable, au-delà même du domaine purement commercial.²⁴¹⁷

Le juge Lebel considère alors que la publicité critique, du moment qu'elle n'est pas diffamatoire ou trompeuse, est « une forme d'expression d'opinion importante sur la vie sociale et économique de la société. »²⁴¹⁸ qui mérite d'être protégée. Il nous apparaît que ce cadre d'interprétation, limitant les atteintes aux cas de tromperies, est le seul dans lequel l'article 22 pourrait survivre à un examen constitutionnel.

702 **Protection de la libre concurrence.** On rappellera tout d'abord que la Cour suprême du Canada a fait de l'article 121 de la *Loi constitutionnelle de 1867*²⁴¹⁹ une clause dite de « liberté du commerce »²⁴²⁰ sur l'ensemble du territoire canadien²⁴²¹. De manière relativement naturelle, cette

²⁴¹⁶ *Ibid.*, par. 21 (j. Lebel).

²⁴¹⁷ *Ibid.*, par. 21 (j. Lebel, nos soulignements).

²⁴¹⁸ *Ibid.*, par. 24 (j. Lebel).

²⁴¹⁹ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict c. 3 (UK), art. 121.

²⁴²⁰ *Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles*, [1978] 2 RCS 1198, p. 1261.

liberté du commerce a été complétée par une liberté de la concurrence²⁴²² et une licéité de principe du dommage concurrentiel²⁴²³. On rappellera ensuite que la Cour suprême s'est mainte fois prononcée en faveur d'une limitation du droit de marque face aux volontés de contrôle du marché²⁴²⁴. On soulignera particulièrement les propos du juge Estey dans l'affaire *Seiko*²⁴²⁵ à ce sujet considérant qu'il

faut se montrer circonspect face à tout élargissement des principes de common law qui porterait atteinte à la liberté de concurrence sur le marché. Ce doit être le chemin de la prudence en ces temps d'intense activité législative où les politiques commerciales de la société sont réexaminées en quasi-permanence. Toutefois, cela ne signifie aucunement que les tribunaux doivent renoncer à leur rôle d'adaptateur des principes de common law relativement aux pratiques commerciales appropriées aux caractéristiques et aux techniques commerciales en constante évolution.²⁴²⁶

703 Ainsi, depuis fort longtemps, la Cour suprême du Canada met en balance les intérêts des titulaires de droits intellectuels avec les intérêts de la société²⁴²⁷. Déjà en 1931, le juge Rinfret rappelait que « *it should not be forgotten that legislation concerning patents, trademarks and the like exists primarily in the interest and for the protection of the public, so much so that it could be said that the public is a third party to all patent or trade-mark litigation.* »²⁴²⁸.

²⁴²¹ *Murphy v. CPR*, [1958] SCR 626, p. 642.

²⁴²² *Loi sur la concurrence*, LRC (1985), c. C-34, art. 1.1 ; *Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition*, [1894] AC 535 (HL) ; *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583, p. 595-596 ; *Weidman v. Shragge* (1912), 46 SCR 1 ; *Howard Smith Paper Mills v. R.*, [1957] SCR 403 ; *Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance-vie c. Djebbari*, [1992] RJQ 2666 (QCCA).

²⁴²³ *A.I. Enterprises c. Bram Enterprises*, 2014 CSC 12, [2014] 1 RCS 177 ; *Conception S.N. Vena c. D.I.T. Équipement*, [2002] JE 2002-1242 (QCCS) ; *Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance-vie c. Djebbari*, [1992] RJQ 2666 (QCCA). Voir également : Antonio Perreault, *Traité de droit commercial*, t. 1, Montréal QC, Albert Lévesque, 1936, p. 449 ; André Nadeau et Richard Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 1971, p. 219.

²⁴²⁴ Voir, généralement, *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583 ; *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120 ; *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302 ; *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 ; *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824 ; *Euro-Excellence c. Kraft Canada*, 2007 CSC 37, [2007] 3 RCS 20.

²⁴²⁵ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

²⁴²⁶ *Ibid.*, p. 596 (j. Estey).

²⁴²⁷ Parmi les affaires les plus célèbres, on peut citer en matière de droit d'auteur *CCH Canadienne c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 RCS 339, et en matière de brevet *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76, [2002] 4 RCS 45.

²⁴²⁸ *Lightning Fastener v. Canadian Goodrich* (1931), [1932] SCR 189, p. 196 (j. Rinfret).

704 À toutes fins utiles, on ne peut opposer le rejet de l'argument de la liberté d'expression face au droit d'auteur dans les affaires *Michelin*²⁴²⁹ et *BCAA*²⁴³⁰. En dehors du fait qu'il s'agissait de décisions de première instance, la structure du régime du droit d'auteur et celle du droit de marque sont très différentes. Certes, il convient de s'arrêter sur l'affaire *Source Perrier v. Fira-Less Marketing*²⁴³¹ dans laquelle le juge Dubé avait considéré que « *the most liberal interpretation of "freedom of expression" does not embrace the freedom to depreciate the goodwill of registered trade marks, nor does it afford a licence to impair the business integrity of the owner of the marks merely to accommodate the creation of a spoof.* »²⁴³². Il faut néanmoins souligner les faits particuliers qui concernaient une parodie de la marque « Perrier » pour critiquer le premier ministre Pierre Elliot Trudeau. La marque parodiée était apposée sur des étiquettes de bouteilles d'eau offertes à la vente. Il semble que le juge Dubé a voulu distinguer les cas où la marque est la cible de la parodie (*target parody*) de ceux où la marque en est l'arme (*weapon parody*), c'est-à-dire distinguer l'emploi de la marque pour critiquer le titulaire de celui pour critiquer un tiers ; la liberté fondamentale d'expression ne venant protéger que la première²⁴³³. L'argumentaire n'a néanmoins jamais été confirmé ou infirmé. Du reste, que ce soit en matière de droit d'auteur ou de droit de marque, la Cour suprême du Canada ne s'est jamais prononcée, bien que cela soit étonnant, sur la validité de la portée de ces droits au regard des libertés fondamentales protégées par l'article 2 de la *Charte canadienne*.

²⁴²⁹ *Compagnie Générale des Établissements Michelin, Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA)*, [1997] 2 CF 306 (CFPI).

²⁴³⁰ *BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al.*, 2001 BCSC 156.

²⁴³¹ *Source Perrier v. Fire-Less Marketing* (1983), 70 CPR (2d) 61 (CFPI), [1983] 2 FC 18.

²⁴³² *Ibid.*, p. 67.

²⁴³³ Voir, pour une interprétation similaire : Teresa Scassa, « Intellectual Property on the Cyber-Picket Line: A Comment on *British Columbia Automobile Assn. v. Office and Professional Employees' International Union, Local 378* », (2002) 39 *Alberta Law Review* 934, par. 36: « *There may be some significance to this; a satire or parody of a product/song/trademark, and so on, that is aimed at the parodied product/song/trademark may be treated differently in law than one that merely uses someone's intellectual property in order to parody or satirize something or someone unrelated.* ». Voir encore : Jason S. T. Kotler, « Trade-Mark Parody, Judicial Confusion and the Unlikelihood of Fair Use », (2000) 14 *IPJ* 219, p. 232. Si la distinction se comprend, elle nous apparaît néanmoins contraire à la rationalité du droit de marque qui n'invite à opérer une telle différenciation des utilisations. Voir, notamment, les commentaires de James C. MacInnis, « Neither Nice Nor Easy: Reconsidering *Clairol International* and Section 22 of the *Trade-marks Act* », (1999) 13 *IPJ* 25, p. 38. L'auteur considère que les propos du juge Dubé sont « *probably an overstatement. In fulfilling its appropriate role, s. 22 is destined to run afoul of free speech.* ».

- 705 Il semble aussi peu probable que, saisie de la constitutionnalité de l'article 22, la Cour suprême du Canada accueille la protection de la réputation économique d'une marque comme une exception raisonnable « dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique » au titre de l'article 1^{er} de la *Charte canadienne*²⁴³⁴. Nous reprendrons en ce sens les propos de David Vaver considérant que « *[t]he intrusion on the right of others to advertise and accurately employ trade-marks that section 22(1) creates seems quite disproportionate to whatever remaining interests trade-marks owners may conjure up.* »²⁴³⁵. Au surplus, nous soumettons que l'article 22 et ses équivalents sont des dispositions superfétatoires²⁴³⁶. En effet, dans le cas où la publicité est malhonnête, trompant le consommateur ou diffamant le concurrent, le titulaire de droit bénéficie de recours adaptés dans le droit de la consommation, le droit de la concurrence et les recours en diffamation.
- 706 **Réinterprétation.** Certains auteurs préféreraient une interprétation conforme à la volonté initiale des membres de la Commission de révision²⁴³⁷. Néanmoins, comme le souligne le juge Sigurdson dans la décision *BCAA*²⁴³⁸, il est peu probable que le législateur, lui, ait entendu limiter la liberté d'expression par le droit de marque²⁴³⁹. Aussi, à défaut d'une abrogation par le législateur, l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* ne peut se lire qu'avec une exception pour juste motif à la lumière de la *Charte canadienne*²⁴⁴⁰. Comme le disait le juge Scalia, lorsqu'une loi « *produces an*

²⁴³⁴ *Charte canadienne des droits et libertés*, art. 1. Il a néanmoins pu être soumis que la protection de la clientèle pourrait y faire échec, voir William M. Darling, « Depreciation in Canadian Trade-Mark Law: A Remedy in Search of a Wrong », (2007) 21 *IPJ* 49, p. 81. L'auteur ajoute cependant que « *just because something may not be unconstitutional, it does not present a strong argument for going through with it.* ».

²⁴³⁵ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 528.

²⁴³⁶ Voir, dans le même sens, William M. Darling, « Depreciation in Canadian Trade-Mark Law: A Remedy in Search of a Wrong », (2007) 21 *IPJ* 49, p. 82.

²⁴³⁷ Evaristus Oshionebo, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27, p. 62-63 ; James J. Holloway, « The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going », (2003) 17 *IPJ* 1, p. 17.

²⁴³⁸ *BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al.*, 2001 BCSC 156.

²⁴³⁹ *Ibid.*, par. 167. Voir, dans le même sens, Ariel Katz, « Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks », *Brigham Young University Law Review* 2010, 1555, p. 1574, 1577.

²⁴⁴⁰ Voir, dans le même sens, David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 528.

absurd, and perhaps unconstitutional, result[, it is] entirely appropriate to consult all public materials, including the background of [the statute] and the legislative history of its adoption. »²⁴⁴¹.

707 L'article 22 ne saurait pouvoir venir condamner l'utilisation d'un signe protégé à titre de marque du moment que cette utilisation ne trompe pas le consommateur sur le lien entre le produit ou le service et le titulaire de la marque²⁴⁴². Un tel standard d'interprétation permettrait de protéger la liberté d'expression citoyenne ainsi que la liberté d'expression commerciale²⁴⁴³, tout en sauvegardant les intérêts des titulaires de marque contre les concurrents cherchant à les dépouiller de leur clientèle en faisant des associations déloyales. La publicité comparative, du moment qu'elle ne diffuse pas d'information erronée ou trompeuse, n'est pas — dans une société démocratique où le principe est celui de libre concurrence et de la licéité du dommage concurrentiel — une pratique déloyale sur le marché. C'est d'ailleurs le sens des exceptions prévues introduites en 2006 par le législateur américain pour encadrer le recours en dilution²⁴⁴⁴.

4.2.2.4. Rejet de la fonction de publicité

708 **Absence de soutien des textes internationaux.** Il convient tout d'abord de répondre à l'argument souvent présenté selon lequel la fonction de publicité et le recours en dilution découleraient en réalité d'obligations internationales²⁴⁴⁵. Il est notamment fait référence à l'*Accord sur les ADPIC*²⁴⁴⁶ et son article 16(1) précisant que

²⁴⁴¹ *Green v. Bock Laundry Machine* (1989), 490 US 509, p. 527 (j. Scalia, motifs concurrents).

²⁴⁴² Voir, dans le même sens, James C. MacInnis, « Neither Nice Nor Easy: Reconsidering Clairol International and Section 22 of the Trade-marks Act », (1999) 13 *IPJ* 25, p. 38 : « *In all cases, the courts should guide themselves by the limit underlying both personal and trade libel, that fair comment and truth are always a defence, and that not every unfair representation is likely to diminish a reputation.* ». Voir également : Jason S. T. Kotler, « Trade-Mark Parody, Judicial Confusion and the Unlikelihood of Fair Use », (2000) 14 *IPJ* 219, p. 232-236 ; Ariel Katz, « Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks », *Brigham Young University Law Review* 2010, 1555, p. 1577.

²⁴⁴³ Si pour l'heure la liberté d'expression citoyenne a été protégée par le standard d'emploi, la défense est des plus fragiles et emporte une certaine incertitude juridique. Voir nos développements *infra* sect. 5.2.2.2.2(a).

²⁴⁴⁴ *Lanham (Trademark) Act*, codifié au 15 US Code §1125(c)(3), tel qu'amendé par *Trademark Dilution Revision Act*, Pub. L. 109-312, 120 Stat. 1730, 2006 (US), art. 2. Voir nos développements *supra* par. 628-629. Voir, dans le même sens, Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507, p. 553 : « *Like the noncommercial-use exception, the comparative-advertising exception and the nominative-fair-use doctrine demonstrate that numerous other considerations routinely outweigh the supposed harms of dilution.* ».

²⁴⁴⁵ Mark D. Howell, « Depreciation of Goodwill: A "Green Light" for Dilution from the Supreme Court of Canada in an Accommodating Infrastructure », (2008) 17 *Transnat'l L. & Contemp. Probs.* 689, p. 692 ; Keola R. Whittaker,

[l]'article 6bis de la Convention de Paris (1967) s'appliquera, *mutatis mutandis*, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.²⁴⁴⁷

Or, l'article 6bis(1) en question stipule que

[l]es pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptible de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.²⁴⁴⁸

709 Nous avons beaucoup de difficultés à trouver la justification du recours en dilution dans ces deux articles²⁴⁴⁹. L'article 6bis de la *Convention de Paris* ne concernait que les produits identiques ou similaires à une marque renommée. L'article 16(1) de l'*Accord sur les ADPIC* vient simplement étendre la protection aux produits qui ne sont pas similaires dès lors que l'usage indique un lien qui porte préjudice au titulaire de la marque renommée. Pour que la stipulation justifie le recours en dilution, il eut fallu qu'elle précise que le recours devait être ouvert « même en l'absence de

« Trademark Dilution in a Global Age », (2006) 27-3 *U. Pa. J. Int'l Econ. L.* 907, p. 910-911 ; Charles Gielen, « Trademark Dilution Under European Law », (2014) 104 *TM Rep.* 693, p. 698-699.

²⁴⁴⁶ *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*, 15 avril 1994, Annexe 1C de l'*Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce*, WIPO Lex, TRT/WTO01/001.

²⁴⁴⁷ *Ibid.*, art. 16(1).

²⁴⁴⁸ *Convention de Paris*, art. 6(bis).

²⁴⁴⁹ Dans le même sens, David Vaver considère que « *neither NAFTA nor TRIPs requires anti-dilution measures* », voir : David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 528. Certes, on relèvera néanmoins la *Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires*, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI des 20-29 septembre 1999, Pub. 833(F), Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2000, proposée aux assemblées par OMPI, Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, *Projet de dispositions relatives à la protection des marques notoires*, Document du Bureau international, SCT/2/8, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1999. S'il invite les États membres à protéger les marques contre la dilution, ce texte, non contraignant, n'indique pas qu'il s'agit là d'une obligation découlant des textes internationaux cités.

confusion » entre les marques. À défaut, l'application *mutadis mutandis* emporte avec elle le critère de la confusion présent à l'article 6bis de la *Convention de Paris*.

710 On notera enfin que l'*Accord de libre-échange de l'Atlantique Nord*²⁴⁵⁰ ne prévoit aucunement un tel recours en dilution. Au contraire, l'article 1708(2) demande aux États signataires d'organiser la protection des marques enregistrées contre les usages qui entraîneraient un risque de confusion²⁴⁵¹.

711 **Critique de laropriétarisation par la fonction de publicité.** Cette théorie et ses ramifications sont en réalité le fruit d'une nouvelle tentative, certes ingénieuse, de *propriétarisation* du droit de marque²⁴⁵². Les titulaires de droit de marque aimeraient avoir un contrôle total sur leurs actifs²⁴⁵³, des signes d'identification de leur *brand* jusqu'à leur représentation dans le subconscient des consommateurs²⁴⁵⁴. À défaut d'avoir obtenu gain de cause sur le droit de propriété, on a vu les théories d'un développement des fonctions normatives de la marque, et avec elle du droit de marque, prendre la suite²⁴⁵⁵. Ainsi, Barton Beebe résume la théorie de la dilution par le syllogisme selon lequel « *[t]o prevent blurring, therefore, one must prevent dilution, and to prevent dilution, one must grant the owner of the mark absolute property rights, against the world, in that mark.* »²⁴⁵⁶.

²⁴⁵⁰ Gouvernement du Canada, Gouvernement des États-Unis d'Amérique et Gouvernement des États-Unis du Mexique, *Accord de libre-échange nord-américain*, 8 décembre 1993.

²⁴⁵¹ *Ibid.*, art. 1708(2).

²⁴⁵² Voir, dans le même sens, Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687, p. 1697-1698 ; William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, p. 1037. Voir, mais sur la promotion de mouvement, James J. Holloway, « Towards a Lighter Shade of Grey? A Critical Look at the Erosion of Canadian Trade-Mark Law as a Vehicle to Address Grey Marketing », (2006) 19 *IPJ* 427 ; Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014.

²⁴⁵³ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 524.

²⁴⁵⁴ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 819. Voir, pour une critique, Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507, p. 527.

²⁴⁵⁵ Voir, dans le même sens, David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 524-525.

²⁴⁵⁶ Barton Beebe, « The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 42, p. 59.

712 Frank Schechter critiquait d'ailleurs l'orientation des cours anglaises qui, plutôt que de développer le droit de marque sur la base d'un traditionnel « *right of property* », lui auront préféré la doctrine du *passing off* et de la fraude²⁴⁵⁷. Il prônait ainsi le développement du droit de marque comme un « monopole exclusif » sur le signe au même titre qu'un propriétaire sur sa chose²⁴⁵⁸. Dans la même logique, Rudolf Callmann fera quelques années plus tard la proposition d'une théorie de l'enrichissement sans cause en matière de concurrence déloyale selon laquelle « *one who has used his intellectual, physical, or financial powers to create a commercial product should be afforded judicial relief from a competitor who seeks to "reap where he has not sown."* »²⁴⁵⁹.

713 Par ces différentes approches, les titulaires de droit et la doctrine propriétaire ont entendu recréer par le droit de marque un pouvoir qui leur a été refusé par le droit de la consommation et le droit de la concurrence, notamment quant aux importations parallèles, aux réseaux de distributions exclusives, à la publicité comparative ou encore la critique de marque²⁴⁶⁰. La théorie des nouvelles fonctions en droit de l'Union européenne aura ainsi eu un certain succès auprès de ceux qui souhaitaient une fonction d'exclusivité et un contrôle le plus absolu sur l'image de marque²⁴⁶¹. Pour Yann Basire,

le droit de marque étant un droit de propriété, il permet de réserver de manière exclusive toutes les utilités de la marque, dont f[ai]t nécessairement partie la fonction publicitaire [... Avec ces nouvelles fonctions,] la Cour consacrait, à mots couverts, la résurgence de la fonction d'exclusivité et laissait croire au retour à une protection "absolue".²⁴⁶²

714 Frank Schechter critiquait que la « *repression of trademark infringement came into the common law through an action of deceit and, although it is the public rather than the owner of the*

²⁴⁵⁷ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 820.

²⁴⁵⁸ *Ibid.*, p. 819-820.

²⁴⁵⁹ Rudolf Callmann, « He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust Enrichment in the Law of Unfair Competition », (1942) 55 *Harv. LR* 595, p. 612 (nos soulignements).

²⁴⁶⁰ Voir, dans le même sens, William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 97-101.

²⁴⁶¹ Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 230-233 ; Georges Bonet, « La protection de l'image de marque dans la jurisprudence de la Cour de justice », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177.

²⁴⁶² Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 230.

trademark who is actually deceived, the common law trademark action is still deceit. »²⁴⁶³. Mais le droit de marque n'est pas un droit de protection de l'investissement sur le marché ; sa rationalité n'est pas celle du droit de brevet. Comme le souligne très justement David Vaver,

*[t]he law of trade-marks and trade-names protects investment in these brand and corporate identities only indirectly. Business that build brands and images naturally wish to protect every value attaching to them. But the law does not indulge them, for to allow full property rights in brands and corporate imagery would harm society's greater interest in free competition and free expression. Instead, the law provides, more modestly, that any enterprise that deliberately or unintentionally attracts customers by using a similar mark or name or other indicia used by another firm may commit passing off [...] and can be sued by the firm whose reputation has been ridden on.*²⁴⁶⁴

La naissance du droit de marque passe non par la création d'un signe, aussi inédit et distinctif soit-il, mais par la reconnaissance de celui-ci par le public. Il nous apparaît dès lors que la confusion et la tromperie du public restent le prisme idoine par lequel le droit de marque doit être construit²⁴⁶⁵. Comme le juge Lebel le rappelait dans la décision *Kirkbi*,

*[l]a valeur économique des droits de propriété intellectuelle stimule l'imagination et l'esprit procédurier des titulaires de ces droits dans leur quête d'une protection permanente de ce qu'ils considèrent comme leur propriété légitime. Cette quête comporte le risque d'abandonner des distinctions fondamentales nécessaires entre diverses formes de propriété intellectuelle et leurs fonctions juridiques et économiques.*²⁴⁶⁶

715 Comme d'autres avant nous l'ont relevé, cette propriétérisation du droit de marque est contraire à la rationalité du droit de marque et pose un certain nombre de risques pour les libertés fondamentales²⁴⁶⁷. Aussi, comme le soulignait le juge Binnie dans la décision *Veuve Clicquot*

²⁴⁶³ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 819.

²⁴⁶⁴ David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 429 (nos soulignements).. Dans le même sens, on a critiqué « *the rights granted to the owners of registered trade marks have expanded to such an extent that it could be said that they now confer a form of quasi-copyright protection that protects traders rather than consumers.* », voir William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, p. 1037.

²⁴⁶⁵ Voir, dans le même sens, David Vaver, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011, p. 433 : « *passing-off is really about protecting consumers, rather than traders, it should leave other laws [...] to rectify whatever harms traders believe they suffer from misstatements in the marketplace that cause consumers no harm.* ».

²⁴⁶⁶ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 37 (j. Lebel, nos soulignements), [2005] 3 RCS 302.

²⁴⁶⁷ Voir notamment, Rebecca Tushnet, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507, p. 564 ; Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 894.

Ponsardin, « [l]e recours fondé sur la dépréciation ou sur la dilution de la marque est parfois qualifié de “super-arme”, qui doit être encadrée pour favoriser une juste concurrence. »²⁴⁶⁸. Une approche confirmée par Lord Neuberger, juge à la *Supreme Court of the United Kingdom*, estimant que le commentaire du juge Binnie avait été « *well made* »²⁴⁶⁹.

- 716 **Caractère purement économique de la fonction.** Comme a pu le souligner Mark Lemley, « *the changes in trademark doctrine over the last fifty years are not supported by the new economic learning. Rather, these changes have loosed trademark law from its traditional economic moorings and have offered little of substance to replace them.* »²⁴⁷⁰. Comme pour la « fonction de qualité », la reconnaissance d’une fonction de publicité est le fruit d’une confusion entre les fonctions économiques et normatives de la marque, et en particulier de la confusion entretenue entre les concepts économique de *brand* et juridique de marque²⁴⁷¹. La fonction de publicité du signe est très certainement une fonction économique de grande importance qui valorise la *brand*²⁴⁷². Néanmoins, aussi importantes soit-elles, les fonctions économiques ne commandent pas le régime du droit de marque, même si elles peuvent être prises en compte dans le calcul du dommage²⁴⁷³.
- 717 Il est certain que le signe a une fonction publicitaire reliée à la *brand*²⁴⁷⁴. On a ainsi pu soutenir que la marque était un outil au service de l’innovation²⁴⁷⁵. La réputation d’une *brand* auprès du

²⁴⁶⁸ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, par. 45, [2006] 1 RCS 824.

²⁴⁶⁹ David Neuberger, *Trade Mark Dilution and Parody*, Toronton ON, 2015 Fox Intellectual Property Lecture, 20 févr. 2015, par. 19, <<http://www.supremecourt.uk/docs/speech-150220.pdf>>.

²⁴⁷⁰ Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687, p. 1688.

²⁴⁷¹ Voir nos développements *supra* sect. 2.1.2.

²⁴⁷² Antoine Braun et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009, par. 22 ; Andrée Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l’action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000, par. 56. Voir aussi, généralement, Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011 ; Aeron Davis, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013.

²⁴⁷³ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1297.

²⁴⁷⁴ Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1187.

public peut ainsi permettre de « sécuriser » un certain nombre de retours sur investissement voire une place importante sur un marché²⁴⁷⁶. De même, il faut investir en publicité pour permettre aux signes de continuer à remplir cette fonction d'information auprès du public²⁴⁷⁷. Dans son analyse économique du droit de marque, Andrew Griffiths insiste néanmoins sur la séparation entre les deux niveaux de fonction. Il explique que « *[t]he value of a trade mark as a marketing resource is due to its capacity to perform certain economic functions, but this capacity is based on its legal guarantee of trade origin along with the fact that it can be used as a reference point in communication and promotional activity.* »²⁴⁷⁸. Aussi, la fonction d'origine est ainsi l'instrument juridique qui permet à la marque d'être un instrument de ralliement pour la *brand*²⁴⁷⁹.

718 Pour la littérature en *marketing*, souligne Jean-Noël Kapferer, les fonctions économiques de qualité et de publicité « ne sont ni des droits, ni des dus, ni automatiques : elles sont des conquêtes à défendre en permanence. »²⁴⁸⁰. Le droit de marque est là simplement pour protéger les signes reliant la clientèle à la *brand* contre une reprise à l'identique ou similaire de manière à créer une confusion ou une tromperie pour le public²⁴⁸¹. Si l'investissement est essentiel pour rester protégé, cela n'est néanmoins pas une fonction du droit de marque ou de la marque au sens juridique du terme. On protège cet investissement que dans la limite du lien qu'il a réussi à faire tisser entre la

²⁴⁷⁵ Voir, généralement, Florian Martin-Bariteau, « La marque au service de l'innovation », dans Jacques Mestre et Laure Merland (dir.), *Droit et Innovation*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013, 173 (et les références citées).

²⁴⁷⁶ Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 147 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1294-1296 ; Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 15-19 ; Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 95.

²⁴⁷⁷ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 18, 366 ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1187 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1294.

²⁴⁷⁸ Andrew Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011, p. 5.

²⁴⁷⁹ *Ibid.*, p. 284.

²⁴⁸⁰ Jean-Noël Kapferer, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007, p. 18.

²⁴⁸¹ *Ibid.*, p. 95-96.

brand et le consommateur au regard du signe objet du droit de marque²⁴⁸². Comme le soulignait Frédéric Pollaud-Dulian, cela « ne signifie pas que l'acte ne soit pas critiquable, mais que sa sanction doit être recherchée ailleurs, c'est-à-dire dans l'action en responsabilité civile pour l'essentiel »²⁴⁸³.

Ainsi, s'il est certain que la marque est un instrument *marketing* essentiel, une résolution de l'AIPPI venait déjà rappeler en 1979 qu'il convenait de distinguer les « fonctions normatives » des « fonctions économiques » du droit de marque, estimant que si la fonction d'origine appartenait à la première catégorie, la fonction de publicité, elle, se rangeait au titre des secondes²⁴⁸⁴. C'est encore l'approche qui était retenue en 1982 par le Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur de l'OMPI²⁴⁸⁵.

*

* *

719 **Rejet par l'analyse économique.** Dans leur célèbre article « Trademark Law: an Economic Perspective »²⁴⁸⁶, William Landes et Richard Posner considéraient que la rationalité du droit de marque

*does not carry with it as broad a right to exclude others from using it as the ownership of a piece of land does, at least in jurisdictions under which dilution (discussed in the next subsection) is not actionable. [...] Legal intervention to prevent B from using a mark that is similar to A's but unlikely to cause confusion would impose litigation and other costs (for example, the cost of B's changing its trademark) without any offsetting benefits.*²⁴⁸⁷

²⁴⁸² *Ibid.*, p. 366.

²⁴⁸³ Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, p. 1297. Voir, dans le même sens, Ariel Katz, « Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks », *Brigham Young University Law Review* 2010, 1555, p. 1607 ; et, généralement, Célia Zolynski, « Concurrence déloyale et Internet », *AJCA* 2014, chron. 46, 162.

²⁴⁸⁴ AIPPI, *Importance économique, fonctions et finalité de la marque*, Résolution, Question Q68, Toronto ON, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 1979.

²⁴⁸⁵ OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982, par. 37.

²⁴⁸⁶ William M. Landes et Richard A. Posner, « Trademark Law: An Economic Perspective », (1987) 30 *J. L. & Econ.* 265.

²⁴⁸⁷ *Ibid.*, p. 300.

Les auteurs considèrent que la confusion est au cœur de la logique des marques, y compris du point de vue de l'analyse économique²⁴⁸⁸. S'ils soutiennent l'intérêt du recours en dilution, ils précisent néanmoins que celui-ci ne devrait pouvoir être actionné qu'en cas de confusion du consommateur sur l'origine possible ou le lien de partenariat entre le produit et l'origine connue²⁴⁸⁹. Dans cette perspective, le recours en dilution ne saurait sanctionner l'utilisation de la marque d'un tiers à des fins descriptives ou comparatives, pour peu que celles-ci ne prêtent pas à confusion²⁴⁹⁰. Loin d'une justification de la fonction de publicité, cette approche nous apparaît plus en ligne avec la compréhension renouvelée que nous proposons de la fonction d'origine.

720 De la même manière, dans son analyse économique du droit de marque²⁴⁹¹, Ariel Katz proposait de relire la matière au regard de deux fonctions sociales : la fonction linguistique (*linguistic function*) permettant au consommateur de réduire ses coûts de recherche des produits en condensant dans le signe toutes les informations qu'il y associe et la fonction de confiance (*trust function*) qui offre au consommateur une assurance de l'authenticité du signal²⁴⁹². L'auteur présente d'une manière intéressante les deux pendants du droit de marque et en arrive à la conclusion que seuls les recours qui respectent ces deux fonctions sont justifiés et correspondent à la rationalité du droit de marque²⁴⁹³. Ainsi, le *passing off*, archétype de la réunion des deux fonctions, se trouve confirmé par l'analyse. À l'inverse, le recours en dilution n'impactant que la fonction linguistique et celui en ternissement réduit à la fonction de confiance, ils doivent être rejetés. De même, « *rules that prohibit certain forms of truthful and non-confusing comparative advertising do not promote these functions and in fact interfere with trademark law's overall goal of increasing the amount and accuracy of information available to consumers* »²⁴⁹⁴.

²⁴⁸⁸ *Ibid.*, p. 300-301.

²⁴⁸⁹ *Ibid.*, p. 308.

²⁴⁹⁰ *Ibid.*, p. 309.

²⁴⁹¹ Ariel Katz, « Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks », *Brigham Young University Law Review* 2010, 1555.

²⁴⁹² *Ibid.*, p. 1563.

²⁴⁹³ *Ibid.*, p. 1607-1608.

²⁴⁹⁴ *Ibid.*, p. 1608.

CONCLUSION DU CHAPITRE

721 **Caractère central de la tromperie dans la normativité du droit de marque.** La protection contre la tromperie et la confusion du public apparaît comme le point d’ancrage de la rationalité du droit de marque depuis sa création il y a maintenant plusieurs siècles. En dehors de ce cadre, il apparaît que le droit de marque perd de son sens et tend à porter atteinte à un certain nombre de libertés fondamentales. Pour reprendre les propos de William Cornish,

freedom to compete should remain the norm from which any argument for a special case has to be made. That position is challenged by campaigns to make all investment values the subject of exclusive protection – the more so if the trademark model is followed, or indeed the e-commerce contract, so that no time limit is imposed on the investment right. It is IPRs and their relations which should be treated as exceptions, each with its own objectives, and each proportionate to the achievement of its particular goal. In stressing proportion, one is claiming that there will frequently be countervailing interests – of new competitors as well as of consumers – which need to be brought into account in shaping the reach of legal rights. It is vital to resist the sanctimony of property language, let alone higher, absolutist ideals, when it is deployed in order to claim that there is little or no room for mediating such conflicts.²⁴⁹⁵

722 Dans son célèbre article « Advertising and the Public Interest »²⁴⁹⁶, Ralph Brown proposait une grille d’analyse des marques autour de deux fonctions : la fonction d’information (*informative function*) et la fonction de persuasion (*persuasive function*). La première est en réalité le calque de la traditionnelle fonction d’identification de la source²⁴⁹⁷. Par l’intermédiaire de cette fonction, le public peut attribuer la reconnaissance ou la critique qu’il a du produit ou du service à la personne qui en est responsable. Dans un second temps, elle lui permet d’opérer un choix lors de ses futurs actes d’achat. Cette fonction d’information va de pair avec une seconde fonction de persuasion qui dirige le public de la publicité au produit ou au service en l’incitant à le préférer à ceux des tiers²⁴⁹⁸ ; calque s’il en est de la fonction de publicité que nous évoquions précédemment. Si les deux fonctions ont un intérêt économique, Ralph Brown en arrive à la conclusion que seule la première répond de la rationalité du droit de marque. En analysant le droit de marque dans

²⁴⁹⁵ William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 113-114.

²⁴⁹⁶ Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165.

²⁴⁹⁷ *Ibid.*, p. 1185.

²⁴⁹⁸ *Ibid.*, p. 1187-1189.

l'ensemble plus grand de l'économie et des jeux de concurrence, il en vient à la conclusion que la prise en compte normative de la fonction de persuasion entraînerait un effet pervers contraire à la balance d'intérêts entre la protection des intérêts économiques des titulaires de marque et celle des intérêts de la société et du marché²⁴⁹⁹.

723 Contrairement à ce qui a pu être écrit, notamment dans la suite de Frank Schechter, l'articulation du droit de marque autour de la fonction d'origine est tout à fait à même de répondre aux défis de la protection des marques dans l'économie moderne, globalisée et numérique. Les règles de *passing off*, de responsabilité civile et les règles statutaires traditionnelles ont démontré qu'elles étaient à même de venir protéger la clientèle, même au-delà du champ de spécialité de la marque. Certes, la fonction d'origine étant souvent mal comprise, et vue sous un angle bien trop restrictif, il convient, peut-être, d'en redéfinir les contours exacts, et avec elle ceux de la notion de marque et du régime du droit de marque.

724 **Fonction normative du droit de marque.** La fonction d'origine nous est apparue être la fonction normative du droit de marque. Il faut néanmoins s'éloigner de la notion d'origine au sens d'une provenance commerciale connue, très ancrée dans les pratiques d'un commerce traditionnel médiéval. C'est d'ailleurs sur cette critique que se sont développées les « nouvelles fonctions » du droit de marque. Nous l'avons vu, la notion de marque a fortement évolué au XX^e siècle notamment avec l'émergence du concept de *brand*. L'utilisation des signes objet d'un droit de marque s'est ainsi diversifiée notamment par les systèmes de licence, de *co-branding* ou de partenariat. Qui plus est, l'utilisation des marques est sortie de la sphère du commerce ; c'est aujourd'hui un outil des organismes sans but lucratif et des pouvoirs publics. Ainsi, les marques ne sont plus simplement utilisées pour une origine commerciale. Les nouvelles pratiques de *marketing*, qui ont transcendé tous les volets de la société, ont changé la perception des marques. La facilitation des échanges avec les technologies de l'information et des communications, ainsi que les noms de domaine, le commerce électronique et, dernièrement, les médias sociaux ont changé l'univers dans lequel les marques ont évolué et sont utilisées.

²⁴⁹⁹ *Ibid.*, p. 1201-1206.

- 725 La fonction d'origine a évolué au fil du temps et de la jurisprudence pour être le signifiant du « lien mental »²⁵⁰⁰ entre le public et la *brand*. La fonction de la marque est ainsi d'indiquer au public un lien de relation entre le titulaire de la marque et le produit ou le service avec lequel elle est employée. Le titulaire en est peut-être le manufacturier, le développeur, le financeur, le maître d'œuvre, le concepteur, le partenaire, le distributeur... mais dans tous les cas en associant sa marque, il rallie le produit ou le service à l'univers qu'il a développé sous cette marque, autrement dit à sa *brand*. Nous l'avons déjà indiqué, les marques sont les signes auxquels le public se rattache comme indicateurs des expériences passées ou connues qu'ils recherchent. La présence de la marque en lien avec le produit ou le service assure le public que son titulaire, s'il n'est pas à l'origine du produit ou du service, en approuve le contenu comme répondant aux standards qu'il a fixés pour son univers de marque. C'est ainsi le juge Binnie expliquait que « [l]'objet des marques de commerce est de créer des *liens* et de les *représenter* par un symbole »²⁵⁰¹. C'est encore pour cela que le juge Rothstein considérait que la marque permettait au public de savoir « *who stands behind those goods or services.* »²⁵⁰².
- 726 Nous pourrions proposer de renommer la fonction d'origine en « fonction d'affiliation » ou en « fonction référentielle ». Néanmoins, mal compris, ce changement terminologique pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté en réintégrant dans le siège du droit de marque une approche publicitaire du droit de marque pour protéger les allusions²⁵⁰³. Du reste, la « fonction d'origine » a su s'adapter aux changements sociétaux et conserver son nom permet d'intégrer notre approche à l'édifice actuel par un simple jeu de réinterprétation et redéfinition. C'est sur cette base que nous proposons de reconstruire le droit de marque.

²⁵⁰⁰ Elizabeth F. Judge et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011, p. 317.

²⁵⁰¹ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, par. 23 (j. Binnie, nos soulignements), [2006] 1 RCS 772.

²⁵⁰² *Masterpiece v. Alavida Lifestyles*, 2011 SCC 27, par. 1, [2011] 2 SCR 387. La traduction officielle française de ce paragraphe est différente, tant dans la structure des phrases que dans le sens des mots employés, préférant l'approche plus traditionnelle d'une fonction permettant « aux consommateurs d'en connaître l'origine », voir *Masterpiece c. Alavida Lifestyles*, 2011 CSC 27, par. 1, [2011] 2 RCS 387.

²⁵⁰³ Voir, généralement, Michael Spence, « Restricting allusion to trade marks: a new justification », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 324.

Chapitre 5.

Reconstruction fonctionnelle du droit de marque

INTRODUCTION

727 **Approche linguistique et sémiotique de la marque.** Si la *brand* est décrite comme l'ensemble des associations cognitives qui ajoutent de la valeur à celle déjà suscitée par le produit lui-même²⁵⁰⁴, le lien entre le signe, la marque et la *brand* est complexe²⁵⁰⁵. Afin de traduire la diversité de l'emploi des signes utilisés à titre de marque et leur lien avec la *brand*, Per Mollerup a proposé de leur appliquer le modèle d'analyse des six fonctions linguistiques développées par Roman Jakobson. Ainsi, la marque aurait : 1) une *fonction référentielle* du signe renvoyant au titulaire ou du moins à une source commerciale ; 2) une *fonction expressive* ou émotive traduisant l'image que le titulaire veut donner à sa *brand* ; 3) une *fonction conative* représentant l'effet affectif du message sur le consommateur qui va vouloir, ou non, s'associer à la *brand* ; 4) une *fonction poétique* renvoyant au concept visuel ou sensoriel de la *brand* ; 5) une *fonction phatique* pour les cas d'utilisation du signe aux seuls fins d'assurer sa présence dans le champ sensoriel du consommateur, avec pour seul objectif de raviver sa mémoire ; 6) une *fonction métalinguistique* qui veille à ce que le public perçoive bien le signe comme une marque, comme le signe de ralliement de la *brand*, et non un élément quelconque de la communication²⁵⁰⁶.

728 La fonction référentielle et la fonction expressive sont les deux fonctions les plus importantes du langage selon Roman Jakobson²⁵⁰⁷. En matière de marques, elles sont également les deux fonctions les plus importantes, mais elles ne se situent pas au même niveau. Dans sa fonction référentielle, le signe remplit une fonction objective de distinction du signe par rapport aux autres. À l'inverse, dans sa fonction émotive, le signe poursuit une fonction subjective de description des émotions et

²⁵⁰⁴ Jean-Noël Kapferer, *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissons*, Paris, Eyrolles, 2012, p. 32.

²⁵⁰⁵ Voir nos développements, *supra*, sect. 2.1.2.

²⁵⁰⁶ Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 77.

²⁵⁰⁷ *Ibid.*, p. 78.

de la réputation attachée au signe par le public, souvent du fait des campagnes de communication et de publicité du titulaire²⁵⁰⁸. Per Mollerup présente ainsi la mission de la marque comme ayant une double fonction : celle de permettre une identification immédiate tout en suggérant les valeurs essentielles de l'entreprise ou du produit représenté²⁵⁰⁹. À la vue de nos précédents développements, on peut faire correspondre la première à l'approche objective de la fonction normative d'origine tandis que la seconde pourrait être assimilée à l'approche subjective de la fonction économique de publicité. Il est intéressant de noter, une nouvelle fois, que l'analyse linguistique repositionne, elle aussi, la fonction de publicité dans le giron de la fonction d'origine. La fonction de publicité peut venir la compléter, mais elle ne vient pas la suppléer ; c'est la fonction d'origine qui permet à la fonction de publicité de s'activer auprès du public.

729 Comme pour sa fonction, la compréhension de la notion de marque peut être utilement éclairée par l'analyse sémiotique, notamment par les écrits de Charles Sanders Peirce. Ce dernier expliquait que

A sign mediates between the interpretant sign and its object. Taking sign in its broadest sense, its interpretant is not necessarily a sign. Any concept is a sign, of course. [...] But we may take a sign in so broad a sense that the interpretant of it is not a thought, but an action or experience, or we may even so enlarge the meaning of sign that its interpretant is a mere quality of feeling. [...]

It appears to me that the essential function of a sign is to render inefficient relations efficient, -- not to set them into action, but to establish a habit or general rule whereby they will act on occasion. According to the physical doctrine, nothing ever happens but the continued rectilinear velocities with the accelerations that accompany different relative positions of the particles. All other relations, of which we know so many, are inefficient. [...] A sign is something by knowing which we know something more. [...] A sign therefore is an object which is in relation to its object on the one hand and to an interpretant on the other, in such a way as to bring the interpretant into a relation to the object, corresponding to its own relation to the object. I might say "similar to its own" for a correspondence consists in a similarity; but perhaps correspondence is narrower.²⁵¹⁰

730 Il nous apparaît que ce que la sémiotique entend par la notion de signe est ce que le droit devrait comprendre dans la notion de marque. Le signe utilisé à titre de marque joue ainsi le rôle d'un

²⁵⁰⁸ *Ibid.*, p. 90.

²⁵⁰⁹ *Ibid.*, p. 92.

²⁵¹⁰ Charles Sanders Peirce, *The Collected Papers*, par Arthur Burks, vol. 8, Cambridge MA, Harvard University Press, 1958, par. 332 (nos soulignements).

« flash sémiotique »²⁵¹¹ au contact duquel le public est instantanément renvoyé à l'imaginaire de la *brand* et à ses valeurs. La fonction primaire de la marque est alors de jouer cette interface de communication entre le public et le titulaire. Le titulaire sera libre par la suite de compléter le signal par des messages complémentaires, c'est alors que le concept de *brand* entre en jeu.

731 **Fonction retenue.** La marque agit comme un agent de certification : si le produit ou le service porte la marque, le titulaire indique au public qu'avec ce produit ou ce service il va bénéficier de son univers de marque. À l'issue de son analyse de l'évolution de la notion, Per Mollerup présentait ainsi la fonction des marques, pour une organisation ou ses membres comme servant à « *identify communications, property and products or to certify products and to distinguish them from those of others* »²⁵¹². La double fonction *marketing* de la marque est alors d'une part de différencier et d'autre part de signifier la relation entre le titulaire et le produit ou le service sur lequel il est apposé²⁵¹³. La fonction d'origine renouvelée de la marque se trouve dans ce lien référentiel.

732 La fonction de la marque s'entend donc de la garantie que les produits ou services diffusés avec la marque ont été produits ou du moins distribués sous le contrôle ou avec l'accord du titulaire du droit de marque – notamment dans les cas de *cobranding* et de partenariat – qui engage sa responsabilité économique quant à la satisfaction du public. La fonction du droit de marque sera alors de protéger le titulaire des fausses représentations d'acteurs malhonnêtes qui tenteraient de s'affilier à lui auprès du public créant de la confusion quant à l'origine des produits et services.

733 **Reconstruction.** Appréhendée sous l'angle unique de cette fonction et de son analyse sémiotique, la notion de marque apparaîtra ainsi renouvelée et prête à accueillir tous les signaux sensoriels qui seront à même de remplir chez le public cette fonction d'origine. En effet, selon une approche fonctionnelle, tout élément qui répond de la fonction de la marque devrait être qualifié comme une marque. Ainsi, dès lors qu'un élément est à même de provoquer un flash sémiotique auprès du public pour lui indiquer une origine, ou du moins une affiliation, il devra être qualifié de

²⁵¹¹ Andrea Semprini, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995, p. 75.

²⁵¹² Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 99.

²⁵¹³ *Ibid.*, p. 234.

marque. Il s'agit en effet des signes qui ont acquis du sens, c'est à dire des signes qui sont devenus distinctifs. C'est à notre sens la définition de la marque. Cette approche permet de reconstruire le champ du droit de marque, certes en l'étendant, mais également en lui donnant un certain nombre de frontières essentielles à la conservation de la rationalité de la matière [SECTION 5.1].

734 Dans le même sens, cette approche permet de renouveler la notion même de droit de marque : tous les outils juridiques qui ont pour mission de protéger une telle fonction d'origine doivent entrer dans le champ du droit des marques, les autres doivent en sortir. Enfin, la rationalité même de ce droit des marques doit être guidée par cette fonction d'origine de la marque. Le rôle du droit de marque est alors de protéger ce sens dès l'instant qu'il est acquis auprès du public contre les éventuelles fausses représentations quant à l'origine ou l'affiliation du produit ou du service. Comme le soulignait le juge Lebel dans la décision *Kirkbi*²⁵¹⁴,

[p]uisque les marques de commerce ont pour but de protéger l'achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d'empêcher la confusion sur le marché, l'établissement d'un régime global applicable à la fois aux marques déposées et aux marques non déposées s'avère alors nécessaire pour assurer une protection suffisante.²⁵¹⁵

Il s'agira ainsi de proposer une approche unifiée des droits de marque fondée sur une rationalité repensée autour de la protection contre la confusion du public quant à la référence communiquée par la marque [SECTION 5.2].

5.1. Reconstruction fonctionnelle de la notion de marque

735 Afin d'établir le champ du droit de marque, nous nous proposons dans un premier de redessiner la notion de marque à la lumière de sa fonction [SECTION 5.1.1]. Dans un second temps, il conviendra d'analyser comment et dans quelles mesures, au terme de cette reconstruction fonctionnelle, la notion de marque s'ouvre aux nouvelles réalités de la communication du XIX^e siècle [SECTION 5.1.2].

²⁵¹⁴ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

²⁵¹⁵ *Ibid.*, par. 31 (j. Lebel).

5.1.1. Notion de marque appréhendée par la fonction d'origine

736 La redéfinition de la notion de marque par sa fonction permet de mieux comprendre la polyvalence de la notion et les dernières réformes législatives [SECTION 5.1.1.1]. Cette reconstruction fonctionnelle de la notion permet également de redécouvrir et comprendre les principes traditionnels de distinctivité, non-descriptivité et non-fonctionnalité qui gouvernent à la destinée du droit de marque. En effet, développés par la doctrine pour expliquer la logique du droit des marques, ils deviennent superfétatoires dans une approche fonctionnelle de la matière [SECTION 5.1.1.2].

5.1.1.1. Notion fonctionnelle de marque

737 Selon une approche fonctionnelle, la notion de marque se comprend dans tout signe à même de remplir la fonction référentielle de la marque. Tout signe dont la mise en contact est à même de relier le public à une origine devrait être qualifié de marque, et être protégé en conséquence, sans autre limitation ou formalité. Dès lors qu'un signe acquiert une signification, il devient une marque. Nous soumettons d'ailleurs que malgré des définitions légales jusqu'alors relativement formelles et d'apparence restrictive, c'est l'approche historique sur laquelle s'est construit le droit des marques et la jurisprudence. Il s'agit là de la traduction du principe de distinctivité qui gouverne à la reconnaissance du droit de marque depuis l'origine. Comme certains ont pu le souligner, le principe de distinctivité est par ailleurs traditionnellement compris par le prisme de la fonction de la marque²⁵¹⁶.

738 **Approche historique.** Dès l'origine, c'est selon une telle approche que la marque était mise en évidence afin de la différencier les signes devant être protégés comme une fausse représentation des autres marquages présents sur un produit²⁵¹⁷ ; seuls étaient protégés les signes à même de détoner, pour le public pertinent, une origine commune. C'est d'ailleurs ce que rappelait la Cour

²⁵¹⁶ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.1 ; Jane C. Ginsburg, « Of mutant copyrights, mangled trademarks, and Barbie's beneficence: the influence of copyright on trademark law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 481, p. 94-96.

²⁵¹⁷ Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3, p. 28. Voir également nos développements *supra* sect. 2.2.1.1.

suprême du Canada dès 1888 dans la décision *Partlo v. Todd*²⁵¹⁸ : tout symbole qui acquiert auprès du public une signification est protégé contre toute reprise par un tiers qui serait à même de tromper le public sur le lien entre les deux personnes²⁵¹⁹. Ainsi avant la mise en œuvre des définitions statutaires formelles, les tribunaux protégèrent sans grandes difficultés tout type de signe, dont les apparences de produit²⁵²⁰, par le recours en *passing off*. Le rapport de la Commission sur la révision des la *Loi sur les marques de commerce* précisait ainsi qu'il fallait comprendre le droit canadien en ce que « *any mark si a trade mark if it is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguishing wares and services.* »²⁵²¹. C'est encore selon cette approche que les cours ont pu faire évoluer les cas d'ouverture de l'enregistrement d'une marque durant les dernières décennies.

- 739 La limite de la fonction empêche ainsi de reconnaître comme marque tout élément qui aurait un caractère purement ornemental, décoratif ou promotionnel, et qui, bien que présent sur les produits ou associés aux services, ne jouent pas le rôle référentiel d'une marque auprès du public²⁵²². Évidemment, si pour une raison quelconque le public commence à s'attacher à la présence de signe décoratif pour associer le produit ou le service à une source, le signe remplira la fonction d'une marque et devra dès lors recevoir une protection en conséquence²⁵²³.
- 740 Le domaine du droit de marque a ainsi été étendu à travers les décennies pour intégrer un certain nombre d'éléments comme les formes, les couleurs ou les sons, construisant aujourd'hui une notion relativement complexe de marque²⁵²⁴. Nous proposons ainsi de refondre la notion afin d'y intégrer tout ce qui a été préalablement reconnu par le législateur et les tribunaux comme

²⁵¹⁸ *Partlo v. Todd* (1888), 17 SCR 196.

²⁵¹⁹ *Ibid.*, p. 212 (j. Gwynne).

²⁵²⁰ Voir nos développements *infra* sect. 5.1.2.1(d) et les décisions citées.

²⁵²¹ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 10.

²⁵²² Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1188 ; Lionel Bently, « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3, p. 27.

²⁵²³ Voir nos développements *infra* sect. 5.1.2.1(b) sur l'ornementation et les slogans. Voir également, Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 10.

²⁵²⁴ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.1-2.5 (voir notamment le développement jurisprudentielle pour les recours non statutaires).

pouvant constituer une marque, mais également tous les nouveaux qui pourraient apparaître dans la société de demain. La qualification en marque, et la protection du droit de marque, est alors ouverte à tout type de signe perceptible par les sens humains et à même de pouvoir provoquer auprès du public pertinent ce lien de rattachement : la vue certes – avec des mots, des images, des formes, des apparences, des couleurs, des positions, des hologrammes, des émoticônes... –, l’ouïe, l’odorat... mais aussi le goût ou le toucher, voir toute autre sensation que nous avons encore du mal à nous imaginer. C’est par ailleurs le sens des nouvelles définitions statutaires.

741 **Articulation avec les définitions statutaires.** Avant les réformes de 2014 et 2015, les définitions légales pouvaient apparaître très restrictives. En effet, aux termes de l’ancien droit de l’Union européenne, pouvaient constituer une marque « notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises »²⁵²⁵. Si, quant à elle, la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoyait pas de définition statutaire des signes pouvant faire l’objet d’un droit de marque, une lecture *a contrario* de l’article 12(1)(b) nous indiquait néanmoins que le signe pouvait être verbal, figuratif ou sonore. De plus, l’article 2 nous indiquait qu’une marque de commerce pouvait également être constituée par une « apparence distinctive »²⁵²⁶ (*distinguishing guise*).

742 La jurisprudence a néanmoins fait preuve d’une certaine créativité en relevant le caractère exemplatif de ces listes de types de signe prévues dans les textes permettant la reconnaissance d’un droit de marque sur des signes dits non traditionnels²⁵²⁷. La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi développé une jurisprudence constructive en s’appuyant sur la présence du

²⁵²⁵ *Directive 2008/95/CE*, art. 2 ; *RMC (2009)*, art. 4. Notons qu’il s’agit toujours de la rédaction du *RMUE*, art. 4, jusqu’à l’entrée en vigueur du *Règlement (UE) 2015/2424*, art. 1(8).

²⁵²⁶ *LMC*, art. 2, v° « marque de commerce ». La désignation française officielle est « signe distinctif », voir *LMC*, art. 2, v° « signe distinctif ». Néanmoins, cette traduction littérale de l’expression « *distinguishing guises* » nous apparaît erronée et problématique en ce qu’elle porte à confusion avec le terme technique « signe distinctif » couramment employé français pour désigner tout signe à même de remplir la fonction d’une marque (d’autant plus que l’article 9 de la *Loi*, emploie le terme dans ce sens originel). Nous lui préférons ainsi la traduction de « apparence distinctive » afin de clarifier notre propos.

²⁵²⁷ Voir nos développements *infra* sect. 5.1.2 relatifs à la reconnaissance en jurisprudence de la capacité d’un certain nombre de signes non traditionnels

terme « notamment ». Dans sa décision *Libertel*²⁵²⁸, la Cour proposa ainsi une définition fonctionnelle en trois critères de la notion de marque permettant d'accueillir un plus grand nombre de signes : « Premièrement, elle doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »²⁵²⁹.

743 Cependant, comme le précise le deuxième point, l'expansion de la notion en droit de l'Union européenne était contrainte par l'obligation légale de « représentation graphique » du signe prévue tant à la *Directive*²⁵³⁰ et qu'au *Règlement*²⁵³¹. Dans le même sens, jusqu'à présent, l'article 30(h) de la *Loi sur les marques de commerce* soumettait l'enregistrement de tout signe non verbal à une représentation graphique. Aussi, l'expansion de la notion fut pendant longtemps limitée par l'obligation de représentation graphique des signes, résultant d'une approche formaliste, qui ne permettait pas d'admettre la richesse et de la diversité des signes distinctifs dans la société du XXI^e siècle²⁵³². La disparition prochaine de cette obligation formelle, prévue tant en droit de l'Union européenne qu'en droit canadien, permet ainsi d'envisager de nouvelles avenues pour la matière et lui permettre de se réapproprier l'approche fonctionnelle sur laquelle elle a été initialement construite.

744 **Réforme canadienne.** La réforme du droit canadien en 2014 est venue prévoir une nouvelle définition fonctionnelle de la notion de marque comme étant un « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes »²⁵³³. Le législateur a par ailleurs précisé que la notion de « signe »

[v]ise *notamment* les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les

²⁵²⁸ CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793.

²⁵²⁹ *Ibid.*, par. 23.

²⁵³⁰ *Directive 2008/95/CE*, art. 2.

²⁵³¹ *RMC (2009)*, art. 4.

²⁵³² David Vaver, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie LJ* 1, p. 21 (marques olfactives).

²⁵³³ *LMC*, art. 2, v^o « marque de commerce », tel que prévu par la *Loi n^o1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 319(4) (non en vigueur).

hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.²⁵³⁴

Nous lisons dans cette définition, digne d'un inventaire à la Prévert, la volonté du législateur canadien d'ouvrir de la manière la plus complète le domaine d'application du droit de marque. Bien que nous ne puissions voir quel type de signe sensoriel ne serait pas couvert par cette définition, l'ouverture de la liste par un « notamment » est une invitation à enrichir la matière des nouveaux signes qui pourront naître des développements technologiques et *marketing*. En ce sens, la réforme de 2014 est également venue abroger l'obligation de représentation graphique. Dorénavant, les formalités sont allégées et ne soumettent les demandes d'enregistrement qu'à « une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite »²⁵³⁵. On soulignera enfin que cette nouvelle approche ouverte permet de confirmer l'identité des signes pouvant être enregistrés et ceux pouvant être protégés par l'action en *passing off* ou en responsabilité²⁵³⁶. En effet, jusqu'alors, ces derniers étaient de fait plus nombreux, les juridictions de *common law* n'ayant pas soumis la reconnaissance des marques à une quelconque représentation graphique²⁵³⁷.

745 **Réforme du droit de l'Union européenne.** Dans le même sens, la réforme du droit de l'Union européenne en 2015 est venue modifier la définition de la notion de marque en précisant que « [p]euvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons »²⁵³⁸. Certes, de prime abord, la modification peut paraître plus

²⁵³⁴ LMC, art. 2, v° « signe », tel que prévu par la *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 319(5) (non en vigueur).

²⁵³⁵ LMC, art. 30(2)(c), tel que prévu par la *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 339 (non en vigueur).

²⁵³⁶ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.5.

²⁵³⁷ Il convient de noter toutefois que certaines décisions sont venues soumettre la reconnaissance de la notion de marque aux seuls signes visibles par le public, voir : *Playboy Enterprises c. Germain (I)* (1987), 16 CPR (3d) 517, p. 522 (CFPI), [1987] FCJ No. 616 ; *Hayward Industries c. Équipements de piscine Carvin*, 2014 QCCS 2400, par. 39. Voir également, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.7.

²⁵³⁸ *Directive (UE) 2015/2436*, art. 3. En dehors de changements cléricaux, une définition identique entrera prochainement en vigueur pour la marque de l'Union européenne, voir la nouvelle définition prévue par le *Règlement (UE) 2015/2424*, art. 1(8) (non en vigueur).

modeste que celle mise en œuvre par le législateur canadien. Néanmoins, la liste étant toujours introduite par un « notamment », il convient de lire la définition selon l'approche constructive de la Cour de justice. De plus, le législateur de l'Union européenne a décidé d'abandonner l'obligation de représentation graphique pour l'enregistrement d'une marque de commerce en lui préférant une simple obligation d'une représentation « qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire. »²⁵³⁹. Aussi, libéré de cette obligation et fort d'une nouvelle définition très justement qualifiée d'une « *open style approach* »²⁵⁴⁰ par Lionel Bently, le droit de l'Union européenne nous apparaît prêt, à l'instar du droit canadien, à se développer selon une approche fonctionnelle de la matière.

5.1.1.2. Principes de distinctivité, de non-descriptivité et de non-fonctionnalité

746 Si, au regard de notre approche fonctionnelle, la notion de marque apparaît des plus étendue, elle n'est néanmoins pas sans limites²⁵⁴¹. En effet, la reconnaissance de la marque et du droit de marque reste assujettie à la fonction de la marque. Cette fonction demande à ce que le signe réponde toujours aux exigences de la traditionnelle « trinité » des principes de distinctivité (a), de non-descriptivité (b) et de non-fonctionnalité (c) du signe par rapport aux produits et services pour lesquels on demande la protection ou l'enregistrement. Apparaissant comme le fruit d'une carence conceptuelle initiale, lesdits principes se trouvent expliqués et justifiés par l'approche fonctionnelle de la matière. Tout en conservant un caractère pédagogique, le triptyque est néanmoins fondu dans la définition fonctionnelle de la marque.

(a) Principe de distinctivité

747 Le principe de distinctivité du signe est central pour la reconnaissance de la marque²⁵⁴². En effet, la marque est traditionnellement définie par ce principe selon lequel le signe doit être à même de distinguer les produits et services du titulaire de ceux d'un autre. Dans une approche

²⁵³⁹ Directive (UE) 2015/2436, art. 3. En dehors de changements cléricaux, une définition identique entrera prochainement en vigueur pour la marque de l'Union européenne, voir la nouvelle définition prévue par le Règlement (UE) 2015/2424, art. 1(8) (non en vigueur).

²⁵⁴⁰ Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, p. 913.

²⁵⁴¹ Voir, dans le même sens, *Ibid.*

²⁵⁴² Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 3.50.

fonctionnelle de la notion de marque, le principe conserve un caractère central au point de devenir l'unique critère de détermination de la marque. C'est en substance ce que rappellent les législateurs dans les nouvelles définitions statutaires²⁵⁴³. Ces dernières confirment la place essentielle de la fonction et son rôle dans la reconnaissance d'une marque²⁵⁴⁴. En effet, comme nous l'avons expliqué, seul un signe distinctif est à même de remplir la fonction d'une marque et seuls les signes à même de remplir cette fonction sont à même de constituer une marque.

748 La distinctivité est une question de fait. On considère généralement que les signes qui n'ont aucun lien avec le produit ou service et avec ce à quoi le public pertinent est habitué présentent une distinctivité intrinsèque. Pour les autres signes, la distinctivité peut être acquise²⁵⁴⁵. Il faudra alors démontrer que le signe a su s'attacher une réputation l'amenant à distinguer auprès du public pertinent les produits et services. On soulignera néanmoins que, dans une approche fonctionnelle, toute distinctivité est nécessairement acquise. Il faut en effet être en mesure de démontrer que le signe a acquis un sens auprès du public pertinent afin de pouvoir bénéficier d'un droit de marque, y compris pour pouvoir enregistrer un signe comme marque²⁵⁴⁶. Parfois, elle apparaît être intrinsèque au signe, les offices d'enregistrement vont pouvoir présumer de cette distinctivité. Il faudra néanmoins être rapidement en mesure de prouver que le signe a *effectivement* acquis cette distinctivité sur le marché pour les produits et services si l'on veut que la marque et sa protection soient reconnues par les tribunaux. On appréciera en ce sens l'expression anglaise de « *secondary meaning* » pour décrire cette acquisition de distinctivité. Or, c'est justement ce « deuxième sens » qui permet la qualification d'un signe en marque.

(b) Principe de la non-descriptivité

749 On considère généralement qu'est impropre à être distinctif – et donc à remplir la fonction d'une marque – un signe composé exclusivement « de signes ou d'indications pouvant servir, dans le

²⁵⁴³ LMC, art. 2, v° « marque de commerce », tel que prévu par la *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 319(4) (non en vigueur) ; *Directive (UE) 2015/2436*, art. 3 ; *Règlement (UE) 2015/2424*, art. 1(8) (non en vigueur).

²⁵⁴⁴ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.6.

²⁵⁴⁵ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.3(d)(iii).

²⁵⁴⁶ Voir *infra* sect. 5.2.1.

commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine [...] ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce »²⁵⁴⁷ pour les produits et services concernés. En revanche, les signes qui ne sont qu'« évocateurs » sont enregistrables dès lors qu'ils ne désignent pas directement et de manière spécifique le produit ou le service²⁵⁴⁸.

750 Depuis la décision *Windsurfing Chiemsee*²⁵⁴⁹, la Cour de justice des Communautés européennes a insisté à de nombreuses reprises sur le caractère central de cette prohibition qui poursuit un but d'intérêt général²⁵⁵⁰. De même, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le droit de marque ne pouvait être octroyé sur des mots pouvant apparaître courants sous peine de privatiser le langage ce qui n'est pas l'objet du droit de marque²⁵⁵¹. C'est encore ce qu'a rappelé dernièrement la juge Gauthier pour la Cour d'appel fédérale dans la décision *Lum v. Dr. Coby Cragg*²⁵⁵².

751 Comme l'a souligné la Cour de justice, il importe peu que d'autres termes soient disponibles pour désigner les mêmes produits et services ou encore que l'opérateur soit seul sur son marché²⁵⁵³. Si l'argument de la réservation du langage peut alors paraître plus faible, il convient de souligner que du moment que le terme est une description du produit ou du service pour le public ce dernier ne

²⁵⁴⁷ *Convention de Paris*, art. 6(quinquies)(b)(ii). Voir, dans le même sens, *Directive (UE) 2015/2436*, art. 4(1)(c) et 4(1)(d) ; *RMUE*, art. 7(1)(c) ; *LMC*, art. 12(1)(b) et 12(1)(c).

²⁵⁴⁸ Voir, p. ex., *Provenzo v. Registrar of Trade Marks* (1977), 37 CPR (2d) 189 (CFPI), confirmé par (1978) 40 CPR (2d) 288 (FCA), *Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309 ; *Best Canadian Motor Inns c. Best Western International*, 2004 CF 135 ; *Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60. Voir, également, TPICE, 31 janv. 2001, aff. T-24/00, *Sunrider c. OHMI (Vitalité)*, Rec. 2001, II-00449 ; CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-383/99 P, *Procter & Gamble c. OHMI (Baby-dry)*, Rec. 2001, I-06251 ; TPICE, 27 nov. 2003, aff. T-348/02, *Quick c. OHMI*, Rec. 2003, II-05071 ; *Ford Motor c. OHMI (Fun)*, Rec. 2008, II-03411.

²⁵⁴⁹ CJCE, 4 mai 1999, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, Rec. 1999, I-02779, par. 25.

²⁵⁵⁰ Voir, également, CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, Rec. 2004, I-01619, par. 55.

²⁵⁵¹ *General Motors v. Bellows*, 1949 678 ; *S.C. Johnson & Sonc. Marketing International* (1979), [1980] 1 RCS 99. Voir, également, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 5.22-5.24.

²⁵⁵² *Lum v. Dr. Coby Cragg*, 2015 FCA 293, par. 19 (j. Gauthier).

²⁵⁵³ CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, Rec. 2004, I-01619, par. 57-58. Voir, également, *Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309..

serait pas à même de les distinguer entre eux sur la base d'un signe aussi banal²⁵⁵⁴. Néanmoins, un signe d'apparence descriptive pourra constituer une marque s'il acquiert auprès du public la capacité à distinguer les produits et services du demandeur²⁵⁵⁵, souvent à raison des investissements publicitaires de celui-ci.

(c) Principe de non-fonctionnalité

752 Enfin, de manière traditionnelle, la protection d'un droit de marque sera refusée aux signes qui ont un caractère fonctionnel. Le droit de l'Union européenne prévoit ainsi que le fait pour un signe d'être constitué « exclusivement » de la forme ou une caractéristique imposée par la nature du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit est un motif absolu de refus d'enregistrement²⁵⁵⁶. Les « signes techniques » sont ainsi impropres à être l'objet d'une marque. Dans la décision *Philips*²⁵⁵⁷, la Cour de justice a confirmé qu'il s'agissait d'une prohibition absolue à laquelle on ne pouvait échapper en tentant de démontrer une quelconque distinctivité acquise²⁵⁵⁸ ou que les tiers peuvent obtenir les mêmes résultats par d'autres moyens²⁵⁵⁹. De même, dans la décision *Dyson*²⁵⁶⁰, la Cour a considéré que les signes qui s'apparentaient à des concepts d'apparence ou technique étaient impropres à répondre à l'exigence de distinctivité et ainsi constituer une marque²⁵⁶¹.

753 La réforme de 2014 est également venue prévoir en droit canadien une interdiction explicite d'enregistrement de tout signe dont les « caractéristiques résultent principalement d'une fonction

²⁵⁵⁴ Voir, dans le même sens, Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1188.

²⁵⁵⁵ A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.3(d)(v) ; Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1188-1189.

²⁵⁵⁶ RMUE, art. 7(1)(e) ; Directive (UE) 2015/2436, art. 4(1)(e). Il convient de relever que la disposition était présente avant la réforme de 2015.

²⁵⁵⁷ CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475.

²⁵⁵⁸ *Ibid.*, p. 75.

²⁵⁵⁹ *Ibid.*, par. 83-84. Cette position a été confirmée dans CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego Juris c. OHMI*, Rec. 2010, I-08403.

²⁵⁶⁰ CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-321/03, *Dyson*, Rec. 2007, I-00687.

²⁵⁶¹ *Ibid.*, par. 38-39.

utilitaire » des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé²⁵⁶². Si la *Loi sur les marques de commerce* ne prévoyait pas explicitement une telle interdiction, il convient de souligner qu'était prohibé l'enregistrement d'un signe dont l'emploi aurait « vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie »²⁵⁶³ ou qui « gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif »²⁵⁶⁴. Dans la décision *Kirkbi*²⁵⁶⁵, le juge Lebel avait considéré que de ces dispositions résultait un principe explicite de non-fonctionnalité des signes²⁵⁶⁶.

754 Il est par ailleurs intéressant de noter que la Cour suprême du Canada a développé ce principe de non-fonctionnalité du signe en s'appuyant sur la position développée par la Cour de justice dans l'affaire *Philips*²⁵⁶⁷ ainsi que la position des cours françaises et anglaises dans l'affaire de la brique de *Lego*²⁵⁶⁸. Alors que les juridictions européennes s'étaient principalement intéressées à la doctrine de la fonctionnalité au regard des questions d'enregistrement, la Cour suprême du Canada a précisé qu'il s'agissait d'un principe général applicable aux marques non enregistrées²⁵⁶⁹. De la même manière, dans la décision *T-Rex*²⁵⁷⁰, la Cour d'appel du Québec a refusé de reconnaître l'existence d'une marque constituant dans l'apparence globale d'une voiture à trois roues alors que les aspects revendiqués répondaient des spécificités attendues d'un tel produit et apparaissaient ainsi simplement décrire de manière générale une technologie²⁵⁷¹.

²⁵⁶² LMC, art. 12(1), tel que prévu par *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 326(4).

²⁵⁶³ LMC, art. 13(1)(b).

²⁵⁶⁴ LMC, art. 13(2).

²⁵⁶⁵ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

²⁵⁶⁶ *Ibid.*, par. 42-44 (j. Lebel).

²⁵⁶⁷ CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475, cité avec approbation dans *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 50 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

²⁵⁶⁸ Cass., com., 7 oct. 1997, n°95-15852, *Lego et Kirkbi*, non publié ; *Re InterLego's Applications*, [1998] RPC 69 (EWHC Ch.). Voir, *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 52-54 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

²⁵⁶⁹ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 58 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

²⁵⁷⁰ *T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada*, 2008 QCCA 947.

²⁵⁷¹ *Ibid.*, par. 25-45 (j. Chamberland), voir néanmoins les motifs divergents de la juge Thibault, par. 95-100 (la protection n'étant demandée, selon elle, que pour certains éléments réellement distinctifs).

- 755 Le droit de marque n'est pas là pour suppléer le droit de brevet ou le droit des dessins industriels²⁵⁷². Si le principe de non-fonctionnalité du signe peut être vu comme un choix de société²⁵⁷³, le juge Lebel considérait, à juste titre, dans la décision *Kirkbi*²⁵⁷⁴ que la non-fonctionnalité du signe « apparaît comme un principe logique du droit des marques de commerce. Il reflète l'objet d'une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, mais non d'un monopole sur celui-ci. »²⁵⁷⁵. Il nous apparaît en effet dicté par la fonction du droit de marque. Comme le souligne Teresa Scassa, « *issue with functionality relates to the essential requirement that trademarks be distinctive of source. A purely functional feature of a product cannot play this role because the dominant aspect of these features is their function, and thus they lack distinctive capacity.* »²⁵⁷⁶. Dans la décision *Procter & Gamble*²⁵⁷⁷, la Cour de justice avait estimé qu'un signe qui avait la forme technique du produit ne pouvait *de facto* remplir la fonction d'une marque et donc constituer une marque²⁵⁷⁸.
- 756 Le lien intrinsèque avec la logique du droit de marque explique que le principe de non-fonctionnalité des signes transcende l'ensemble des juridictions, de droit civil comme de *common law*, alors que les autres séparations entre les droits intellectuels ne sont pas partagées par toutes les juridictions²⁵⁷⁹. En effet, à l'instar du droit canadien et du droit de l'Union européenne, le droit

²⁵⁷² CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475, par. 78-80 ; CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego Juris c. OHMI*, Rec. 2010, I-08403, par. 46 ; *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 37-39, [2005] 3 RCS 302. On notera d'ailleurs que le nouvel article 20(1.2) LMC prévoit qu'un droit de marque « n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque. ».

²⁵⁷³ Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « A search-cost theory of limiting doctrines in trademark law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 65, p. 92. Voir également, dans une certaine mesure, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 5.97 ; Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-18.

²⁵⁷⁴ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

²⁵⁷⁵ *Ibid.*, par. 42 (j. Lebel).

²⁵⁷⁶ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 5.97.

²⁵⁷⁷ CJCE, 29 avr. 2004, aff. jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2004, I-05141.

²⁵⁷⁸ *Ibid.*, par. 37.

²⁵⁷⁹ Nous pensons notamment à la question des dessins industriels, qui ne peuvent être protégés par le droit d'auteur en droit canadien, mais qui peuvent l'être dans d'autres juridictions, ou encore des brevets logiciels. Voir : Florian Martin-Bariteau, « Dessins industriels », fasc. 11, feuilles mobiles, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014.

américain a également rejeté du champ du droit des marques les signes ayant un caractère utilitaire ou une apparence fonctionnelle²⁵⁸⁰.

757 Cette doctrine de la fonctionnalité a été l'une des pierres angulaires du développement des marques. Si le principe est généralement considéré comme s'appliquant aux marques tridimensionnelles telles les formes de produits et les emballages²⁵⁸¹, il intéresse l'ensemble des types de marques et tout particulièrement les nouvelles marques sensorielles, constituées d'odeurs, de goûts ou de textures. En effet, avant même les dernières réformes, le principe a pu être utilisé par les tribunaux pour tracer les limites de ces nouveaux domaines du droit de marque.

758 Il convient de souligner que le caractère fonctionnel du signe devra toujours être analysé selon les produits et services et le contexte d'utilisation du signe. Par exemple, les codes-barres EAN ou code carré QR ne peuvent pas être une marque en eux-mêmes, car bien qu'ils « identifient » *techniquement* le produit il ne joue pas ce rôle pour le public²⁵⁸², d'autant plus qu'il s'agit alors d'un signe ayant un caractère fonctionnel. Néanmoins, on pourrait très bien imaginer qu'un fabricant de vêtement et accessoire utilise un code-barre comme emblème ou comme décoration. Ce code-barre pourra être protégé par un droit de marque dès lors que le public se sera attaché à cet emblème pour identifier l'origine du produit.

5.1.2. Nouveaux champs du droit de marque

759 Comme le soulignait la Cour de justice dans la décision *Philips*²⁵⁸³, « il n'existe pas une catégorie de marques ayant un caractère distinctif par leur nature ou par l'usage qui en a été fait qui ne

²⁵⁸⁰ Voir, en particulier, *Kellogg v. National Biscuit* (1938), 305 US 111 ; *Abercrombie & Fitch v. Hunting World* (1976), 537 F.2d 4, p. 9 (US 2^d Cir.) ; *TraFFix Devices v. Marketing Displays* (2001), 532 US 23, p. 34-35. La prohibition bénéficie également d'une disposition statutaire, voir *Lanham (Trademark) Act*, codifié au 15 US Code § 1052(e)(5).

²⁵⁸¹ Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « A search-cost theory of limiting doctrines in trademark law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 65, p. 90. Voir *infra* sect. 5.1.2.1(d).

²⁵⁸² Voir, dans le même sens, Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 5.12-5.14.

²⁵⁸³ CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475.

serait pas propre »²⁵⁸⁴ à constituer une marque. L'approche fonctionnelle de la notion permet de justifier la reconnaissance par les tribunaux de marques dans certains signes non traditionnels. Si, théoriquement, une approche fonctionnelle de la notion de marque accueille sans difficulté l'ensemble des nouveaux signes sensoriels, il convient néanmoins de mettre en lumière un certain nombre des défis qu'ils présentent, notamment au regard des risques encourus pour la liberté du commerce et la liberté d'expression les conditions de leur reconnaissance et de leur protection n'étaient pas correctement déterminées.

760 Nous nous proposons ainsi d'analyser les nouveaux domaines du droit de marque au regard des signes visuels non traditionnels [SECTION 5.1.2.1] et des signes sensoriels non visuels [SECTION 5.1.2.2]. De même, nous présenterons les enjeux posés par les nouveaux signes nés de l'environnement numérique [SECTION 5.1.2.3].

5.1.2.1. Signes visuels non traditionnels

761 Une approche fonctionnelle des marques demande à considérer la reconnaissance de celles-ci du point de vue du public. Ainsi, il importe peu que le signe ait un caractère promotionnel comme un slogan (a) ou décoratif comme une ornementation (b). De la même manière, avec le développement des *brands*, il apparaît logique que les tribunaux aient pu reconnaître des marques de couleur (c) ou de forme et d'apparence de produit (d). Cette dernière prise en compte du signe tridimensionnel peut également s'étendre aux agencements d'espace (e) et aux hologrammes (f).

(a) Marques-slogans

762 Selon une approche similaire à celle des signes ornementaux, les slogans promotionnels peuvent constituer une marque. Il faudra néanmoins que le slogan remplisse pour le public la fonction d'une marque, c'est-à-dire qu'elle y rattache le titulaire du droit de marque, et qu'il ne soit pas

²⁵⁸⁴ *Ibid.*, par. 39.

perçu comme un simple élément promotionnel²⁵⁸⁵. C'est ainsi que les célèbres JUST DO IT²⁵⁸⁶, slogan de NIKE, et HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT²⁵⁸⁷ sont des marques enregistrées.

763 **Reconnaissance en droit de l'Union européenne.** En 2002, le TPICE avait refusé l'enregistrement du slogan REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS à titre de marque communautaire au motif que le public pertinent ne le considérerait pas comme une marque, mais comme un simple slogan promotionnel²⁵⁸⁸. Ce n'est pas tant le caractère promotionnel qui posait alors problème, mais l'incapacité du slogan à remplir la fonction d'une marque. Ainsi, la Cour de justice a pu considérer que si un slogan publicitaire n'est pas distinctif *per se*, il peut néanmoins acquérir une distinctivité et avec elle la qualité de marque²⁵⁸⁹.

764 Dans la décision *Audi*²⁵⁹⁰, la Cour de justice est venue réitérer qu'une formulation promotionnelle était à même de constituer une marque communautaire si elle remplissait le rôle d'une indication d'origine pour le public²⁵⁹¹. En l'espèce, la Cour a confirmé l'enregistrement de la marque verbale VORSPRUNG DURCH TECHNIK²⁵⁹². La Cour de justice a encore pu considérer que même le début du slogan, sans être associé à la marque mère, pouvait constituer une marque s'il était reconnu comme tel par le public²⁵⁹³. Ainsi, HAVE A BREAK est une marque enregistrée au Royaume-Uni²⁵⁹⁴ et auprès de l'EUIPO²⁵⁹⁵ du fait de la renommée du slogan et de son association avec les produits KIT KAT.

²⁵⁸⁵ Voir, notamment, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 77 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1357.

²⁵⁸⁶ JUST DO IT, OPIC, LMC477741; JUST DO IT, EUIPO, 514984.

²⁵⁸⁷ HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, OPIC, LMC500931 ; HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, UKIPO, 2069298.

²⁵⁸⁸ TPICE, 5 déc. 2002, aff. T-130/01, *Sykes c. OHMI (Real People, Real Solutions)*, Rec. 2002, II-5179, par. 29-30.

²⁵⁸⁹ CJCE, 21 oct. 2004, aff. C-64/02 P, *OHMI c. Erpo Möbelwerk*, Rec. 2004, I-100031, par. 38.

²⁵⁹⁰ CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08 P, *Audi c. OHMI*, Rec. 2010, I-00535.

²⁵⁹¹ *Ibid.*, par. 47-49.

²⁵⁹² *Ibid.*, par. 59.

²⁵⁹³ CJCE, 7 juill. 2005, aff. C-353/03, *Nestlé c. Mars*, Rec. 2005, I-6135, par. 29-32.

²⁵⁹⁴ HAVE A BREAK, UKIPO, 2015684.

²⁵⁹⁵ HAVE A BREAK, EUIPO, 2726925.

765 **Reconnaissance en droit canadien.** Bien que la question semble avoir soulevé moins de débats, les juridictions canadiennes ont adopté une position similaire²⁵⁹⁶. La Cour suprême du Canada a en effet confirmé, dans l'affaire *Masterpiece c. Alavida*²⁵⁹⁷, qu'un slogan promotionnel pouvait agir à titre de marque et être protégé contre la confusion créée par les slogans développés par des concurrents²⁵⁹⁸. L'OPIC a d'ailleurs depuis longtemps accepté à l'enregistrement des marques-slogans telles que HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT²⁵⁹⁹, HAVE A BREAK²⁶⁰⁰ ou JUST DO IT²⁶⁰¹. À l'inverse, la Cour fédérale a annulé l'enregistrement de la marque IN VINO VERITAS au motif que le slogan n'avait pas acquis de distinctivité propre vis-à-vis du public²⁶⁰².

(b) Marques d'ornementation et de position

766 Il nous apparaît également que le fait qu'un signe ayant un aspect décoratif ne devrait pas être un obstacle à ce qu'il soit protégé à titre de marque dans le cas où il remplit, pour le public pertinent, une fonction d'indication de l'affiliation du produit ou du service²⁶⁰³. C'est dans ces termes que Lord Romer considéra la question en 1931 dans la décision *Nicholson & Sons' Application*²⁶⁰⁴. Dans ses motifs, il écrivait ainsi :

*Supposing a manufacturer, for merely aesthetic or decorative motives, or merely warehouse purposes, uses a mark on or in connection with his goods, and such mark comes to be recognised by the public as indicating origin, has the mark been used as a trade mark? I can see no reason for thinking that it has not.*²⁶⁰⁵

²⁵⁹⁶ *Champion Products v. Iris Hosiery* (1998), 81 CPR (3d) 98 (CFPI) ; *London Life Insurance v. Manufacturers Life Insurance* (1999), 87 CPR (3d) 229 (CFPI).

²⁵⁹⁷ *Masterpiece c. Alavida Lifestyles*, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387.

²⁵⁹⁸ *Ibid.*, par. 48, 74, 105, 113 (j. Rothstein).

²⁵⁹⁹ HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, OPIC, LMC500931.

²⁶⁰⁰ HAVE A BREAK, OPIC, LMC779387.

²⁶⁰¹ JUST DO IT, OPIC, LMC477741.

²⁶⁰² *Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines*, 2004 CF 812, par. 10-11.

²⁶⁰³ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, p. 5.113.

²⁶⁰⁴ *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

²⁶⁰⁵ *Ibid.*, p. 260 (Lord Romer).

Ainsi, les fins pour lesquelles un signe est employé importent peu. Dès lors que ledit signe acquiert auprès du public pertinent une capacité propre à indiquer l'origine du produit ou du service, il convient alors d'offrir audit signe la protection d'un droit de marque²⁶⁰⁶.

767 **Reconnaissance en droit canadien.** Certes, en 1978, la Cour fédérale refusa à l'équipementier ADIDAS la reconnaissance d'une marque dans les trois bandes apposées sur ses produits²⁶⁰⁷. Le juge Walsh n'a néanmoins pas refusé qu'un signe décoratif puisse en principe se qualifier au titre d'une marque. En effet, le refus est justifié par le fait qu'à la date du litige les trois bandes n'avaient pas acquis auprès du public canadien une distinctivité suffisante²⁶⁰⁸. Ainsi, en 1980, dans la décision *IVG Rubber Canada c. Goodall Rubber*²⁶⁰⁹, le juge Dubé confirma la décision du registraire d'enregistrer une ligne jaune entourant un tuyau flexible au motif que le signe avait plus qu'un simple caractère ornemental : les consommateurs « reconnaissent facilement les tuyaux Goodall grâce à ces bandes »²⁶¹⁰.

768 La Cour fédérale d'appel confirma la validité de tels signes en 1986 dans la décision *Samann*²⁶¹¹. Le juge Heald y explique que si un signe ornemental ne serait, *ab initio*, être considéré comme une marque, il reste possible qu'il acquière une distinctivité auprès du public et remplisse alors la fonction d'une marque lui ouvrant le droit à la protection et à l'enregistrement du signe²⁶¹². De la même manière, dans la décision *Santana*²⁶¹³ rendue par la Cour fédérale en 1993, le juge Joyal reconnut qu'un motif piqué sur des poches de jeans pouvait constituer une marque. En l'espèce, si le motif pouvait avoir été à l'origine une simple décoration, la preuve avait été apportée le point croisé sur les poches, ou le long de la couture extérieure des jambes de ses marchandises de denim, agissait comme une marque distinctive pour le public pertinent²⁶¹⁴.

²⁶⁰⁶ *Ibid.*, p. 260-261 (Lord Romer).

²⁶⁰⁷ *Adidas (Canada) v. Colins* (1978), 38 CPR (2d) 145, p. 174-175 (j. Walsh) (FCTD).

²⁶⁰⁸ *Ibid.*, p. 167-169 (j. Walsh).

²⁶⁰⁹ *IVG Rubber Canada c. Goodall Rubber* (1980), [1981] 1 CF 143 (CFPI).

²⁶¹⁰ *Ibid.*, p. 144 (j. Dubé).

²⁶¹¹ *Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Manufacturing* (1986), 9 CPR (3d) 223 (FCA).

²⁶¹² *Ibid.*, p. 231 (j. Heald).

²⁶¹³ *Santana Jeans v. Manager Clothing* (1993), 52 CPR (3d) 472 (CFPI).

²⁶¹⁴ *Ibid.*, p. 477-478 (j. Joyal).

769 En 2004, dans l'affaire *Tommy Hilfiger c. International Clothiers*²⁶¹⁵, la Cour d'appel fédérale a confirmé sa position en considérant que le dessin d'écusson sur les vêtements d'homme TOMMY HILFIGER, bien qu'étant décoratif, était un signe de nature à constituer une marque²⁶¹⁶. S'appuyant sur la décision *Nicholson & Sons' Application*²⁶¹⁷, le juge Nadon rappelle que « le fait que la marque figure sur les marchandises comme motif décoratif n'empêche pas de conclure que la marque a été employée à titre de marque de commerce. »²⁶¹⁸. Relevant que les consommateurs se sont habitués à associer le motif avec les produits TOMMY HILFIGER, le juge Nadon estime ainsi que commet un acte de contrefaçon le tiers qui appose les mêmes éléments décoratifs de manière similaire sur le même type de produit de sorte qu'il crée une confusion dans l'esprit du public pertinent²⁶¹⁹. En 2010, la Cour fédérale d'appel a réitéré la position dans la décision *Procter & Gamble c. Colgate-Palmolive*²⁶²⁰ concernant de la pâte à dentifrice. Pour le juge Boivin, l'utilisation à des fins ornementales d'un signe n'empêche pas sa reconnaissance en tant que marque dès lors que ledit signe agit comme une indication d'origine pour le public pertinent²⁶²¹.

770 **Reconnaissance en droit de l'Union européenne.** Il convient de souligner qu'une approche identique a été adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes à l'occasion des affaires *Adidas-Salomon*²⁶²² et *Adidas*²⁶²³. Dans un premier temps, en 2003, la Cour de justice considérera que le fait que la reproduction de la marque d'un tiers soit réalisée à titre d'ornementation ne faisait pas, en soi, obstacle à ce que soit reconnu une contrefaçon dès lors que « le degré de similitude est néanmoins tel que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. »²⁶²⁴. La Cour invite alors à faire une distinction entre les signes qui sont perçus « exclusivement comme une décoration » et ceux qui sont de nature à remplir la fonction d'une

²⁶¹⁵ *Tommy Hilfiger Licensing c. International Clothiers*, 2004 CAF 252.

²⁶¹⁶ *Ibid.*, p. 34 (j. Nadon).

²⁶¹⁷ *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

²⁶¹⁸ *Tommy Hilfiger Licensing c. International Clothiers*, 2004 CAF 252, p. 38 (j. Nadon).

²⁶¹⁹ *Ibid.*, p. 41-44 (j. Nadon).

²⁶²⁰ *Procter & Gamble c. Colgate-Palmolive*, 2010 CF 231.

²⁶²¹ *Ibid.*, p. 53-54.

²⁶²² CJUE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec. 2003, I-12537.

²⁶²³ CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec. 2008, I-02439.

²⁶²⁴ CJUE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec. 2003, I-12537, par. 39.

marque tout ayant également un caractère décoratif²⁶²⁵. Elle confirmera cette distinction dans la seconde décision *Adidas*²⁶²⁶ en 2008. La Cour de justice estime alors que

la perception par le public d'un signe comme constituant un ornement ne saurait faire obstacle à la protection conférée par [...] la directive lorsque, malgré son caractère décoratif, ledit signe présente une similitude avec la marque enregistrée telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.²⁶²⁷

771 Il apparaît ainsi que, de longue date, les tribunaux ont offert la protection du droit de marque aux différents signes décoratifs qui, en plus d'agrémenter le produit, servaient d'éléments de repérage du produit et de sa source pour le public cible. On notera que, souvent²⁶²⁸, le droit de marque sera limité à un positionnement particulier du signe ornemental sur le produit et non pas à toute utilisation du motif. Certains auteurs préfèrent ainsi différencier ces marques sous la dénomination de « marques de position »²⁶²⁹. La nouvelle définition de la notion de signe en droit canadien prévoit par ailleurs expressément « la position de tout signe » comme étant elle-même un signe pouvant constituer une marque²⁶³⁰.

(c) Marques colorimétriques

772 Il est vrai que certaines marques s'attachent une notoriété autour d'une couleur à laquelle rapidement le public les associe. Il peut s'agir d'une couleur particulière ou d'une combinaison de couleurs. On pense notamment à la nuance d'orange particulière propre à HERMÈS, au violet de MILKA, au jaune de KODAK, au bleu et jaune IKEA, au rouge des semelles des chaussures CHRISTIAN LOUBOUTIN²⁶³¹.

²⁶²⁵ *Ibid.*, par. 41.

²⁶²⁶ CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec. 2008, I-02439.

²⁶²⁷ *Ibid.*, par. 34.

²⁶²⁸ Voir, notamment, CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec. 2008, I-02439 ; *IVG Rubber Canada c. Goodall Rubber* (1980), [1981] 1 CF 143 (CFPI) ; *Tommy Hilfiger Licensing c. International Clothiers*, 2004 CAF 252.

²⁶²⁹ Voir, par exemple, Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 5.144A.

²⁶³⁰ LMC, art. 2, v° « signe », tel que prévu par la *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 319(5) (non en vigueur).

²⁶³¹ Il convient néanmoins de noter que certaines personnes ne seront pas à même reconnaître la couleur en raison d'une déficience visuelle, telle la daltonie ou l'achromatopsie.

773 **Reconnaissance.** Dans un premier temps, la Cour de l'Échiquier du Canada, sous la plume du juge Noel dans la décision *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories*²⁶³², avait estimé que les couleurs ne pouvaient constituer une marque²⁶³³. Néanmoins, en 1987, dans la décision *Smith Klein & French (II)*²⁶³⁴ le juge Strayer avait considéré

qu'il faut en principe laisser la plus grande liberté possible aux fabricants et aux commerçants dans le choix des marques de commerce, à condition que celles-ci soient distinctives de manière à identifier le produit à son fournisseur et qu'elles ne portent pas atteinte à d'autres marques de commerce. Aucune disposition de la Loi sur les marques de commerce n'exclut la couleur comme marque de commerce [...]. Même si la question du caractère distinctif [...] constituera toujours un obstacle important que devra surmonter le requérant pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce reposant en grande partie sur la couleur, il me serait difficile de conclure qu'une telle marque de commerce ne pourrait jamais être enregistrable.²⁶³⁵

774 Dans le même sens, le juge Breyer de la *Supreme Court of the United States* estimait en 1995, dans la décision *Qualitex v. Jacobson*²⁶³⁶, qu'il ne pouvait « *find in the basic objectives of trademark law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color has attained "secondary meaning" and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its "source").* »²⁶³⁷.

775 C'est encore la position qui sera développée en 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans la décision *Libertel*²⁶³⁸. Si la Cour relève que généralement les couleurs sont utilisées « dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis »²⁶³⁹, elle considère qu'« il ne serait pas justifié de déduire de cette constatation d'ordre factuel une interdiction de principe de considérer les

²⁶³² *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories* (1963), 41 CPR 121 (C. de l'É.), [1964] Ex. CR 399, confirmé par [1964] SCR 351.

²⁶³³ *Ibid.*, p. 136-137 (j. Noel). Si la Cour suprême du Canada a souligné qu'une telle assertion pourrait être discutée, elle ne l'a cependant pas traité car le signe objet du litige n'est pas constituée par une simple couleur ; voir *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories*, [1964] SCR 351, p. 357.

²⁶³⁴ *Smith Kline & French Canada c. Registraire des marques de commerce (II)*, [1987] 2 CF 633 (CFPI, couleur du Tagamet).

²⁶³⁵ *Ibid.*, p. 635-636 (j. Strayer).

²⁶³⁶ *Qualitex v. Jacobson Products* (1995), 514 US 159.

²⁶³⁷ *Ibid.*, p. 163 (j. Breyer).

²⁶³⁸ CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793.

²⁶³⁹ *Ibid.*, par. 40.

couleurs en elles-mêmes comme étant propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »²⁶⁴⁰. La Cour de justice estime ainsi qu'il

ne peut pas être exclu qu'existent des situations dans lesquelles une couleur en elle-même puisse servir d'indication d'origine des produits ou des services d'une entreprise. Il convient donc d'admettre que les couleurs en elles-mêmes peuvent être propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises[.]²⁶⁴¹

776 **Principe.** La condition de la reconnaissance d'une marque réside ainsi dans la capacité du signe à remplir la fonction d'une marque²⁶⁴², pour qu'un signe colorimétrique soit à même de constituer une marque, il faut que le public pertinent soit à même de rattacher le produit ou le service à une source unique du seul fait de la présence de cette couleur²⁶⁴³. Ainsi, il ne faut pas que la couleur soit utilisée à de simples fins d'ornementation²⁶⁴⁴, ou soit perçue ainsi par le public, à défaut de quoi le signe n'est pas apte à remplir la fonction d'une marque. De la même manière, il ne faut pas que la couleur ait un caractère principalement fonctionnel pour le produit notamment pour améliorer ses qualités²⁶⁴⁵.

777 **Limites.** Cependant, si les couleurs ont pris énormément d'importance dans la société actuelle, certains secteurs ont développé des standards signalétiques autour de certaines couleurs, comme le rouge pour les services d'urgence ou le vert pour des services médicaux. Les couleurs fonctionnelles dans un secteur d'activité ne sauraient être aptes à constituer des marques dans ces secteurs à défaut de pouvoir remplir la fonction d'une marque²⁶⁴⁶. Dans l'affaire *Apotex c. Registraire des marques de commerce*²⁶⁴⁷, le juge Barnes a ainsi refusé que la couleur violette soit

²⁶⁴⁰ *Ibid.*, par. 41.

²⁶⁴¹ *Ibid.*

²⁶⁴² *Ibid.*, par. 23.

²⁶⁴³ *Novopharm c. Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553, par. 132 (CFPI). Il n'est néanmoins pas fatal que l'origine puisse être également repérée par d'autres signes, voir : *Ibid.*, par. 79.

²⁶⁴⁴ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.33. Voir également nos développements *supra* sect. 5.1.2.1(b) sur cette question de l'ornementation.

²⁶⁴⁵ *Simpson Strong-Tie Company c. Peak Innovations*, 2009 CF 1200, par. 40-41 (j. Snider).

²⁶⁴⁶ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.34 ; David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895, p. 904.

²⁶⁴⁷ *Apotex c. Registraire des marques de commerce*, 2010 CF 291.

enregistrée pour des inhalateurs bronchiques. Cette couleur avait un caractère fonctionnel sur le marché pour identifier ce type de produit²⁶⁴⁸.

778 S'il convient de reconnaître que l'œil du public peut différencier entre plusieurs nuances de rouge, de bleu ou de jaune par exemple, il n'est pas à même de reconnaître l'infinité de variations colorimétriques qui existent²⁶⁴⁹. Il apparaît ainsi naturel que les juridictions exigent un niveau de distinctivité acquise plus élevé quand le signe est uniquement constitué d'une couleur afin de s'assurer de ne pas porter atteinte à la liberté du commerce²⁶⁵⁰. De la même manière, la protection de ces marques sera relativement restreinte au produit ou service pour lequel le signe a été reconnu distinctif ; il sera difficile d'en étendre le champ²⁶⁵¹.

779 La question de la validité et des limites des marques colorimétriques s'est dernièrement cristallisée autour de l'iconique semelle rouge CHRISTIAN LOUBOUTIN²⁶⁵². Les chaussures du créateur Christian Louboutin sont en effet connues pour avoir les semelles dans le rouge PANTONE 18.1663TP²⁶⁵³. La protection de ces semelles par le droit de marque a fait l'objet d'une véritable saga judiciaire devant l'EUIPO et différentes juridictions dans l'Union européenne²⁶⁵⁴. En réponse à des oppositions à l'enregistrement de la marque, la 2^e chambre de recours a confirmé l'enregistrement relevant que la couleur rouge d'une semelle différait des habitudes du marché des chaussures à talon haut et que cette caractéristique était reconnue par le public comme étant la signature des chaussures manufacturées par la maison CHRISTIAN LOUBOUTIN²⁶⁵⁵. La semelle rouge remplit ainsi la fonction d'une marque pour le public pertinent. La 1^{re} chambre de recours a

²⁶⁴⁸ *Ibid.*, par. 39 (j. Barnes).

²⁶⁴⁹ Voir, dans le même sens, CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793, par. 47, 54-55.

²⁶⁵⁰ *Apotex c. Registrare des marques de commerce*, 2010 CF 291, par. 39 ; *Novopharm c. Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553, par. 78 (CFPI) ; CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793, par. 60 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1334.

²⁶⁵¹ David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895, p. 905 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1334.

²⁶⁵² SEMELLE ROUGE (MARQUE FIG.), EUIPO, 008845539.

²⁶⁵³ Il s'agit du moins de la nuance PANTONE précisée à l'EUIPO.

²⁶⁵⁴ Voir, pour les derniers développements, CJUE, aff. C-163/16 (pendante), *Louboutin et Christian Louboutin*, question préjudicielle de la Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) du 21 mars 2016.

²⁶⁵⁵ OHMI, 2^e ch. rec., 16 juin 2011, aff. R 2272/2010-2, *Louboutin (Semelle rouge)*, par. 20-22.

par ailleurs confirmé l'enregistrement de la marque en indiquant que le droit de marque ne portait pas sur la couleur rouge dans l'industrie de la chaussure, mais était restreint aux semelles de chaussures à talons hauts²⁶⁵⁶. En 2015, le TPICE a par ailleurs confirmé cette approche des chambres de recours²⁶⁵⁷ et la Cour de justice a refusé d'entendre un appel contre cette décision²⁶⁵⁸.

780 **Enregistrement.** Concernant la question de l'enregistrement d'un tel signe colorimétrique, il apparaît d'ailleurs que les cours refusent de reconnaître aux couleurs toute distinctivité *ab initio*. Il ne sera possible d'en obtenir l'enregistrement quand démontrant que la couleur a acquis une distinctivité propre auprès du public pertinent pour le produit ou service demandé²⁶⁵⁹. En lien avec la détermination de la couleur protégée que nous évoquions au paragraphe précédent, la principale problématique soulevée par les marques colorimétriques aura été les conditions de sa représentation lors de l'enregistrement du signe. Dans la décision *Libertel*²⁶⁶⁰, la Cour de justice a considéré toute description de la couleur était recevable du moment qu'elle était précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective²⁶⁶¹. Si la mention d'un code d'identification internationale permet de remplir cette obligation²⁶⁶², la Cour a refusé que la couleur apparaisse en tant que telle sous forme d'échantillon en raison de son caractère non stable²⁶⁶³. Ainsi, pour des raisons de sécurité juridique, le signe sera décrit par un code couleur d'un espace colorimétrique connu comme celui des nuanciers PANTONE, ou selon l'indicateur neutre quadrichromique des taux cyan/magenta/jaune/noir. Le droit canadien suit une position identique à l'article 28 du *Règlement sur les marques de commerce* disposant que la marque doit être décrite de manière littérale et que le registraire peut exiger qu'il soit également produit un

²⁶⁵⁶ OHMI, 1^e ch. rec., 28 mai 2014, aff. R1591/2013-1, *Roland v. Louboutin (Device of a Red Sole / my Shoes)*, par. 30.

²⁶⁵⁷ Trib. UE, 16 juill. 2015, aff. T-631/14, *Roland c. OHMI (Louboutin)*, Rec. 2015, ___ (C:2015:521).

²⁶⁵⁸ CJUE, 16 avr. 2016, aff. C-515/15 (ord.), *Roland c. EUIPO (Louboutin)*, Rec. 2016, ___ (C:2016:298).

²⁶⁵⁹ CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793, par. 67 ; voir aussi : *Smith Kline & French Canada c. Registraire des marques de commerce (II)*, [1987] 2 CF 633 (CFPI, couleur du Tagamet) ; *Simpson Strong-Tie Company c. Peak Innovations*, 2009 CF 1200 ; Jane C. Ginsburg, « "See me, feel me, touch me, hea[r] me" (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 93.

²⁶⁶⁰ CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793.

²⁶⁶¹ *Ibid.*, par. 29, 34.

²⁶⁶² *Ibid.*, par. 37.

²⁶⁶³ *Ibid.*, par. 32-33.

dessin ligné selon un codage particulier²⁶⁶⁴. L'énoncé de pratiques « Revendications de couleur : PANTONE » recommande, cette description devant être précise, de se référer aux différentes palettes de couleur établies par le nuancier PANTONE afin d'indiquer le ton exact du signe colorimétrique²⁶⁶⁵.

(d) Marques d'apparence

781 La capacité d'un signe tridimensionnel, comme l'apparence d'un produit (*get-up*), à constituer une marque est admise depuis fort longtemps²⁶⁶⁶. Dans la célèbre décision *Spalding v. Gamage*²⁶⁶⁷, Lord Parker considérait déjà en 1915, pour une *House of Lords* unanime, que l'apparence d'un produit était un signe à même de constituer une marque²⁶⁶⁸. Le droit de l'Union européenne prévoit expressément, depuis l'origine, que les signes constitués par la « forme du produit ou de son conditionnement »²⁶⁶⁹. De même, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit qu'une marque peut être constituée par une « apparence distinctive », c'est-à-dire le « façonnement de produits ou de leurs contenants » ou la façon « d'envelopper ou emballer des produits »²⁶⁷⁰. L'OPIC a par ailleurs confirmé dans un énoncé de pratique que tout signe tridimensionnel était susceptible d'être enregistré, que ce soit comme une « apparence distinctive » ou comme une simple marque figurative²⁶⁷¹. Comme nous l'avons vu, la nouvelle définition canadienne propose une approche unifiée des deux notions.

782 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour suprême du Canada, les signes tridimensionnels vont pouvoir être protégés en tant que marque sous réserve qu'ils ne soient pas imposés par la nature ou la fonction de la forme et qu'ils soient à même de remplir la fonction de

²⁶⁶⁴ Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195, art. 28.

²⁶⁶⁵ OPIC, Énoncé de pratique : *Revendications de couleur : PANTONE*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 22 déc. 2010.

²⁶⁶⁶ Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687, p. 1700-1701.

²⁶⁶⁷ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

²⁶⁶⁸ *Ibid.*, p. 284 (Lord Parker).

²⁶⁶⁹ *Dir. marques 89/104/CEE*, art. 2 ; *RMC (1994)*, art. 4.

²⁶⁷⁰ LMC, art. 2, v° « signe distinctif ».

²⁶⁷¹ OPIC, Énoncé de pratique : *Marques à trois dimensions*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 6 déc. 2000. C'est ce qu'a par ailleurs confirmé la Cour fédérale dans l'affaire *Apotex c. Registraire des marques de commerce*, 2010 CF 291.

la marque²⁶⁷². Il convient de préciser que la reconnaissance des marques tridimensionnelles n'est point soumise à un quelconque enregistrement. En effet, dans l'affaire *Spalding v. Gamage*²⁶⁷³, il était question de la protection d'une marque non enregistrée par le recours en *passing off*²⁶⁷⁴. De même, dans la décision *Dastous v. Mathews-Wells*²⁶⁷⁵ rendue par la Cour suprême du Canada en 1949, le juge en chef Rinfret reconnaissait également que l'action en *passing off* protégeait l'apparence d'un produit²⁶⁷⁶. Le juge Gonthier a par ailleurs réaffirmé ce principe dans la décision *Ciba-Geigy c. Apotex*²⁶⁷⁷. Dans le même sens, en droit civil, la Cour supérieure du Québec a également offert la protection de l'article 1457 du *Code civil du Québec* à une marque non enregistrée constituée par la forme d'une bouteille de vin d'Alsace dont la ressemblance trompait le consommateur quant à une origine commune des produits²⁶⁷⁸.

783 Dans la décision *Philips*²⁶⁷⁹, la Cour de justice a également considéré que le signe constitué exclusivement par la forme du produit était susceptible de constituer une marque communautaire à condition que les caractéristiques essentielles ne répondent pas d'une fonction technique²⁶⁸⁰. En effet, selon la Cour, il n'existerait pas « une catégorie de marques ayant un caractère distinctif par leur nature ou par l'usage qui en a été fait qui ne serait pas propre à distinguer les produits ou services »²⁶⁸¹. La Cour a encore précisé qu'il n'y avait pas d'exigence que la forme comporte « quelque addition arbitraire » et que celle-ci devait « simplement être propre à distinguer le

²⁶⁷² *Dastous v. Mathews-Wells* (1949), [1950] SCR 261, p. 266-267 (j.c. Rinfret) ; *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories*, [1964] SCR 351 (j. Hall) ; *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120, p. 141-142 (j. Gonthier) ; *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 41, 69, [2005] 3 RCS 302 (j. Lebel).

²⁶⁷³ *A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

²⁶⁷⁴ *Ibid.*, p. 284 (Lord Parker).

²⁶⁷⁵ *Dastous v. Mathews-Wells* (1949), [1950] SCR 261.

²⁶⁷⁶ *Ibid.*, p. 266-267 (j.c. Rinfret). Il est intéressant de noter que certaines décisions étaient plus exigeantes quant aux conditions de reconnaissance d'une marque pouvant être enregistrée par rapport à celles pouvant bénéficier d'une action en *passing off*; voir, par exemple, *Smith Kline & French Canada c. Registraire des marques de commerce (I)*, [1987] 2 CF 628, p. 631-632 (j. Strayer) (CFPI, apparence du Tagamet).

²⁶⁷⁷ *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120, p. 141-142 (j. Gonthier).

²⁶⁷⁸ *Dumont Vins et Spiritueux c. Celliers du monde*, [1990] JQ n°2542, par. 63-64 (QCCS).

²⁶⁷⁹ CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475.

²⁶⁸⁰ *Ibid.*, par. 76, 79, 84. Voir dans le même sens, en droit canadien, *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 50-52 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

²⁶⁸¹ CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475, par. 39.

produit du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l'origine du produit »²⁶⁸².

784 Cette position a été réitérée par la Cour de justice dans les décisions *Procter & Gamble*²⁶⁸³ en 2004 et *Lego Juris*²⁶⁸⁴ en 2010. Si on doit apprécier la distinctivité au regard de l'ensemble des éléments composant l'apparence, dont la forme et la couleur, plus le signe se rapprochera de ce qui est habituellement attendu par le consommateur pour le produit concerné, plus le caractère distinctif d'un signe tridimensionnel sera difficile à prouver²⁶⁸⁵. Les signes tridimensionnels sont ainsi soumis à une exigence de non-fonctionnalité²⁶⁸⁶ qui a d'ailleurs été principalement développée par les cours à leur égard. Si le signe contient certains éléments fonctionnels, on pourra néanmoins bénéficier d'une protection limitée aux éléments ornementaux et fantaisistes²⁶⁸⁷ ; sauf si l'élément essentiel du signe présente un caractère fonctionnel²⁶⁸⁸.

785 La Cour suprême du Canada avait déjà adopté une approche similaire dans l'affaire *Ciba-Geigy*²⁶⁸⁹ au sujet de l'apparence de médicaments. Si la « taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques », le juge Gonthier considéra que les éléments non fonctionnels développés dans le cadre de la sphère de liberté permise par le produit étaient à même d'être protégés dès lors qu'ils avaient acquis auprès du public une capacité à distinguer l'origine dudit produit²⁶⁹⁰. Dans la décision *Novopharm c. Bayer*²⁶⁹¹, la Cour fédérale a également considéré qu'une marque pouvait naître des éléments de l'apparence non dictés par les exigences techniques liées à la fonction du produit dès lors qu'il était démontré qu'ils ont pour

²⁶⁸² *Ibid.*, par. 49.

²⁶⁸³ CJCE, 29 avr. 2004, aff. jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2004, I-05141, par. 29.

²⁶⁸⁴ CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego Juris c. OHMI*, Rec. 2010, I-08403, par. 39.

²⁶⁸⁵ CJCE, 29 avr. 2004, aff. jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2004, I-05141, par. 29, 37.

²⁶⁸⁶ Voir nos développements *supra* sect. 5.1.1.2(b). Voir également CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego Juris c. OHMI*, Rec. 2010, I-08403, par. 46.

²⁶⁸⁷ *Ibid.*, par. 72.

²⁶⁸⁸ *Ibid.*, par. 73.

²⁶⁸⁹ *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120.

²⁶⁹⁰ *Ibid.*, p. 142 (j. Gonthier).

²⁶⁹¹ *Novopharm c. Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553 (CFPI).

effet que le consommateur associe le produit « à une seule source »²⁶⁹². La Cour suprême du Canada comme la Cour fédérale considèrent en effet qu'il est essentiel de pouvoir accorder une telle protection dans des industries comme celle du médicament, notamment lorsque celui-ci est vendu en vrac ou derrière le comptoir, pour la sécurité du consommateur, car l'apparence du produit est alors la seule manière pour lui de s'assurer de l'origine dudit médicament²⁶⁹³.

786 Enfin, il convient de souligner que la reconnaissance d'une marque tridimensionnelle doit être soumise à une exigence de distinctivité autonome du signe par rapport aux autres éléments avec lesquels il est employé. Le signe tridimensionnel doit ainsi être apte, par lui-même, à indiquer l'origine du produit. Dans la décision *Apotex c. Registre des marques de commerce*²⁶⁹⁴, la Cour fédérale a ainsi considéré qu'il « ne suffit pas de montrer que l'apparence d'un produit peut constituer une vérification secondaire de l'identité du produit ou qu'elle peut amener une personne à se demander si le produit attendu a été correctement délivré. »²⁶⁹⁵. Il faut démontrer que l'apparence du produit, ou d'une manière généralement le signe tridimensionnel, est à même d'indiquer *par lui-même* la source de provenance du produit²⁶⁹⁶.

787 La Cour de justice de l'Union européenne a également eu l'occasion de rappeler ce principe dans l'affaire sur la forme des barres de chocolat KITKAT²⁶⁹⁷. Lorsque le signe « a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque », il faut « apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée. »²⁶⁹⁸. Dans la décision d'application *Nestlé v. Cadbury*²⁶⁹⁹, le juge Arnold a réinsisté sur l'importance de cette exigence autonome de distinctivité du signe tridimensionnel par rapport

²⁶⁹² *Ibid.*, par. 132 (j. Evans).

²⁶⁹³ *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120, p. 80-81 (j. Gonthier) ; *Novopharm c. Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553, par. 130 (j. Evans) (CFPI).

²⁶⁹⁴ *Apotex c. Registraire des marques de commerce*, 2010 CF 291.

²⁶⁹⁵ *Ibid.*, par. 13.

²⁶⁹⁶ *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories* (1963), 41 CPR 121, p. 136 (C. de l'É.), [1964] Ex. CR 399, confirmé par [1964] SCR 351 ; *Apotex c. Registraire des marques de commerce*, 2010 CF 291, par. 13-14.

²⁶⁹⁷ CJUE, 16 déc. 2015, aff. C-215/14, *Nestlé c. Cadbury*, Rec. 2015, ____ (C:2015:604), par. 64.

²⁶⁹⁸ *Ibid.*, par. 66.

²⁶⁹⁹ *Société des produits Nestlé v. Cadbury*, [2016] EWHC 50 (Ch.).

aux autres signes pouvant être présents. Il faut pouvoir démontrer qu'une « *significant proportion of the relevant class of persons perceives the relevant goods or services as originating from a particular undertaking because of the sign in question (as opposed to any other trade mark which may also be present)* ». ²⁷⁰⁰. Or, NESTLÉ n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que sur le marché britannique les consommateurs attachaient nécessairement cette forme des barres de chocolat à la marque KITKAT lorsque celle-ci n'était pas inscrite sur les barres de chocolat en question ²⁷⁰¹. La présence d'autres produits à la forme similaire sur le marché britannique semble avoir empêché au signe d'avoir acquis une distinctivité ²⁷⁰². Le signe n'étant pas apte, *en lui-même*, à remplir la fonction d'une marque, le juge Arnold a refusé, à juste titre selon nous, de reconnaître la validité de la marque tridimensionnelle ²⁷⁰³.

(e) Marques d'agencement

788 Les marques tridimensionnelles ont depuis été étendues à d'autres signes tridimensionnels que la forme et le conditionnement du produit à proprement parler, notamment en raison du caractère non exhaustif des définitions législatives. Dans nos développements précédents, nous évoquions l'importance accordée par certaines *brands* à des éléments visuels tridimensionnels particuliers comme les toits de magasins ou les calandres de voitures ²⁷⁰⁴. Il nous apparaît que dès lors que ces signes sont à même d'être un indicateur de ralliement pour le public ils peuvent se qualifier au titre d'une marque et bénéficier d'une protection en conséquence. En 2003, le TPICE a ainsi pu considérer que la forme des calandres des voitures JEEP était un signe susceptible de constituer une marque ²⁷⁰⁵. Alors l'OHMI avait refusé à l'enregistrement, le Tribunal a relevé que la forme de la calandre d'une voiture pour être reprise sur différents modèles d'un même constructeur et

²⁷⁰⁰ *Ibid.*, par. 57 (j. Arnold, emphase originale).

²⁷⁰¹ *Ibid.*, par. 61-69 (j. Arnold).

²⁷⁰² *Ibid.*, par. 71 (j. Arnold).

²⁷⁰³ *Ibid.*, par. 72 (j. Arnold).

²⁷⁰⁴ Voir également, Per Mollerup, *Marks of Excellence : The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013, p. 251-252.

²⁷⁰⁵ TPICE, 6 mars 2003, aff. T-128/01, *DaimlerChrysler c. OHMI (Calandre)*, Rec. 2003, II-00701.

devenir ainsi un élément essentiel de l'aspect visuel des véhicules et devenir ainsi un élément de différenciation indiquant l'origine commune des produits²⁷⁰⁶.

- 789 De la même manière, la forme et l'apparence visuelle extérieure ou intérieure d'un magasin ou d'un restaurant pourraient tout à fait constituer une marque tridimensionnelle, dès lors que ce signe visuel est un élément de ralliement de la clientèle remplissant ainsi la fonction d'une marque²⁷⁰⁷. Les magasins IKEA sont reconnaissables dans le monde entier pour leur apparence en forme d'entrepôt d'un ton bleu très particulier et des accents de jaune. Cette apparence est devenue un signe tridimensionnel à même de constituer une marque. Si un autre commerçant venait à construire des bâtiments de la même forme dans le même ton uniforme de bleu avec les accents d'un jaune identique, il nous semble que l'apparence du magasin serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public pertinent et constituerait ainsi une atteinte à un droit de marque.
- 790 Les tribunaux ont ainsi accepté de reconnaître des marques constituées de concepts visuels d'agencement de lieux. En 2011, la Cour fédérale a confirmé la validité d'un tel type de marque à l'occasion de l'affaire concernant l'agencement SYMPOSIUM CAFÉ²⁷⁰⁸. Reprenant plusieurs fois le détail des caractéristiques propres des succursales d'une chaîne de SYMPOSIUM CAFÉ²⁷⁰⁹, le juge Mandamin a considéré qu'elles constituaient une marque valide d'agencement intérieur et que le fait pour un ancien franchisé de conserver cet agencement après avoir quitté le réseau était susceptible de créer de la confusion auprès du public et ainsi porter atteinte au droit de marque du franchiseur²⁷¹⁰.
- 791 Dans le même sens, dans la décision *Apple*²⁷¹¹ rendue en 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré « qu'il ne saurait être exclu que l'aménagement d'un espace de vente

²⁷⁰⁶ *Ibid.*, par. 40-42, 48.

²⁷⁰⁷ Voir, dans le même sens, Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 336 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1331..

²⁷⁰⁸ 1429539 *Ontario c. Café Mirage*, 2011 CF 1290.

²⁷⁰⁹ *Ibid.*, par. 34, 52, 74.

²⁷¹⁰ *Ibid.*, par. 79-95.

²⁷¹¹ CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-421/13, *Apple*, *Rec.* 2014, ____ (C:2014:2070).

visualisé par un tel signe permette d'identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée. »²⁷¹². Il est vrai que l'ensemble des magasins vendant les produits APPLE reproduisent un agencement identique faisant partie intégrante de l'univers de *brand* vendu par la compagnie. Les consommateurs de cette société ont pris l'habitude de repérer les lieux de distribution des produits APPLE de par la configuration de ces espaces, qui plus est, souvent visibles de l'extérieur des magasins dont les parois sont en verre.

792 On rappellera néanmoins que, à l'image de la position de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Seiko*²⁷¹³, ce ne sont pas les techniques de vente et l'univers de service vendu autour d'un produit qui est protégé dans le cadre des marques d'agencement²⁷¹⁴. Conformément à la fonction de la marque, seuls doivent être considérés les éléments d'identification visuels qui signalent au public l'origine commune de la conception du lieu et des produits et services qui y sont offerts.

(f) Marques holographiques

793 Dans l'univers des marques constituées de signes perceptibles visuellement, il convient enfin de considérer les marques holographiques. Bien qu'elles ne soient actuellement prévues qu'en droit canadien, il nous apparaît que les hologrammes sont à même d'être protégés par un droit de marque et remplissent les nouvelles conditions fixées pour la marque de l'Union européenne. L'EUIPO, comme l'OPIC ou l'USPTO, a d'ailleurs déjà accepté l'enregistrement de telles marques. Il convient cependant de différencier deux types d'hologrammes, à savoir, les images holographiques et les projections holographiques, dont les enjeux et conditions de protection ne sont pas, à notre sens, les mêmes.

794 **Images holographiques.** L'image holographique est une image imprimée sur un support en deux dimensions avec un effet de profondeur et de miroirs qui fait en sorte que le rendu visuel n'est pas le même selon l'angle d'aperçu de l'image. Il s'agit d'une technologie très courante aujourd'hui pour signaler le caractère authentique d'une marchandise. On retrouve les images holographiques

²⁷¹² *Ibid.*, par. 20.

²⁷¹³ *Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

²⁷¹⁴ Voir, dans le même sens, A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 4.4(d)(xiv).

sur de nombreux billets de banque, sur les cartes de crédit ou encore sous forme d'autocollant sur certains produits régulièrement contrefaits. Ce type de signe holographique va le plus souvent avoir un caractère descriptif et fonctionnel et ne saurait ainsi remplir la fonction d'une marque. Cette caractéristique n'est néanmoins pas rédhibitoire.

- 795 Dans certains cas, l'hologramme peut également servir d'indicateur certifiant l'affiliation d'un produit avec une origine, ce qui est la caractéristique d'une marque. On pensera notamment à l'hologramme VISA de la colombe ou du double globe MASTERCARD qui servent de marque sur les cartes de crédit, en particulier les cartes de crédit de « prestige ». Il n'est pas rare également que ce soit la version figurative d'une marque connue qui soit apposée sous forme d'hologramme afin de remplir la double fonction d'authentification et d'indication de l'affiliation du produit. C'est le cas par exemple pour les produits et accessoires des équipes de sport vendus à leurs partisans. Ainsi, tous les produits officiels des équipes de la Ligue nationale de hockey bénéficient d'un autocollant holographique contenant le blason de la Ligue.
- 796 Si l'utilisation des images holographiques semble avoir un certain caractère technique, il est possible que les hologrammes ne soient pas utilisés à d'autres fins et qu'ils agissent également comme un signe de ralliement de la clientèle. Ainsi, l'OPIC²⁷¹⁵ et l'EUIPO²⁷¹⁶ ont pu accepter l'enregistrement de certains hologrammes qui était à même de remplir cette fonction de la marque et notamment du double globe MASTERCARD²⁷¹⁷. Les signes ne sont néanmoins pas enregistrés dans leurs trois dimensions, avec les effets visuels, mais selon une représentation graphique en deux dimensions. Le plus souvent, la description de la marque va expliquer le phénomène visuel communiqué par l'hologramme.

²⁷¹⁵ En date du *Journal des marques de commerce*, vol. 63, n°3222, du 27 juillet 2016, le registre de l'OPIC contient 2 enregistrements valides de marques holographiques : 1997 MASTERCARD GLOBE HOLOGRAM DESIGN, OPIC, LMC545538; THERMO-SPORT & DESSIN HOLOGRAMME, OPIC, LMC877471.

²⁷¹⁶ En date du *Bulletin des marques de l'Union européenne*, n°2016/141, du 29 juillet 2016, la base de donnée de l'EUIPO répertorie 5 marques holographiques : (HOLOGRAMME ABEILLE ET FLEUR CARTE BANCAIRE), EUIPO, 000683243; BIO-ACTIVE (Hologramme), EUIPO, 001787456; UPPER DECK (Hologramme), EUIPO, 003106499; (HOLOGRAMME SONY MOBILE), EUIPO, 00669824; (Hologramme), EUIPO, 002559144; PLANTE SYSTEM FRANCE (Hologramme), EUIPO, 012383171.

²⁷¹⁷ 1997 MASTERCARD GLOBE HOLOGRAM DESIGN, OPIC, LMC545538. On notera que dans certains cas, plutôt qu'une marque holographique, c'est l'aspect visuel rendue par l'image holographique vue avec un angle de 90° qui a été déposée comme maque figurative. C'est notamment le cas pour le double globe MasterCard enregistré comme marque figurative auprès de l'USPTO, voir : MASTERCARD, USPTO, 1738276; MASTERCARD, USPTO, 2077221.

- 797 **Projections holographiques.** La projection holographique, quant à elle, est une technologie permettant de reconstruire par projection lumineuse une image en trois dimensions sans que cette projection ait lieu sur une surface particulière. Les systèmes de caméra holographiques sont utilisés dans la science-fiction, comme dans la franchise STAR WARS, pour permettre aux personnes éloignées de communiquer comme si elles étaient présence l'une de l'autre. Cette technologie n'est plus aujourd'hui du domaine de la science-fiction et se retrouve utilisée pour certains événements artistiques. Avec le développement du recours aux projections holographiques et à la réalité augmentée, on peut facilement imaginer que certains signes holographiques vont rapidement s'attacher une clientèle et remplir la fonction d'une marque pour le public.
- 798 Si l'USPTO ne semble pas avoir enregistré d'images holographiques, on notera que la société Hologram USA, spécialiste de la reconstitution par hologramme de célébrités musicales décédées, a pu bénéficier de l'enregistrement de la version holographique de son logo²⁷¹⁸ qui est très certainement inclus aux projections pour en indiquer l'origine.

5.1.2.2. Signes sensoriels non visuels

- 799 Le champ de la marque est ouvert à l'ensemble des signes perceptibles par les sens humains comme les sons (a), les odeurs (b), les goûts (c) ou les textures (d). Certains types de marques avaient d'ailleurs pu être reconnus par la jurisprudence. Néanmoins, si dorénavant la loi canadienne prévoit expressément la possibilité de marques olfactives, gustatives ou tactiles, cette éventualité n'avait encore jamais été discutée par les tribunaux canadiens²⁷¹⁹.

(a) Marques sonores

- 800 **Principe.** L'approche fonctionnelle de la notion de marque étend naturellement son champ aux signes sonores. Ce type de marque est probablement celui pour lequel la reconnaissance et l'enregistrement soulèvent le moins de questions et d'enjeux. En effet, comme les mots, les sons

²⁷¹⁸ HOLOGRAMUSA JJ, USPTO, 4820573 ; HOLOGRAM USA JJ, USPTO, 4706850. Une nouvelle version du logo est présentement en cours d'enregistrement : HOLOGRAM H USA, USPTO, Demande 84622828. Au 1^{er} août 2016, le registre de l'USPTO apparaît vierge de toute autre marque holographique validement enregistrée.

²⁷¹⁹ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.47 ; *Marlboro c. Philip Morris Products*, 2012 CAF 201, par. 50: « Cette question se rapporte aussi à l'emploi de marques non traditionnelles (sonores, olfactives, etc.), qui est un sujet d'actualité mondiale. Il vaut donc mieux la laisser de côté pour l'instant, en attendant une affaire qui se prêtera mieux à son examen. » (j. Gauthier).

sont relativement infinis. Il n'est évidemment pas question de remplacer la législation sur le droit d'auteur en protégeant les créations musicales par le droit de marque²⁷²⁰. Il s'agit plutôt de reconnaître que, depuis un certain nombre de décennies, les signes sonores sont utilisés par les opérateurs sur le marché pour différencier leurs produits et services et rallier le public. Il arrive que quelques notes ou une courte mélodie puissent être associées par le public pertinent à une origine particulière. Ce signe remplit alors la fonction d'une marque et doit dès lors être qualifié comme tel. Une mélodie « arbitraire » pourra être plus facilement être protégée qu'un son de la nature. Il ne faudra ainsi pas que le son soit fonctionnel, et donc descriptif du produit ou du service, comme le bruit d'une chasse d'eau pour du mobilier de toilette²⁷²¹.

801 **Reconnaissance.** L'ouverture de la matière aux signes sonores n'est par ailleurs pas nouvelle. Dans l'affaire *Shield Mark*²⁷²², la Cour de justice des Communautés européennes a considéré en 2003 que les signes sonores n'étaient pas impropres par nature à distinguer des produits et services et pouvaient dès lors constituer une marque²⁷²³. Les juridictions américaines ont suivi la même approche. Dans la décision *Qualitex*²⁷²⁴ en 1995, la *Supreme Court* américaine ne semblait pas s'étonner que l'USPTO ait pu accorder le statut de marque enregistrée au sonal (*jingle*) de la chaîne NBC²⁷²⁵. Aussi, dans l'affaire *Oliveira v. Frito-Lay*²⁷²⁶, le juge Leval considéra qu'on ne pouvait refuser à une composition musicale la qualité de marque si celle-ci était à même de remplir la fonction d'origine d'une marque²⁷²⁷.

802 Au Canada, l'admissibilité des signes sonores a été confirmée par un énoncé de pratique de l'OPIIC en 2012²⁷²⁸. L'Office a depuis pris pour habitude de présenter les marques comme pouvant

²⁷²⁰ Voir, dans le même sens, *Oliveira v. Frito-Lay* (2001), 251 F.3d 56, p. 62 (US 2^d Cir.).

²⁷²¹ Nous reprenons cet exemple de David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895, p. 903.

²⁷²² CJCE, 27 nov. 2003, aff. C-283/01, *Shield Mark*, Rec. 2003, I-14313.

²⁷²³ *Ibid.*, par. 36-37.

²⁷²⁴ *Qualitex v. Jacobson Products* (1995), 514 US 159.

²⁷²⁵ *Ibid.*, p. 162.

²⁷²⁶ *Oliveira v. Frito-Lay* (2001), 251 F.3d 56 (US 2^d Cir.).

²⁷²⁷ *Ibid.*, p. 61 (j. Leval). Néanmoins, en l'espèce, la cour n'a pas accordé la qualité de marque à la signature sonore car celle-ci n'était pas à même de remplir la fonction de la marque.

²⁷²⁸ OPIIC, Énoncé de pratique : *Marque de commerce qui consiste en un son*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 28 mars 2012.

être composée « de un ou une combinaison de mots, de sons ou de dessins »²⁷²⁹. Il convient de souligner que si la *Loi sur les marques de commerce* ne désignait alors pas le signe sonore dans la définition de la marque, l'article 12(1)(b) évoquait la possibilité que le signe soit « sous forme graphique, écrite ou sonore »²⁷³⁰. L'énoncé de pratique n'a ainsi que clarifié la situation et précisé les modalités administratives.

803 **Enregistrement.** Pour ce qui est des formalités d'enregistrement, le signe n'étant pas visuel, il se pose évidemment la question de sa représentation²⁷³¹. À l'occasion de l'énoncé de pratique confirmant l'admissibilité des marques sonores, l'OPIC a précisé que la demande devait alors contenir un dessin qui représente graphiquement le son, une description du son ainsi qu'un enregistrement électronique du son²⁷³². En droit de l'Union européenne, la Cour de justice a estimé qu'il faut être en mesure de décrire avec précision le signe sonore, mais d'une manière facilement accessible, intelligible, durable et objective²⁷³³. La Cour considère que la description littérale des notes, les mentions telles « les neuf premières notes de "Für Elise" », « le chant d'un coq », ou l'écriture de l'onomatopée ne satisfont pas à l'exigence en raison du caractère général et subjectif selon les régions de la description²⁷³⁴. En revanche, la partition musicale du signe sonore est une description recevable²⁷³⁵. La disparition de l'obligation de représentation graphique devrait alléger les formalités, mais il faut néanmoins pouvoir décrire le signe sonore afin de déterminer avec précision la réalité de la marque et l'étendue du droit de marque.

(b) Marques olfactives

804 **Principe.** Avec le développement des pratiques *marketing*, certaines *brands* ont pu développer dans l'esprit du public une connexion entre elle et certaines odeurs. On citera par exemple l'odeur

²⁷²⁹ OPIC, *Le guide des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016, v° « C'est quoi, une marque de commerce ? »

²⁷³⁰ LMC, art. 12(1)(b) (nos soulignements).

²⁷³¹ David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895, p. 902-903.

²⁷³² OPIC, Énoncé de pratique : *Marque de commerce qui consiste en un son*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 28 mars 2012. L'énoncé de pratique est repris dans OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016, sect. IV.4.

²⁷³³ CJCE, 27 nov. 2003, aff. C-283/01, *Shield Mark*, *Rec.* 2003, I-14313, par. 55-51.

²⁷³⁴ *Ibid.*, par. 59-61.

²⁷³⁵ *Ibid.*, par. 62-63.

si particulière diffusée autour des restaurants MCDONALD'S qui indique, sans qu'une confusion soit permise, la présence d'une succursale de la chaîne de restauration rapide. De la même manière, l'odeur diffusée à l'intérieur et à proximité des magasins ABERCROMBIE & FITCH est particulièrement reconnaissante et indiquera au consommateur intéressé l'existence du magasin. Aussi, du point de vue d'une approche fonctionnelle de la notion de marque, il apparaît naturel d'accueillir de tels signes olfactifs dès lors qu'ils sont en mesure de remplir la fonction d'une marque auprès du public. Cette dernière condition est essentielle. Il convient ainsi de souligner que les fragrances en tant que telles ne pourraient être protégées par une marque olfactive. Dans de tels cas, le signe présente, selon nous, un caractère descriptif, voire fonctionnel, puisque le produit est justement le signe²⁷³⁶.

805 **Reconnaissance.** Le Trademark Trial and Appeal Board de l'USPTO a ainsi accepté en 1990 une marque olfactive dont le signe demandé à l'enregistrement était décrit comme « *a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms* » pour du fil de couture et de la laine de broderie²⁷³⁷. Ce signe olfactif n'étant pas habituel ou fonctionnel de type de produit, les juges ont estimé qu'il était à même de remplir la fonction d'une marque²⁷³⁸. Comme le souligne avec humour David Vaver, la description si précise de l'odeur « *assumes the panel members making this decision were keen gardeners and could, in a blindfold test, differentiate a plumeria from a petunia.* »²⁷³⁹. À l'inverse, en 2013, le Trademark Trial and Appeal Board a confirmé le refus d'enregistrement d'une odeur de menthe poivrée pour des préparations médicales de nitroglycérine²⁷⁴⁰. Les juges ont considéré que cette odeur n'étant pas à même d'indiquer la source

²⁷³⁶ Voir, dans le même sens, Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1337. Voir également les propos du juge Lebel rappelant qu'il ne faut pas confondre marque et produit dans *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, p. 39 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

²⁷³⁷ *In re Celia Clarke* (1990), 17 USPQ.2d 1238, p. 1238 (US TTAB).

²⁷³⁸ *Ibid.*, p. 1239 ; voir, aussi, Jane C. Ginsburg, « "See me, feel me, touch me, hear me" (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 95.

²⁷³⁹ David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895, p. 899.

²⁷⁴⁰ *In re Pohl-Boskamp* (2013), 106 USPQ.2d 1042 (US TTAB, précédent).

d'un tel produit et qu'il s'agissait là d'une caractéristique qui pouvait apparaître comme fonctionnelle au consommateur²⁷⁴¹.

806 Les chambres de recours de l'OHMI ont suivi une approche relativement similaire. En 1999, la 2^e chambre de recours accepta pour la première fois l'enregistrement comme marque communautaire olfactive d'une « odeur d'herbe fraîchement coupée » pour des balles de tennis²⁷⁴². Les juges avaient estimé que l'odeur est suffisamment particulière et inhabituelle dans le secteur pour remplir la fonction d'origine d'une marque et que la description littérale de la sensation olfactive était suffisante pour répondre à l'exigence de représentation graphique²⁷⁴³. À l'inverse, en 2001, la 3^e chambre de recours refusa l'enregistrement d'une odeur de framboise pour du combustible²⁷⁴⁴. Si les juges étaient satisfaits quant à la description littérale d'un « arôme de framboise » pour ce qui est de la condition de représentation graphique²⁷⁴⁵, ils considérèrent néanmoins que l'odeur ne serait perçue par le public que comme une tentative d'agrément de l'odeur des produits et non comme une indication de l'origine de ce produit²⁷⁴⁶. Le signe avait ainsi un caractère fonctionnel²⁷⁴⁷.

807 La Cour de justice s'est néanmoins montrée plus conservatrice dans l'affaire *Sieckmann*²⁷⁴⁸ en 2002 en s'attachant à l'exigence de représentation graphique pour refuser l'enregistrement de la marque²⁷⁴⁹. Si un signe peut ne pas être perceptible visuellement, il faut cependant qu'il soit susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique « en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible,

²⁷⁴¹ *Ibid.*, p. 1054.

²⁷⁴² OHMI, 2^e ch. rec., 11 févr. 1999, aff. R 146/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*.

²⁷⁴³ *Ibid.*, par. 14-15.

²⁷⁴⁴ OHMI, 3^e ch. rec., 5 déc. 2001, aff. R 711/1999-3, *Myles*.

²⁷⁴⁵ *Ibid.*, par. 15-19.

²⁷⁴⁶ *Ibid.*, par. 43-44.

²⁷⁴⁷ Voir, sur le caractère fonctionnel de ce type de signe olfactif, *In re Pohl-Boskamp* (2013), 106 USPQ.2d 1042, p. 1046 (US TTAB, précédent).

²⁷⁴⁸ CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, Rec. 2002, I-11737.

²⁷⁴⁹ David Vaver, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie LJ* 1, p. 21 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1336.

intelligible, durable et objective. »²⁷⁵⁰. La Cour considère que la mention de la formule chimique de l'odeur ne répond pas à cette condition d'accessibilité et d'intelligibilité²⁷⁵¹ et que le dépôt d'échantillon n'est pas suffisamment stable ou durable²⁷⁵². Contrairement à la position précédente de l'OHMI, la Cour estime encore que la description de l'odeur, bien qu'étant une représentation graphique, ne répond à la condition d'une description claire, précise et objective²⁷⁵³. En 2005, le TPICE a ainsi refusé l'enregistrement d'une « odeur de fraise mûre », la description « pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écartier tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué. »²⁷⁵⁴. Cette approche restrictive de la description de la marque, refusant les différents modes de descriptions, seuls ou combinés²⁷⁵⁵, impliqua *de facto* le refus d'enregistrement de toute marque olfactive à titre de marque communautaire bien que *de jure* la Cour comme le Tribunal acceptent le principe. Si aujourd'hui l'obligation de représentation graphique n'est plus, l'enregistrement d'un signe olfactif comme marque de l'Union européenne nous semble néanmoins particulièrement complexe au regard des critères exigeants mis en place par la jurisprudence qui ne sont pas contredits par la réforme de 2015.

808 Les avantages donnés par l'enregistrement d'une marque²⁷⁵⁶ justifient que les offices soient particulièrement exigeants quant aux conditions de description de la marque afin de déterminer avec précision le signe protégé. Cela ne nie néanmoins en rien la possibilité des marques olfactives. La personne qui aura su signifier à une clientèle l'origine de ses produits ou services en raison d'un signe olfactif sera protégée par les recours en *passing off* en *common law* ou en responsabilité civile en droit civil contre le tiers qui créerait une confusion chez le public avec une

²⁷⁵⁰ CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, Rec. 2002, I-11737, par. 55.

²⁷⁵¹ *Ibid.*, par. 69.

²⁷⁵² *Ibid.*, par. 71.

²⁷⁵³ *Ibid.*, par. 70.

²⁷⁵⁴ TPICE, 27 oct. 2005, aff. T-305/04, *Eden c. OHMI (Odeur de fraise mûre)*, Rec. 2005, II-04705, par. 33.

²⁷⁵⁵ CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, Rec. 2002, I-11737, par. 72.

²⁷⁵⁶ Voir, *infra*, sect. 5.2.1(b).

odeur identique ou similaire. Il est néanmoins essentiel que le signe ne soit pas fonctionnel et qu'il ne se confonde ainsi pas avec le produit²⁷⁵⁷.

(c) Marques gustatives

809 En considérant tous les signes sensoriels, l'approche fonctionnelle de la notion de marque intègre également les marques gustatives. C'est d'ailleurs le sens des dernières réformes. Nous sommes néanmoins circonspects quant à la mise en pratique de la reconnaissance et de la protection d'un tel type de marque. Il convient en effet de souligner que le goût est probablement l'une des variables sensorielles les plus subjectives. On sait que le patrimoine génétique de chacun influence la perception des goûts, parfois de manière particulièrement importante. Ainsi, si la coriandre a un goût propre pour chacun, la décrire est complexe surtout quand on le sait, qu'en raison de leur configuration génétique, une partie de la population décrirait le goût de la coriandre comme était similaire à celui du savon²⁷⁵⁸.

810 Si le risque de confusion entre le produit et le signe existait pour les marques olfactives, celui-ci est relativement prévisible pour les marques gustatives²⁷⁵⁹. Pour que le signal gustatif soit perçu, il faut que le produit soit consommé... ce type de marque est donc *de facto* restreint aux produits alimentaires ou du moins ceux entrant en contact avec la bouche comme des médicaments à ingérer ou de la pâte dentifrice. Or le goût d'un produit alimentaire pourrait être considéré comme présentant un caractère fonctionnel, car caractéristique du produit qui va amener le public à le consommer²⁷⁶⁰. Ainsi, le *Trademark Trial and Appeal Board* de l'USPTO, qui s'est pourtant montré relativement libéral quant aux nouvelles marques sensorielles, a jusqu'alors

²⁷⁵⁷ Jane C. Ginsburg, « "See me, feel me, touch me, hea[r] me" (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 95.

²⁷⁵⁸ Voir, notamment, Lilli Mauer et Ahmed El-Sohemy, « Prevalence of cilantro (*Coriandrum sativum*) disliking among different ethnocultural groups », (2012) 1 *Flavour* n°8, DOI 10.1186/2044-7248-1-8 ; Nicholas Eriksson, Shirley Wu, Amy K. Kiefer, Joanna L. Mountain, David A. Hinds et Uta Francke, « A genetic variant near olfactory receptor genes influences cilantro preference », (2012) 1 *Flavour* n°22, DOI 10.1186/2044-7248-1-22 ; Ewen Callaway, « Soapy taste of coriander linked to genetic variants », *Nature News*, 12 sept. 2012, <<http://www.nature.com/news/soapy-taste-of-coriander-linked-to-genetic-variants-1.11398>>.

²⁷⁵⁹ Voir, dans le même sens, Jane C. Ginsburg, « "See me, feel me, touch me, hea[r] me" (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 95.

²⁷⁶⁰ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 1^{re} éd., Markham ON, LexisNexis, 2010, par. 5.115.

refusé l'enregistrement de marques gustatives. En 2006, confrontés pour la première fois à un signe gustatif, les juges avaient refusé l'enregistrement du goût de l'orange pour des médicaments²⁷⁶¹. La décision soulignait qu'il était habituel que l'on améliore le goût des médicaments par certaines saveurs, surtout celle d'une orange, et qu'outre le caractère fonctionnel du signe, il n'était pas imaginable que le public retrouve dans cette saveur une quelconque indication d'origine du produit. En 2013, le TTAB a réitéré en refusant l'enregistrement d'une marque sensorielle portant sur le goût de la menthe poivrée pour des préparations médicinales²⁷⁶². Les juges ont estimé que le signe avec un caractère fonctionnel permettant de donner du goût à un produit sans goût relevant au surplus qu'une telle amélioration gustative n'était pas inédite et avait déjà fait l'objet d'un brevet²⁷⁶³.

- 811 On rejoindra encore l'analyse de Frédéric Pollaud Dulan qui soulignait que la perception du signe gustatif, se réalisant à l'occasion de la consommation du produit, n'était pas d'une aide quelconque dans le choix du produit par rapport à l'origine de celui-ci²⁷⁶⁴. Il est vrai que la rationalité du droit de marque est de protéger les signes de ralliement ; le goût serait alors perçu comme un agrément et non une marque. En ce sens, on notera que certaines décisions ont déjà pu considérer que pour qu'un signe soit susceptible de constituer une marque, il fallait que l'élément soit perceptible par le public au moment où il fait son choix de produit ou service²⁷⁶⁵. Il faudrait par exemple que le consommateur soit amené à choisir son produit sur la base d'échantillons de goût²⁷⁶⁶ et que le signal gustatif lui permette d'orienter son choix vers une origine constante et unique. Cette particularité de la marque gustative a été relevée par le *Trademark Trial and Appeal Board* de l'USPTO dans sa décision 2006 estimant qu'il était difficile « *to fathom exactly how a flavor could function as a source indicator in the classic sense, unlike the*

²⁷⁶¹ *In re N.V. Organon* (2006), 79 USPQ.2d 1639 (US TTAB).

²⁷⁶² *In re Pohl-Boskamp* (2013), 106 USPQ.2d 1042 (US TTAB, précédent).

²⁷⁶³ *Ibid.*, p. 1047-1050.

²⁷⁶⁴ Frédéric Pollaud-Dulan, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1338.

²⁷⁶⁵ *Playboy Enterprises c. Germain (I)* (1987), 16 CPR (3d) 517, p. 522 (CFPI), [1987] FCJ No. 616 ; *Hayward Industries c. Équipements de piscine Carvin*, 2014 QCCS 2400, par. 39.

²⁷⁶⁶ Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 5.144.

situation with other nontraditional trademarks such as color, sound and smell, to which consumers may be exposed prior to purchase. »²⁷⁶⁷.

(d) Marques tactiles

812 Après la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, on peut enfin imaginer qu'un commerçant puisse s'attacher une clientèle autour d'un signe tactile. C'est d'ailleurs une possibilité dorénavant expressément prévue par le législateur²⁷⁶⁸. Comme pour les autres marques, en particulier sensorielles, il ne s'agit point de protéger par une marque les caractéristiques techniques d'une texture ou d'une surface ; c'est là le rôle du brevet. La texture à même de bénéficier de la qualification de marque tactile sera celle qui, touchée par le public pertinent, sera capable de le renvoyer à une origine définie. Si les marques tactiles ne semblent jusqu'alors ne pas avoir été reconnues au Canada ou dans l'Union européenne, l'USPTO a accepté, en 2006, l'enregistrement de la première marque tactile décrite comme « *a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine* »²⁷⁶⁹.

*

* *

813 **Limites pratiques imposées aux signes non visuels.** L'approche fonctionnelle de la notion montre le caractère d'adaptation de la matière aux nouvelles réalités. On peut ainsi tout imaginer... Néanmoins, si la notion de marque semble être sans limites²⁷⁷⁰, il nous apparaît que les aspects pratiques viennent grandement restreindre l'expansion de la matière. Les difficultés sont multiples. Il y a tout d'abord une certaine difficulté à établir avec précision le signe sensoriel, non visuel ou sonore, qui aura acquis une distinctivité auprès du public. La capacité à décrire de manière objective la marque est essentielle. Il convient d'être particulièrement exigeant avec ces nouveaux signes. Si les signes visuels et sonores nous apparaissent comme des matières pouvant

²⁷⁶⁷ *In re N.V. Organon* (2006), 79 USPQ.2d 1639 (US TTAB).

²⁷⁶⁸ LMC, art. 2 « signe » (non en vigueur)

²⁷⁶⁹ (VELVET TEXTURED COVERING ON THE SURFACE OF A BOTTLE OF WINE), USPTO, 3155702.

²⁷⁷⁰ Voir, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 1^{re} éd., Markham ON, LexisNexis, 2010, par. 2.46 : « [t]he definition would also appear to be open-ended ».

s'étendre à l'infini, les autres domaines du sensoriel ne le sont pas nécessairement ; on risque alors de bloquer inutilement et sans justification économique ou sociale le commerce.

- 814 Si dans le cas d'un recours en *passing off* ou en responsabilité, on peut imaginer comparer *in concreto* les signes sensoriels en litige, la problématique reste entière pour ce qui de l'octroi d'un enregistrement pour les marques composées de tels signes sensoriels. Certes, les dernières réformes sont venues supprimer l'exigence de représentation graphique offrant par la même une certaine flexibilité. Néanmoins, il reste essentiel d'être en mesure de faire savoir la réalité du signe dont on entend obtenir la protection... et d'une manière intelligible. La détermination des conditions et exigences de dépôt pour ces nouveaux signes nous apparaît comme le principal défi à venir pour les offices d'enregistrement. Comme David Vaver a pu très justement le souligner,

*[t]he more complex a description becomes, the more a trademark registration starts to resemble a patent claim and the higher become the transaction costs in deciding the ambit of the registration and how to avoid infringement. Lawyers will not see this as a problem. Businesses may. How or whether consumers may benefit is unclear.*²⁷⁷¹

5.1.2.3. Signes nés de l'environnement numérique

- 815 L'environnement numérique a également vu naître différents nouveaux éléments d'identification et de langage – notamment les noms de domaine (a) et dernièrement les mots-clics (b) et les émoticônes (c) – qui présentent de nouveaux enjeux pour la notion de marque. Nous soumettons que ces signes peuvent, dans la mesure où leur utilisation répondra de la fonction d'une marque, constituer une marque.

(a) Noms de domaine²⁷⁷²

- 816 Le nom de domaine a une nature juridique très particulièrement. Il faut souligner qu'il n'est pas *per se* une marque et est soumis à un régime juridique propre et non un droit de marque²⁷⁷³. L'enregistrement d'un nom de domaine fait bénéficier à son titulaire un droit d'usage exclusif

²⁷⁷¹ David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895, p. 901.

²⁷⁷² Pour la fin des prochains développements, nous entendons la notion de « nom de domaine » comme le couplage d'une extension de premier de niveau à une ou plusieurs extensions de niveau supérieur.

²⁷⁷³ Voir sur ce régime en droit canadien : Patrick Gingras et Nicolas Vermeys, « Noms de domaine », fasc. 20, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, ((màj 8 mai 2015)).

pour identifier ses machines sur l'ensemble du ou des réseaux numériques reconnaissant ledit nom de domaine. Ce droit d'utilisation n'est pas un droit de marque, mais un droit contractuel similaire au droit de jouissance locative de tout autre locataire d'un bien. Le nom de domaine *peut* néanmoins être un signe constituant une marque dès lors qu'il aura rempli auprès du public la fonction d'une marque et qu'il ne sera pas simplement descriptif. Les deux régimes sont interreliés, les gestionnaires de nom de domaine ont mis en place des procédures de protection pour les titulaires de droit de marque²⁷⁷⁴, mais sont néanmoins indépendants²⁷⁷⁵. Nous pourrions presque faire le parallèle entre la distinction entre le droit portant sur l'œuvre et le droit portant sur le support de l'œuvre en matière de droit d'auteur.

- 817 Si un nom de domaine peut contenir une ou plusieurs marques, pour que lui-même soit une marque, il faut qu'il soit devenu, dans son entièreté, un signe remplissant la fonction d'une marque²⁷⁷⁶. Amazon.com, titulaire des noms de domaine *www.amazon.ca* et *www.amazon.com*, bénéficie également d'un droit sur la marque AMAZON.CA²⁷⁷⁷, par ailleurs enregistrée auprès de l'OPIC. Dans son *manuel d'examen*, l'OPIC précise ainsi qu'une adresse de nom de domaine peut être demandée à l'enregistrement comme une marque de commerce en lui appliquant les mêmes principes que pour les autres signes verbaux, notamment quant aux descriptions claires ou trompeuses²⁷⁷⁸.
- 818 Dans le même sens, la Cour supérieure de justice de l'Ontario est venue reconnaître l'existence d'un *tort of domain name passing off* dans l'affaire *Dentec v. Degil*²⁷⁷⁹. Si l'application de l'action en

²⁷⁷⁴ Voir nos développements dans Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine (2014) », (2015) 27 *CPI* 735 ; Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine (2015) », (2016) 28 *CPI* 503.

²⁷⁷⁵ Voir, dans le même sens, Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-135.

²⁷⁷⁶ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.83 ; Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-135.

²⁷⁷⁷ AMAZON.CA, OPIC, LMC597845.

²⁷⁷⁸ OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016, sect. IV.6.16.

²⁷⁷⁹ *Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products* (1989), 2014 ONSC 2449, confirmant *Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products*, 2012 ONSC 4721 (Div. Ct.).

passing off à l'univers numérique n'est pas nouvelle, elle ne concernait alors que l'action d'un titulaire de marque traditionnelle à l'encontre d'un enregistrement de nom de domaine²⁷⁸⁰. Dans cette affaire, le juge Campbell avait reconnu la constitution d'un *passing off* entre deux noms de domaine²⁷⁸¹. Selon le test développé dans la décision *Ciba-Geigy*²⁷⁸², le juge Campbell a considéré que le nom de domaine WWW.DENTECSAFETY.CA bénéficiait d'un achalandage et pouvait bénéficier d'une action contre le titulaire du nom de domaine *www.dentecsafety.com*, auteur d'une fausse représentation causant un dommage économique. En utilisant un signe identique à celui de son concurrent pour détourner sa clientèle, le titulaire du nom de domaine *www.dentecsafety.com* a commis un acte qui porte atteinte à la fonction d'origine de la marque WWW.DENTECSAFETY.CA. Dans le même sens, si un commerçant communiquait autour d'un site de commerce électronique disponible à l'adresse *www.amazon.quebec*, il y aurait une atteinte à la fonction d'origine de la marque AMAZON.CA.

(b) Mots-clics

- 819 L'utilisation de plus en plus importante des mots-clics²⁷⁸³ (*hashtags*) sur les réseaux sociaux, mais également en dehors sur les sites Internet ou dans les publicités, afin de promouvoir certains produits ou services soulève la question de la protection de ces signes très particuliers par le droit des marques²⁷⁸⁴. La question de la reconnaissance des mots-clics à titre de marque n'est pas qu'une question théorique, plusieurs ayant été acceptés à l'enregistrement par l'OPIC²⁷⁸⁵, l'EUIPO²⁷⁸⁶ ou encore l'USPTO²⁷⁸⁷.

²⁷⁸⁰ Voir, notamment, *BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al.*, 2001 BCSC 156 ; *United Food and Commercial Workers International Union et al. v. Sigurdur et al.*, 2005 BCSC 1904 ; *Insurance Corporation of British Columbia v. Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296. Voir, également, nos développements dans Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine (2014) », (2015) 27 *CPI* 735, p. 750 et suiv.

²⁷⁸¹ *Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products*, 2012 ONSC 4721 (Div. Ct.), par. 38, confirmé par *Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products (1989)*, 2014 ONSC 2449, par. 17-27.

²⁷⁸² *Ciba-Geigy c. Apotex*, [1992] 3 RCS 120. Voir, sur ce test, nos développements *supra* sect. 2.2.3(a).

²⁷⁸³ Il s'agit de la terminologie adoptée par l'OPIC, voir OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016, sect. IV.6.17.

²⁷⁸⁴ Voir, généralement, en droit américain, Alexandra J. Roberts, « Tagmarks », (2017) 105 *Cal. LR* ____, <<http://ssrn.com/abstract=2630195>>.

²⁷⁸⁵ En date du *Journal des marques de commerce*, vol. 63, n°3222, du 27 juillet 2016, l'OPIC recense 19 marques-mots-clics enregistrées : #EATBRIGHTER, OPIC, LMC941707 ; #CHANGEDESTINY, OPIC, LMC938031 ; #SELFIE, OPIC, LMC935358 WHAT'S #YOURSOMEDAY?, OPIC, LMC922305 ; #SOMEDAY, OPIC, LMC922306 ; #LIKEAGIRL, OPIC, LMC932216 ; #YOLO, OPIC, LMC857423 ; #INFLUENTIAL, OPIC, LMC909113 ; #CLICK, OPIC, LMC659836 ;

820 Selon une approche fonctionnelle, la notion de marque est ouverte aux mots-clics dès lors que ces signes sont à même de remplir la fonction d'une marque. Les mots-clics sont utilisés pour se rattacher à des sujets de conversation et en ce sens ont un caractère descriptif, voire fonctionnel. L'enjeu de la reconnaissance d'un mot-clic comme marque, enregistrée ou non, sera ainsi de démontrer que pour le public pertinent ledit mot-clic agit comme un signe de rattachement. En particulier, plus le mot-clic va être utilisé sur les réseaux sociaux, plus il va être difficile de démontrer que le signe permet de distinguer pour le public une affiliation unique et répondre ainsi la fonction d'une marque. Certes, pour les mots-clics contenant une marque verbale ou une marque-slogan²⁷⁸⁸, comme #JUSTDOIT, ou #LEANINTOGETHER²⁷⁸⁹, la reconnaissance de la distinctivité sera facilitée du fait de la présence de la marque mère.

#MYSTORY, OPIC, LMC927101 ; #LoW, OPIC, LMC909104 ; #TRENDINGHOT, OPIC, LMC907635 ; #NFP, OPIC, LMC912256 ; #BEAUTYSERVICE, OPIC, LMC892568 ; #PAID, OPIC, LMC924848 ; #FLUENTCARES, OPIC, LMC909114 ; #NOREGARD, OPIC, LMC894317 ; #DATE, OPIC, LMC685976 ; #GROUNDCHAT, OPIC, LMC924798. De plus, 9 demandes d'enregistrement sont actuellement pendantes : #BCTECH, OPIC, Demande 924095 ; ; #FIERTÉNB, OPIC, Demande 924047 ; #NBPROUD, OPIC, Demande 924048 ; #CYBERNB, OPIC, Demande 924046 ; #ÉQUIPECANADA, OPIC, Demande 923883 ; #HOCKEYCANADA, OPIC, Demande 923881 ; #TEAMCANADA, OPIC, Demande 923882 ; #SPORTDUCANADA, OPIC, Demande 923880 ; #CANADASGAME, OPIC, Demande 923879.

²⁷⁸⁶ En date du *Bulletin des marques de l'Union européenne*, n°2016/141, du 29 juillet 2016, la base de donnée de l'EUIPO répertorie 51 marques verbales composée d'un mot-clic et ayant le statut « enregistré » : #ASSTYLE, EUIPO, 012166443 ; # FEEL MORE, EUIPO, 011806171 ; # VITTORIA FORWARD GIRLS, EUIPO, 014914584 ; #ATTACCABOTTONE, EUIPO, 015300734 ; #BELASNIER, EUIPO, 011935905 ; #BIOPIC, EUIPO, 012729497 ; #CASH, EUIPO, 005512843 ; #CHANGDESTINY, EUIPO, 013635164 ; #COBW, EUIPO, 0149995641 ; #COCINACONBOSCH, EUIPO, 013147723 ; #COMMEUNEFILLE, EUIPO, 013871181, #CONEXT INNOVATIONS CONGRESS, EUIPO, 012416161 ; #CURVEPOWER, EUIPO, 014884613 ; #DREAMJOB, EUIPO, 012390985, 012391397, 012393948 ; #FLASHMOB, EUIPO, 012613568 ; #FSHOW, EUIPO, 014026272 ; #GIRLBOSS, EUIPO, 012631008 ; #GOMEB, EUIPO, 013776224 ; #HAPPYACTS, EUIPO, 014814412 ; #HIGHSELFIE, EUIPO, 014544341 ; #IOSTOCONVALE, EUIPO, 014739445 ; #KRIBBELN, EUIPO, 012669008 ; #LAD, EUIPO, 014642219 ; #LEANINTOGETHER, EUIPO, 014637912 ; #LIKEAGIRL, EUIPO, 013099742 ; #LOVEMONDAYS, EUIPO, 01331075 ; #MEETTHECORK, EUIPO, 014891766 ; #MKBM, EUIPO, 013914619 ; #MYLONDON, EUIPO, 011221785 ; #MYMESSAGE, EUIPO, 013840749 ; #OLHAURBANO, EUIPO, 011672409 ; #PAID, EUIPO, 014180749 ; #RAWACTIVE, EUIPO, 010904084 ; #REDSTICKS, EUIPO, 012993325 ; #REFLECTIE, EUIPO, 012893954 ; #REIMAGINED, EUIPO, 013285275 ; #SAYITWITHPEPSI, EUIPO, 014653968 ; #STRETCHYOUREGO, EUIPO, 013843181 ; #SUPPORT, EUIPO, 0141767176 ; #TAGTRIBES, EUIPO, 014526453 ; #THE2OFUS, EUIPO, 014092373 ; #TOUSPARIS, 013975263 ; #TURNOFFTOTURNON, EUIPO, 012931184 ; #URBANO NATURA, EUIPO, 012599312 ; #VAD.CONEXT, EUIPO, 012415378 ; #WEARETHAILAND, EUIPO, 014330344 ; #WIEEINMÄDCHEN, EUIPO, #013871074 ; #WINELOVER, EUIPO, 010802049 ; #WITH, EUIPO, 0147321176 ; #WORKING BETTER, EUIPO, 014514483.

²⁷⁸⁷ Voir la liste établie dans Alexandra J. Roberts, « Tagmarks », (2017) 105 *Cal. LR* ____, sect. « Appendix A », <<http://ssrn.com/abstract=2630195>>.

²⁷⁸⁸ Certains mots-clics sont en réalité des slogans, dont les mots sont accolés et précédés d'un # ; les conditions de reconnaissance et de protection seront les mêmes que pour les slogans, voir *supra* sect. 5.1.2.1(a).

²⁷⁸⁹ #LEANINTOGETHER, EUIPO, 014637912.

- 821 La protection des marques-mots-clics sera particulièrement limitée de par la fonction du droit de marque et la spécificité fonctionnelle de ces signes. Certes, le titulaire d'un tel droit de marque pourra peut-être empêcher un concurrent de reprendre le même signe ou un signe similaire, mais encore faudra-t-il démontrer que le public aura été trompé par la similitude des deux mots-clés. Étrangement, l'intérêt de la protection de ces signes utilisés sur les réseaux sociaux apparaît se situer en dehors de ces services où le signe n'aura alors plus le caractère fonctionnel du mot-clic, mais pourra réellement agir comme un signe de ralliement autour de la *brand*. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance d'un tel droit de marque, que la marque soit enregistrée ou non, ne permettra aucunement au titulaire de contrôler l'utilisation du mot-clic sur les réseaux sociaux ou en dehors. L'utilisation du mot-clic en tant que simple mot-clic, même un concurrent, ne saurait constituer une atteinte au droit de marque s'il ne crée point de confusion auprès du public²⁷⁹⁰.
- 822 Le caractère fonctionnel de ces signes devrait être particulièrement pris en compte pour les mots-clics au même titre que pour les marques tridimensionnelles et les nouvelles marques sensorielles. Lors de l'enregistrement d'une telle marque, l'examineur devra analyser le signe comme tout autre, notamment au regard du caractère descriptif du mot-clic et de son caractère fonctionnel, par rapport au produit ou service auquel il est lié²⁷⁹¹. On ne pourra ainsi que s'interroger de l'enregistrement par l'OPIC de la marque #CLICK²⁷⁹² pour des logiciels de messagerie et réseaux sociaux type FACEBOOK ou TWITTER. En dehors du questionnement légitime quant à la validité dudit signe, la marque nous apparaît être très faible. On ne voit pas bien comment le titulaire pourrait faire valoir ses droits avec succès contre un tiers qui utiliseraient la marque #CLICK pour promouvoir ladite action.

²⁷⁹⁰ C'est la conclusion à laquelle est arrivée la juge Nagle dans *Vahan Eksouzian v. Brett Albanese*, 2:2013cv00728-PSG-MAN, p. 15 (USDC CD Cal.).

²⁷⁹¹ OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016, sect. IV.6.17.

²⁷⁹² #CLICK, OPIC, LMC659836. Le registre indique notamment que la marque est enregistrée pour un produit tel qu'un « [c]omputer software used to create an environment and virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in which electronic messaging can be exchanged through a global computer network » et un service « providing on-line information concerning dating and personal relationship issues through a website, accessed via interconnected global computer networks, for the purpose of making acquaintances, friendship, dating and long term relationships » (le registre ne fait apparaître la description des produits et services qu'en langue anglaise).

823 On soulignera finalement que si un mot-clic peut se qualifier au titre d'une marque, l'utilisation d'une marque dans un mot-clic peut également constituer une atteinte au droit de marque si celle-ci est de nature à porter à confusion et tromper le public. Par exemple, la diffusion d'un message « Découvrez vos prochaines chaussures de sport : [lien] #Adidas », alors que le lien redirige vers un site de vente de produits autre que ceux de la marque ADIDAS, constituerait une tromperie portant atteinte à la fonction protégée par le droit de marque. Néanmoins, en dehors de tout usage qui porterait le public à croire qu'il y a une affiliation entre le mot-clic et le titulaire de la marque qu'il contient, il ne saurait y avoir une quelconque atteinte à un droit de marque du fait de l'utilisation d'une marque dans un mot-clic ou d'une marque-mot-clic.

(c) Émoticônes

824 Le même raisonnement est applicable aux émoticônes (*emoji*) et aux caractères utilisés sur les réseaux numériques. Le standard Unicode 9.0 reconnaît notamment 80 caractères émoticônes²⁷⁹³ et 256 caractères divers²⁷⁹⁴ utilisés tous les jours dans les échanges sur Internet. On peut très bien imaginer que certains caractères ou ensembles de caractères de ce nouvel alphabet, dont chaque lettre connaît plusieurs variations graphiques selon les services, viennent à acquérir une distinctivité propre en lien avec une source particulière. L'utilisation massive des émoticônes dans les communications numériques nous apparaît néanmoins fortement limiter la reconnaissance d'un droit de marque, même restreint à un produit ou service sans lien avec un service de messagerie. Il va être particulièrement complexe de démontrer que l'émoticône remplit la fonction d'une marque pour le public pertinent. Comme pour les mots-clics, il faudra prendre en compte le caractère initialement fonctionnel de ces caractères afin de transmettre une émotion. Par exemple, on ne pourrait reconnaître le caractère 😂 comme à même de remplir la fonction d'une marque pour des services d'amusement.

825 S'il advenait un tel cas, le régime juridique des marques-émoticônes suivra celui des marques verbales composées de termes de la langue courante, celui des mots-clics²⁷⁹⁵. La « privatisation »

²⁷⁹³ Unicode Consortium, *Emoticons (Range: 1F600-1F64F)*, *The Unicode Standard*, Version 9.0, 2016, <<http://www.unicode.org/charts/PDF/U1F600.pdf>>.

²⁷⁹⁴ Unicode Consortium, *Miscellaneous Symbols (Range: 2600-26FF)*, *The Unicode Standard*, Version 9.0, 2016, <<http://www.unicode.org/charts/PDF/U2600.pdf>>.

²⁷⁹⁵ Voir *supra* 5.1.2.3(b).

des émoticônes, devenues un moyen d'expression, soulève des enjeux similaires aux nouveaux types de marques évoqués précédemment²⁷⁹⁶. Le droit de marque, limité par sa fonction, n'aura ainsi pas vocation à restreindre la liberté d'expression. Comme pour les mots-clics, l'utilisation du même émoticône ou de sa variation par un tiers ne saurait constituer une atteinte au droit de marque s'il ne crée par une confusion du public quant à l'origine du produit ou du service dont il est fait la publicité.

- 826 Si l'OPIC ne semble pas encore avoir accepté de caractères *emoji* en tant que tels, on soulignera l'enregistrement du signe ^_^²⁷⁹⁷ pour des vêtements et de la maroquinerie depuis le 4 janvier 2016. L'EUIPO apparaît également avoir accepté l'enregistrement des translittérations =)²⁷⁹⁸ et :-)²⁷⁹⁹. De même, l'USPTO a enregistré les marques :-)²⁸⁰⁰ pour des vêtements et :-(²⁸⁰¹ pour des calendriers. Si l'enregistrement de 😍²⁸⁰² pour de l'alcool est en cours d'étude, la demande visant l'enregistrement du caractère 😞²⁸⁰³ pour des logiciels de mise en relation a été refusée faute de preuve d'emploi. L'ensemble de ces marques nous apparaissent néanmoins bien faibles.
- 827 On relèvera finalement que certains opérateurs de services numériques ont développé des versions graphiques particulières de chacun de ces caractères afin de personnaliser l'expérience pour leurs utilisateurs. On pourrait imaginer que ces émoticônes, s'ils acquièrent une reconnaissance du public telle qu'ils sont associés automatiquement à l'opérateur en question, soient protégées contre l'utilisation par un opérateur tiers, sans que cela ne viennent porter atteinte à la liberté d'expression des utilisateurs de ce service. Quoiqu'il nous semble que le droit d'auteur serait un véhicule de protection bien mieux adapté à ce type de situations.

²⁷⁹⁶ Voir nos développements relatifs aux mots-clics, *supra*, par. 820-823.

²⁷⁹⁷ ^_^ (EMOJI HAPPY FACE DESIGN), OPIC, LMC924687 (translittération de l'émoticône 😊).

²⁷⁹⁸ =), EUIPO, 004276761.

²⁷⁹⁹ :-), EUIPO, 005234661 (translittération de l'émoticône 😊).

²⁸⁰⁰ :-), USPTO, 3068503 (translittération de l'émoticône 😊).

²⁸⁰¹ :-(, USPTO, 2412079 (translittération de l'émoticône 😞).

²⁸⁰² (EMOJI WITH HEATS FOR EYES DESIGN), USPTO, Demande 87089843.

²⁸⁰³ (EMOJI DESIGN), USPTO, Demande 86598266 (abandonnée)

*

* *

828 **CONCLUSION.** Une approche fonctionnelle de la notion de marque permet une réunification bienvenue de la matière. Au fil des années, notamment du fait du courant formaliste et propriétaire qui a traversé notre matière, les différents signes distinctifs ont été séparés en sous-catégories et régimes distincts. Les ouvrages relatifs aux marques sont ainsi le témoin de cette discrimination formaliste. Le plus souvent, on présente tout d’abord les marques de commerce, de fabrique et de service, les « vrais » signes distinctifs, puis tous les autres, comme l’enseigne, les noms commerciaux, les noms de domaine, etc. dont on précise qu’ils ne répondent pas de la même logique²⁸⁰⁴. On a aussi pris l’habitude de présenter de manière distincte la logique des marques enregistrées de celle des marques d’usage. Si les auteurs de *common law* s’attachent plus à la distinction pour relever le formalisme particulier de l’enregistrement²⁸⁰⁵, la littérature civiliste ne considère réellement comme des marques que les signes qui ont bénéficié de l’enregistrement... considérant celles protégées par de « simples » recours en responsabilité civile comme des droits de seconde zone²⁸⁰⁶. Comme nous l’avons vu, cette dernière approche résulte notamment de la tentative de propriété de la matière. La reconnaissance des marques d’usage comme de véritables marques aurait fait échec à la qualification du droit de marque en droit de propriété, l’action en responsabilité civile ne pouvant être sérieusement considérée comme un droit de propriété sur le signe.

²⁸⁰⁴ Voir, dans le même sens, Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, par. 1.10-1.11. Voir, pour des exemples, Yann Basire, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014, par. 91-93 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011, par. 1204-1207 ; Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 468 ; Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, par. 1414.

²⁸⁰⁵ Voir, pour des exemples, William R. Cornish, David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013, part. V ; Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014, part. IV.

²⁸⁰⁶ Voir, pour des exemples, Jérôme Passa, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009, par. 165, 466-467 ; Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle : droit d’auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012, par. 762, 1349-1356.

829 Nous soumettons ainsi que tous les signes qui sont à même de remplir une fonction d'origine doivent être considérés comme des marques. Il convient néanmoins au préalable de redonner son véritable sens à la notion de « signe distinctif ». Tous les signes d'identification ne sont pas nécessairement des signes distinctifs. Certains noms commerciaux, notamment ceux comme désignant les sociétés à numéro au Canada, bien qu'ils soient des signes d'identification ne sont pas pour autant des signes distinctifs. Néanmoins, le nom commercial, l'enseigne ou la dénomination sociale, le nom de domaine... qui seraient devenus distinctifs, c'est-à-dire qui seraient à même d'indiquer une source unique au public, doivent être considérés comme des marques²⁸⁰⁷. Ces éléments peuvent suivre un autre régime juridique, comme c'est le cas pour les noms de domaine, mais ils ne sont alors pas des signes. Néanmoins dès lors qu'ils peuvent être considérés comme des signes distinctifs, ils doivent recevoir cette qualification uniforme de marque²⁸⁰⁸. De la même manière, les appellations d'origine et des indications géographiques doivent être considérées comme des marques à part entière. Ces signes, bien que bénéficiant d'un régime particulier, répondent de la même fonction que les autres marques : indiquer au public que le produit a été mis sur le marché avec l'autorisation du responsable de la marque, selon les standards fixés par lui. Nous ne voyons pas de raison de les traiter différemment. En ce sens, comme nous l'avons précédemment souligné, la nouvelle approche retenue par les législateurs canadien et de l'Union européenne a effacé la possible distinction qui pouvait exister entre les différents types et régimes de marques²⁸⁰⁹.

830 De la même manière, selon notre approche fonctionnelle, tous les droits ayant à cœur la protection d'une telle fonction doivent être considérés comme des droits de marque, qu'ils résultent d'un enregistrement ou d'un usage, du régime commun du droit des marques ou des régimes qualifiés d'auxiliaires comme pour les appellations d'origine ou pour les marques d'usage. Il est vrai que les appellations d'origine et les indications géographiques bénéficient de particularités dans leur protection. Néanmoins, la logique de leur reconnaissance et celle de leur

²⁸⁰⁷ CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, *Céline*, Rec. 2007, I-7041 ; *Road Runner Trailer Mfg v. Road Runner Trailer* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CFPI) ; Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.58-2.61 ; A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.2(c)(iii).

²⁸⁰⁸ Voir nos développements *supra* 5.1.2.3(c) sur les noms de domaine.

²⁸⁰⁹ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.5.

protection sont identiques à celle des autres marques. Elles sont en réalité des marques collectives de certification pour lequel un organisme public a décidé de prendre parti afin d'en assurer l'effectivité, tant quant au niveau des standards de qualité que de sa protection contre les tiers. On notera d'ailleurs que dans les juridictions de *common law* c'est par les règles du *passing off* qu'est née la protection de ce type d'appellation²⁸¹⁰. De la même manière, pour qu'une appellation d'origine ou une indication géographique soit acceptée, le *Règlement 510/2006* demande à ce que celle-ci soit déjà connue²⁸¹¹ et ne soit pas descriptive²⁸¹². Il s'agit donc de démontrer une distinctivité acquise auprès du public et la capacité du signe à communiquer auprès du public une source unique et uniforme du produit.

5.2. Reconstruction fonctionnelle du régime du droit de marque

831 La reconstruction fonctionnelle du régime du droit doit s'effectuer en deux temps. Dans un premier temps, il va s'agir de déterminer les conditions d'existence du droit sur la marque, tant les raisons de l'acquisition du droit que celles de sa perte [SECTION 5.2.1]. Dans un second temps, nous nous intéresserons aux conditions de l'atteinte à ce droit de marque [SECTION 5.2.2].

5.2.1. Acquisition et perte du droit de marque dictées par la fonction d'origine

832 Dans une approche fonctionnelle du droit de marque, il nous apparaît que la protection d'un signe par un droit de marque s'acquiert (a) et se perd (c) au regard de la capacité de ce signe à remplir une fonction d'origine. Si le droit peut également s'acquérir par enregistrement, il nous semble que cette voix d'acquisition doit être nuancée et revue à la lumière de la fonction d'origine (b).

²⁸¹⁰ Voir, notamment, *Erven Warnink v. J. Townend & Sons* (1979), 97 (1980) RPC 31 (HL), [1979] AC 731, [1979] FSR 371 (*Advocaat*) ; *J. Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 1)* (1959), [1960] 77 RPC 16 (UKHC Ch.) ; *J. Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 2)* (1960), [1961] 78 RPC 116 (UKHC Ch.).

²⁸¹¹ *Règlement (CE) n°510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires*, art. 2 (tel que modifié par le *Règlement (CE) n°417/2008*, JOUE 09.05.2008 L125/27).

²⁸¹² *Ibid.*, art. 3.

(a) Principe de l'acquisition du droit de marque par la connaissance du public

833 Dès lors qu'un signe s'est qualifié au titre d'une marque, il bénéficie *ipso facto* d'un droit de marque. C'est d'ailleurs la rationalité selon laquelle le droit de marque a été construit²⁸¹³. Tout signe qui devient capable de remplir une fonction d'origine pour des produits et des services pour le public pertinent et bénéficie d'une clientèle reçoit alors une protection des tribunaux contre les cas de contrefaçon²⁸¹⁴. Pour certains, il est impossible que la création de l'achalandage soit antérieure à celle de la marque, celle-ci étant l'agente de sa création²⁸¹⁵. Néanmoins, il nous apparaît que c'est en prenant du sens auprès du public que le signe s'attache un achalandage et bénéficie alors d'une protection contre les fausses représentations qui viendraient créer une confusion auprès de cet achalandage.

834 La protection du signe n'est pas globale. Le champ géographique et matériel de la marque sera déterminé par la capacité du signe à remplir la fonction déterminée sur ledit territoire ou pour lesdits produits ou services. Aussi le droit sera progressif : plus le public connaît la marque, plus le lien est fort, et plus le droit de marque sera fort²⁸¹⁶. À l'origine, le droit de marque ne naîtra que pour les produits et services pour lesquels la marque est distinctive. Néanmoins, au fur et à mesure que le signe devient connu pour de nouveaux produits et services, c'est naturellement que la protection du droit de marque vient s'étendre à ces nouvelles activités pour protéger le public contre les fausses représentations et les pratiques portant à confusion. On comprend ainsi que de manière habituelle le droit de marque ne protégera que pour les produits ou services pour lesquels il est utilisé. Cependant, si le public peut imaginer qu'un produit ou un service est proposé par la même marque ou alors autorisé par celle-ci, alors la protection du droit de marque va naturellement s'étendre à ces attentes du public. C'est d'ailleurs le sens de la protection des marques renommées prévue à la Convention de Paris²⁸¹⁷. Plus la marque devient connue par le

²⁸¹³ Voir *supra* sect. 2.2.

²⁸¹⁴ Thomas D. Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301, p. 336.

²⁸¹⁵ Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 819 ; Barton Beebe, « The Semiotic Analysis of Trademark Law », (2004) 51 *UCLA L. Rev.* 621, p. 679-680.

²⁸¹⁶ Voir, dans le même sens, Paul Tackaberry, « Exploring the Boudaries of "Use" After the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act », (2014) 104 *TMR* 1332, p. 1336.

²⁸¹⁷ *Convention de Paris*, art. 6bis.

public, plus le risque de confusion quant à l'origine des produits et services s'étend à de nouveaux champs.

- 835 De la même manière, la marque sera protégée sur l'ensemble des territoires où elle est connue. Plus sa réputation s'étend et traverse les frontières, plus la zone géographique de protection va naturellement s'étendre avec cette connaissance du public. La marque est ainsi protégée là où elle a acquis une réputation²⁸¹⁸. C'est notamment ce que rappelait la Cour d'appel de l'Ontario dans la décision *Orkin Exterminating v. Pestco*²⁸¹⁹. Estimant que la protection du droit de marque naissait de la réputation acquise par la marque²⁸²⁰, le juge Morden a considéré que dès lors qu'une marque avait acquis une réputation auprès du public pertinent celle-ci était protégée contre les éventuelles fausses représentations réalisées sur ce territoire²⁸²¹.
- 836 Seule la réalité de la réputation acquise auprès du public pertinent doit être prise en compte. Si le public n'est pas à même de reconnaître dans le signe une indication d'origine ou d'affiliation, alors il n'y aura pas de droit de marque. Dans la décision *Nicholson & Son's Application*²⁸²², Lord Romer soulignait déjà que l'intention d'utiliser un signe pour distinguer ses produits et services de ceux des autres est inopérante pour acquérir un droit de marque²⁸²³. Si la Commission de révision de la *Loi sur les marques de commerce* semblait l'entendre autrement²⁸²⁴, la Cour d'appel fédérale a confirmé ce principe dans la décision *Tommy Hilfiger*²⁸²⁵.

(b) Effet relatif du principe de l'acquisition par enregistrement

- 837 Notre proposition d'une acquisition du droit par la réputation acquise auprès du public pourrait paraître anachronique à une époque où l'acquisition du droit par l'enregistrement semble être la règle et où le Canada a fait le choix, dit-on, d'abandonner le premier principe à la faveur du

²⁸¹⁸ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 5.1.

²⁸¹⁹ *Orkin Exterminating v. Pestco* (1985), 5 CPR (3d) 433 (ONCA).

²⁸²⁰ *Ibid.*, p. 451.

²⁸²¹ *Ibid.*, p. 443-444.

²⁸²² *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

²⁸²³ *Ibid.*, p. 261.

²⁸²⁴ Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953, p. 10.

²⁸²⁵ *Tommy Hilfiger Licensing c. International Clothiers*, 2004 CAF 252, par. 38, 40.

second sur le modèle du droit de l'Union européenne²⁸²⁶. En effet, alors que la règle était celle d'un droit acquis par usage qui ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement qu'en apportant la preuve dudit usage²⁸²⁷, le nouvel article 30(1) de la *Loi sur les marques de commerce* disposera dorénavant qu'

[u]ne personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de produits ou services si elle emploie ou projette d'employer — et a droit d'employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.²⁸²⁸

- 838 S'il a pu être soumis qu'il s'agissait là d'un passage nécessaire pour intégrer le système de Madrid²⁸²⁹, on notera que le droit américain n'a pas eu besoin d'un tel changement. Les règles de demandes d'enregistrement sont relativement similaires à l'ancien cadre canadien²⁸³⁰ et le *Lanham Act* prévoit que les titulaires d'un droit sur une marque enregistrée peuvent demander l'enregistrement aux États-Unis sur la base de son enregistrement international²⁸³¹. Le droit canadien aurait pu s'accommoder d'un tel régime sur la base des « marques proposées »²⁸³². En effet, si le principe était celui de l'usage, il convient néanmoins de rappeler que le droit canadien autorisait déjà l'enregistrement d'un signe sur la base d'un « usage proposé »²⁸³³.
- 839 Bien qu'il s'agisse d'une modification d'apparence importante²⁸³⁴, la réforme n'a, à dire vrai, que peu de conséquences en pratique. Le « nouveau » système ne fait que supprimer la formalité de la déclaration d'intention d'usage²⁸³⁵. Néanmoins, l'exigence d'une reconnaissance de la marque par

²⁸²⁶ Paul Tackaberry, « Exploring the Boudaries of “Use” After the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act », (2014) 104 *TMR* 1332, p. 1339.

²⁸²⁷ *LMC*, art. 16(1).

²⁸²⁸ *LMC*, art. 30(1), tel que prévu par *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 339.

²⁸²⁹ *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, 14 avril 1981 (révision du 28 septembre 1979).

²⁸³⁰ *Lanham (Trademark) Act*, codifié au 15 US Code §1051.

²⁸³¹ *Ibid.* §1126.

²⁸³² *LMC*, art. 16(3).

²⁸³³ *LMC*, art. 16(3).

²⁸³⁴ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 2.24 ; Paul Tackaberry, « Exploring the Boudaries of “Use” After the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act », (2014) 104 *TMR* 1332, p. 1336-1338.

²⁸³⁵ Voir, dans le même sens, Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 1.24.

le public pour permettre la survie du droit de marque a été conservée²⁸³⁶. Ainsi, dans un délai de trois ans, il faudra être en mesure de démontrer à l'OPIIC ou à tout tiers intéressé que le signe a été employé de sorte à remplir la fonction d'une marque auprès du public pertinent²⁸³⁷. Il s'agit *in fine* d'un régime d'enregistrement relativement similaire à celui existant en droit de l'Union européenne²⁸³⁸.

840 Ce délai permettra notamment à de jeunes projets de pouvoir se développer et d'être protégés pour acquérir une réputation autour de leur marque. Certes, en théorie, il sera néanmoins possible qu'une personne se réserve l'utilisation d'un signe pour certains produits et services pour une période de trois ans simplement pour bloquer des concurrents. Pour contrer cette pratique, nous inviterions alors les juridictions canadiennes à suivre l'exemple de leurs homologues américaines qui ont pu reconnaître la perte du droit de marque avant le délai des trois ans²⁸³⁹. Il a ainsi pu être refusé de protéger un signe qui n'avait plus été utilisé depuis la fusion-acquisition de l'entreprise par un tiers et ne remplissait ainsi plus sa fonction²⁸⁴⁰. De même, en 2014, le *Trademark Trial and Appeal Board* a confirmé l'annulation de l'enregistrement d'une marque en raison d'un constat d'abandon avant ce délai de trois ans en constatant l'absence d'intention réelle d'employer la marque pour les produits et services demandés²⁸⁴¹.

841 Dans des systèmes qui permettent l'enregistrement sans démonstration d'usage, le rôle de l'office d'enregistrement est renforcé et mis en lumière : ils ne doivent pas être de simple chambre d'enregistrement. Ils sont alors des acteurs de premier plan du système de marque et d'une économie de libre concurrence. L'OPIIC, comme l'EUIPO ou l'USPTO, ayant toujours porté une importance particulière à la distinctivité, l'analyse de la capacité du signe de remplir la fonction d'une marque devrait rester tout aussi rigoureuse. Dès lors, seuls les signes intrinsèquement

²⁸³⁶ L'exigence est actuellement prévue à la *LMC*, art. 40(3), 45(1), 45(3).

²⁸³⁷ Le principe est conservé à la *LMC*, art. 45(1), tel que prévu par *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 349 (non en vigueur).

²⁸³⁸ Le délai est néanmoins de cinq ans, voir *RMUE*, art. 15(1).

²⁸³⁹ Voir, généralement, Sandra Edelman, « Why Wait Three Years? Cancellation of Lanham Act Section 44(e) and 66(a) Registrations Based on Non-Use Prior to the Three-Year Statutory Period for Presumption of Abandonment », (2014) 104 *TMR* 1366.

²⁸⁴⁰ *IntraWest Financial v. Western National Bank of Denver* (1985), 610 F. Supp. 950 (US D.Colo.); *Cascade Financial v. Issaquah Community Bank*, C07-1106Z (US WD Wash., 27 sept. 2007), 2007 WL 2871981.

²⁸⁴¹ *Playdom v. Couture*, 92051115 (US TTAB, 2 mars 2014), 2014 WL 788346.

distinctifs, qui s'éloignent réellement des habitudes du commerce et des attentes du public pertinent vont pouvoir *ab initio* être enregistrés sans usage préalable. Pour les autres, il s'agira alors de démontrer que le signe a acquis une distinctivité par l'usage. En ce sens, le nouvel article 32(1) précise d'ailleurs que l'examineur pourra exiger la preuve que le signe est distinctif à la date de la demande²⁸⁴².

842 Nous évoquons plus tôt les enjeux liés aux nouveaux types de signes visés par les dernières réformes législatives ou entrant dans le champ d'une approche fonctionnelle de la notion. Il convient de souligner que le nouvel article 32(1) de la *Loi sur les marques de commerce* soumet à la preuve d'une distinctivité, et donc à celle d'un usage préalable, les demandes portant sur des signes exclusivement constitués d'une couleur, d'une combinaison de couleurs ou consiste exclusivement en un signe non traditionnel, comme une forme, un son, un goût ou une texture²⁸⁴³.

843 L'importance de l'enregistrement ne doit néanmoins pas être négligée du fait des conséquences qu'il emporte pour le titulaire du droit et donc pour le public. Outre les recours spécifiques qui sont ouverts, l'enregistrement est une preuve *prima facie*²⁸⁴⁴ de l'existence de la marque et de son caractère distinctif. L'enregistrement met en place une présomption de validité et d'existence d'un achalandage attaché au signe sur l'ensemble du territoire, et partant d'une protection étendue à l'ensemble du territoire²⁸⁴⁵. Celle-ci peut néanmoins être renversée. Cette présomption mise en place par l'enregistrement s'explique pour des raisons pratiques de sécurité juridique, à défaut le système d'enregistrement perdrait tout son intérêt. En effet, lorsque le signe n'est pas enregistré, il convient de démontrer, à chaque nouvelle action, la réalité de la marque²⁸⁴⁶.

844 En réalité donc, le système des marques de commerce canadien n'a pas fondamentalement été modifié par la réforme de 2014. Il a certes été modifié à la faveur d'une simplification résultant

²⁸⁴² LMC, art. 32(1) tel que prévu par *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 339 (non en vigueur).

²⁸⁴³ LMC, art. 32(1) tel que prévu par la *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20, art. 339 (non en vigueur).

²⁸⁴⁴ Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-73.

²⁸⁴⁵ *Ibid.*, par. HTM-4, HTM-27.

²⁸⁴⁶ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 5.1.

dans une base unique d'enregistrement : l'usage proposé ou réel d'un signe à titre d'une marque de commerce. La capacité du signe à remplir la fonction d'une marque reste donc centrale²⁸⁴⁷.

(c) Perte du droit de marque par l'ignorance du public de la fonction du signe

845 Si le droit de marque s'acquiert naturellement lors de la mutation du signe en marque, il n'est pas pour autant indéfiniment acquis. En effet, selon une logique identique, le droit de marque disparaît dès lors que le signe n'est plus en mesure de remplir la fonction d'une marque au regard des produits et services en question. C'est le sens de la présomption triennale – ou quinquennale pour la marque de l'Union européenne – mise en place par l'enregistrement de la marque.

846 En cas de non-usage d'une marque pendant une certaine période, la marque va pouvoir être considérée comme abandonnée ce qui entraînera *ipso facto* alors la perte du droit de marque²⁸⁴⁸. L'abandon aura lieu lorsque le titulaire va cesser d'employer la marque, suite à un changement de nom par exemple ou l'arrêt d'un produit. La perte du droit de marque n'est cependant pas immédiate. Le droit de marque va naturellement perdurer jusqu'à ce que l'achalandage attaché à la réputation prenne le temps de disparaître²⁸⁴⁹. De la même manière, la perte du droit de marque aura lieu si, malgré l'emploi de celle-ci, le signe n'est plus à même de remplir sa fonction d'origine²⁸⁵⁰. Enfin, le droit de marque disparaîtra si la marque disparaît, car le signe devient générique pour les produits et services en question²⁸⁵¹. En effet, il arrive que certaines marques connaissent un succès tel qu'elles deviennent descriptives²⁸⁵².

²⁸⁴⁷ Voir, dans le même sens, *Ibid.*, par. 2.5-2.6.

²⁸⁴⁸ Voir, pour la marque enregistrée, *LMC*, art. 17(1), 18, 36 ; *RMUE*, art. 15, 42, 51, 54 ; *Directive (UE) 2015/2436*, art. 9(1), 16, 17, 19, 44.

²⁸⁴⁹ Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015, par. 7.106-7.108 (et la jurisprudence citée).

²⁸⁵⁰ *Ibid.*, par. 7.105 (et la jurisprudence citée).

²⁸⁵¹ Julius R. Lunsford Jr., « Consumers and Trademarks: The Function of Trademarks in the Market Place », (1974) 64 *TM Rep.* 75, p. 83 ; Jane C. Ginsburg, « “See me, feel me, touch me, hea[r] me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 96.

²⁸⁵² Jane C. Ginsburg, « “See me, feel me, touch me, hea[r] me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92, p. 96 ; voir, généralement, Rochelle Cooper Dreyfuss, « Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation », (1990) 65 *Notre Dame LR* 397.

847 Lorsque la marque disparaît, et le droit de marque avec elle, le signe retombe dans le « domaine public » et tous les acteurs peuvent utiliser le signe. Avec le temps, le signe pourra néanmoins acquérir une nouvelle distinctivité et ainsi former à nouveau une marque, pour le même titulaire ou au bénéfice d'un tiers²⁸⁵³.

5.2.2. Atteinte au droit de marque dictée par la fonction d'origine

848 Au regard de la fonction d'origine, il apparaît que la détermination de l'atteinte au droit de marque doit être recentrée autour de la notion de confusion du public pertinent [SECTION 5.2.2.1]. Cette notion de confusion, encadrée par la fonction normative que nous avons mise en évidence, nous semble devoir être la condition unique de l'atteinte au droit de marque, au détriment de la traditionnelle condition d'emploi [SECTION 5.2.2.2].

5.2.2.1. Détermination de l'atteinte au droit de marque

849 **Rationalité du droit de marque.** Selon une approche fonctionnelle, la rationalité du droit de marque doit être déterminée par la seule fonction normative que nous avons précédemment mise en évidence : la fonction d'origine. La fonction du droit de marque est alors de garantir cette fonction d'origine pour le titulaire en assurant le public que tous les produits et services associés à cette marque le sont sous le contrôle et avec l'accord du titulaire du droit de marque. L'atteinte au droit de marque sera ainsi caractérisée par l'utilisation du signe par un tiers de manière à créer une confusion quant à l'affiliation de ses produits et services avec le titulaire du droit de marque. Il s'agit d'une rationalité partagée par l'ensemble des recours reconnus tant d'un point de vue statutaire que ceux mis en œuvre par les tribunaux sur la base de la responsabilité civile. C'est encore la rationalité confirmée par les législateurs canadiens et de l'Union européenne à l'occasion de leurs dernières réformes.

850 Nous avons précédemment démontré qu'il s'agissait là de la logique autour de laquelle le droit de marque a été créé au Moyen-Âge et a évolué à travers les siècles²⁸⁵⁴. La redéfinition proposée de la fonction d'origine historique permet par ailleurs au régime de s'adapter, tout en nuance, aux nouvelles pratiques *marketing* et aux futurs développements de l'économie globale et numérique.

²⁸⁵³ Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003, p. 13.65-13.66.

²⁸⁵⁴ Voir nos développements *supra* sect. 2.2.

Malgré cette ouverture, la rationalité du droit de marque reste attachée à une confusion rationnelle du public pertinent, loin des propositions de fonction de publicité et de recours en dilution proposés par certains auteurs et titulaires de droits.

851 Certes, les marques de grande renommée vont bénéficier d'une protection plus étendue, mais celle-ci reste encadrée par la fonction²⁸⁵⁵. Comme nous l'avons expliqué dans les paragraphes précédents, le régime de protection de la marque renommée s'explique par le fait que sa réputation s'étend hors de son champ habituel d'exercice. En raison des nouvelles pratiques de *branding* et de systèmes de licence, le public est habitué à voir le champ des *brands* s'étendre à de nouveaux univers. Ainsi, dès lors que le public pouvait s'attendre à retrouver l'univers de *brand* dans un nouveau secteur d'activité, si un tiers y utilise la marque de manière à ce que le public croie à une affiliation, il nous apparaît conforme à la rationalité fonctionnelle du droit de marque de venir protéger le titulaire, et avec lui le public. Dans les décisions *Interflora*²⁸⁵⁶, *Intel*²⁸⁵⁷ et *Environmental Manufacturing*²⁸⁵⁸, c'est la conclusion à laquelle arrivait la Cour de justice²⁸⁵⁹. C'était également l'analyse la Cour suprême du Canada dans les décisions *Mattel*²⁸⁶⁰ et *Veuve Clicquot Ponsardin*²⁸⁶¹ tout en précisant qu'à défaut de lien il ne pouvait y avoir d'atteinte.

852 Hors des cas d'atteinte à la fonction, le droit de marque est inopérant. Il n'a pas vocation à protéger *directement* la réputation ou la *brand* liée à la marque. Cela ne veut évidemment pas dire que nous proposons un monde « sans foi ni loi » en dehors de l'atteinte à la fonction. Nous soumettons simplement que la protection des organisations se fait alors hors du champ du droit de marque, dans les recours en responsabilité, en diffamation, en tromperie... plus à même de mettre en place l'intérêt du public, les libertés fondamentales, et la protection des intérêts

²⁸⁵⁵ Ainsi, les marques renommées peuvent parfaitement être protégée en dehors de leur domaine initial par la fonction d'origine, contrairement à ce que soumettait Frank Schechter, voir : Frank I. Schechter, « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813, p. 824-825.

²⁸⁵⁶ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, *Rec.* 2011, I-08625.

²⁸⁵⁷ CJUE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel Corporation*, *Rec.* 2008, I-8823.

²⁸⁵⁸ CJUE, 14 nov. 2013, aff. C-383/12, *Environmental Manufacturing c. OHMI*, *Rec. num.* C:2013:741.

²⁸⁵⁹ Voir nos développements *supra* sect. 4.2.2.2(a). Voir également les propos conclusifs dans Célia Zolynski, « La protection étendue de la marque renommée en droit de l'Union européenne », *Dalloz IP/IT* 2016, 94.

²⁸⁶⁰ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

²⁸⁶¹ *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

commerciaux. Le droit de marque n'est pas là pour protéger son titulaire contre les consommateurs et citoyens mécontents de son comportement²⁸⁶².

853 **Spécificité des recours nés de l'enregistrement.** Dans la perspective unitaire et fonctionnelle que nous avons présentée, tous les droits de marque partagent cette même rationalité de protection du public contre la confusion quant à cette affiliation. Certes, certains sous-types de marques, comme les marques collectives, les marques de certification ou les appellations d'origine et les indications géographiques, peuvent bénéficier de droits et règles supplémentaires dictés par la politique publique qui les sous-tend. On soulignera que ce n'est cependant pas le cas du droit résultant de l'enregistrement.

854 Comme le soulignait le juge Lebel dans la décision *Kirkbi*²⁸⁶³, « [r]ien ne permet de croire que le système d'enregistrement établi par la Loi sur les marques de commerce visait à créer deux régimes de protection distincts. »²⁸⁶⁴. Certes, de prime abord, les droits qui naissent d'une demande d'enregistrement paraissent plus importants que ceux issus du recours en *passing off*²⁸⁶⁵. Il n'en est rien. Comme l'expliquait encore le juge Lebel, « [l]'enregistrement d'une marque n'en change pas la nature; il confère des droits plus efficaces contre les tiers. »²⁸⁶⁶. En effet, si comme nous l'avons démontré l'enregistrement ne permet point de créer un droit de propriété au bénéfice du titulaire du droit de marque²⁸⁶⁷, il convient néanmoins de souligner que l'enregistrement permet d'inverser la charge de la preuve habituellement requise par le recours en *passing off*.

855 Tout comme l'enregistrement met en place une présomption d'existence de la marque et du droit de marque pour les produits et services visés et pour le territoire de l'office d'enregistrement, les recours statutaires ne font que codifier le recours en *passing off* tout en facilitant la défense des

²⁸⁶² Voir notamment les affaires *United.com* et *Journal de Murréal* que nous citons en introduction de notre étude, *supra*, par. 4.

²⁸⁶³ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

²⁸⁶⁴ *Ibid.*, par. 31 (j. Lebel).

²⁸⁶⁵ Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-4.

²⁸⁶⁶ *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, par. 58 (j. Lebel), [2005] 3 RCS 302.

²⁸⁶⁷ Voir, généralement, *supra*, ch. 3.

titulaires par un jeu de présomptions d'atteinte à la fonction de la marque par la confusion du consommateur entraînant un préjudice pour le titulaire du droit de marque²⁸⁶⁸. Il s'agit d'ailleurs du sens des articles 16(1) de l'*Accord sur les ADPIC* et 1708(2) de l'*ALENA* aux termes desquels le droit de marque protège contre le risque de confusion et selon lesquels « [e]n cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion sera présumé exister. »²⁸⁶⁹.

856 Il apparaît évident qu'un tiers qui utilise le signe d'un autre pour désigner les mêmes produits et services auprès du même public pertinent, notamment de la même zone géographique, va créer un risque de confusion dans l'esprit de ce public entre ses produits et ceux de celui qui s'est fait connaître avec le signe. Ainsi, une telle situation serait très certainement sanctionnée par recours en *passing off* sous réserve que l'on démontre la réunion de toutes les conditions du recours : l'achalandage, la fausse représentation créant un risque de confusion et le dommage qu'il en résulte²⁸⁷⁰. Si le signe a été enregistré, le recours statuaire en contrefaçon par double identité²⁸⁷¹ ouvre alors au titulaire un droit à une réparation immédiate sans qu'il soit besoin de démontrer les éléments habituels : le risque de confusion est présumé réalisé²⁸⁷².

857 Lorsque le signe n'est pas identique ou que les produits et services diffèrent, le recours statuaire en contrefaçon par similitude²⁸⁷³ ne conserve que deux des trois présomptions et requiert que le titulaire démontre l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. La logique des recours en dépréciation est identique, mais vient prendre en compte les cas où les produits et services sont différents. Si la présomption de la marque existe toujours, il convient

²⁸⁶⁸ Voir, dans le même sens, Gordon F. Henderson, « An Overview of Intellectual Property », dans Gordon F. Henderson (dir.), *Trade-marks Law of Canada*, Scarborough ON, Carswell, 1993, 1, p. 5.

²⁸⁶⁹ *Accord sur les ADPIC*, art. 16(1) (nos soulignements); *ALENA*, art. 1708(2) (nos soulignements).

²⁸⁷⁰ Voir nos développements *supra* sect. 2.2.1.2(a) et 2.2.3(a).

²⁸⁷¹ *LMC*, art. 19; *RMUE*, art. 9(2)(a); *Directive (UE) 2015/2436*, art. 10(2)(a).

²⁸⁷² Voir, dans le même sens, William R. Cornish, *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004, p. 108 : « In these cases of double identity, likelihood of confusion is taken for granted. ».

²⁸⁷³ *LMC*, art. 20; *RMUE*, art. 9(2)(b); *Directive (UE) 2015/2436*, art. 10(2)(b).

néanmoins de démontrer l'existence d'un lien d'affiliation ayant porté préjudice à l'achalandage²⁸⁷⁴.

- 858 On soulignera que ces présomptions ne sont pas irréfragables, y compris pour le recours en contrefaçon par double identité. Le défendeur pourra tout d'abord faire tomber la présomption d'existence de la marque en démontrant que la perte du droit de marque en raison de son incapacité de la présumée marque à remplir sa fonction. Ensuite, il pourra être argué que le signe n'est pas utilisé d'une manière qui laisserait croire au public à une utilisation comme désignation d'origine ou d'affiliation ou alors pour désigner les produits et services du titulaire. En effet, dans ces deux situations, il n'y a pas d'atteinte à la fonction de la marque et donc de fausse représentation possible quant à l'affiliation des produits et services. Comme nous l'avons précédemment vu, la présomption pourra également tomber dans le cas où l'élément du signe repris est purement fonctionnel.
- 859 On rappellera que les législateurs ont été poussés à mettre en place des régimes statutaires afin d'assurer une plus grande sécurité juridique dans le commerce. Il apparaît qu'ils n'ont pas créé un régime *ex nihilo*, mais se sont inspirés des recours développés par la jurisprudence. L'intérêt de l'enregistrement de la marque est ainsi de mettre en place un certain nombre de présomptions au bénéfice du titulaire de l'enregistrement lui assurant une coopération facilitée de l'appareil judiciaire, aujourd'hui renforcé par une coopération administrative des services de l'État, notamment douaniers²⁸⁷⁵.

5.2.2.2. De la rationalité de l'emploi à celle de la confusion

- 860 Comme nous l'avons vu, depuis l'origine, la protection contre la confusion a servi de pierre angulaire du droit de marque et a été le principal objet des débats autour de ce droit²⁸⁷⁶,

²⁸⁷⁴ Voir nos développements *supra* 4.2.2.4(d).

²⁸⁷⁵ Voir notamment les nouvelles mesures douanières mises en place suite à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, voir : *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c. 32. Voir, également nos propos dans, Florian Martin-Bariteau, « Sous pression européenne, le Canada lance une réforme de son droit de la propriété intellectuelle fortement inspirée par ACTA », *Petites affiches* 2004, 6, 7.

²⁸⁷⁶ Voir, dans le même sens, Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1599.

notamment sur les limites des recours en dépréciation et dilution²⁸⁷⁷. Néanmoins, la doctrine et les tribunaux ont eu tendance à développer une deuxième approche centrée autour de l'emploi dans le commerce de la marque²⁸⁷⁸. En droit canadien, comme en droit américain, il s'agit surtout de légitimer la compétence du fédéral pour réguler la matière²⁸⁷⁹.

861 Aujourd'hui, le concept d'emploi est considéré comme central au droit des marques²⁸⁸⁰. Au terme de la doctrine de l'emploi, dès lors qu'un signe n'est pas employé « à titre de marque » dans le commerce, le droit de marque ne peut s'opposer à cette utilisation. Pour les auteurs de la doctrine de l'emploi, celle-ci permet d'accroître la sécurité juridique en réduisant dans la plupart des cas le besoin d'analyser le risque de confusion²⁸⁸¹. Certes, la doctrine de l'emploi est intéressante. C'est notamment par ce biais que les tribunaux sont venus protéger la liberté d'expression et les usages non commerciaux²⁸⁸². Néanmoins, la doctrine de l'emploi présente un certain nombre de limites, notamment en protégeant des pratiques qui portent à confusion.

862 Depuis une dizaine d'années, on s'interroge alors sur la pertinence de conserver la doctrine de l'emploi comme clé de voute du régime du droit de marque²⁸⁸³. Nous soumettons que la doctrine de l'emploi ne présente pas un caractère aussi central qu'elle pourrait en avoir l'air et qu'il

²⁸⁷⁷ Voir nos développements *supra* sect. 4.2.2.

²⁸⁷⁸ Voir, généralement, Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669, p. 1675-1682.

²⁸⁷⁹ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1610-1611 ; *Kirkbi c. Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, p. 15-16, [2005] 3 RCS 302 ; *MacDonald et al. c. Vapor Canada* (1976), [1977] 2 RCS 134.

²⁸⁸⁰ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, par. 5 (j. Binnie), [2006] 1 RCS 772. : « gravamen of trade-mark entitlement » (en français : « le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable » + « en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d'ordre est de l'employer sous peine de la perdre »). Voir, également, A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.5(a) ; Paul Tackaberry, « Exploring the Boudaries of “Use” After the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act », (2014) 104 *TMR* 1332, p. 1363.

²⁸⁸¹ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1622, 1642 (et les références citées).

²⁸⁸² Voir, *infra*, sect. 5.2.2.2(a).

²⁸⁸³ Voir notamment le débat lancé par Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597. Les auteurs s'opposent notamment à Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet », (2004) 41 *Hous. L. Rev.* 777 ; Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669 (réponse à Mark Janis et Graeme Dinwoodie) ; Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « A search-cost theory of limiting doctrines in trademark law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 65.

conviendrait de lui privilégier la doctrine de la confusion, se concentrant non sur la manière de communiquer, mais sur les effets des communications contenant la marque [SECTION 5.2.2.2.1]. La mise en œuvre pratique de cette approche au regard de trois problématiques qui auront alimenté notre étude, à savoir la publicité comparative, la publicité contextuelle et les parodies et critiques, convaincront de l'intérêt de ce changement de paradigme [SECTION 5.2.2.2.2].

5.2.2.2.1. LIMITES DE LA DOCTRINE DE L'EMPLOI ET FLEXIBILITÉ DE CELLE DE LA CONFUSION

863 Bien que la condition de l'emploi apparaisse de prime abord centrale dans le régime du droit de marque, elle a en réalité un caractère relatif (a). Elle présente par ailleurs un certain nombre de limites (b) qui invite à la dépasser à la faveur de la condition de la confusion (c).

(a) Caractère relatif du recours à l'emploi

864 Comme le soulignait le juge Binnie dans la décision *Mattel*²⁸⁸⁴, le critère de l'emploi est essentiel à la reconnaissance de l'existence d'une marque²⁸⁸⁵. Si l'emploi place le prisme du point de vue du titulaire, il faut néanmoins rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'intention du titulaire ou du contrefacteur est inopérante pour analyser si un signe est employé à titre de marque²⁸⁸⁶. Ainsi, on aura beau faire un « emploi » du signe, si celui-ci n'est pas à même de remplir la fonction d'une marque, il sera difficile d'obtenir une protection à défaut de reconnaissance par le public. Ainsi, la lecture de la jurisprudence laisse apparaître que ce n'est pas tant l'emploi, mais la réputation acquise auprès du public, même sans un emploi au sens technique du terme, c'est-à-dire pour distribuer des produits et services commerciaux sur le sol canadien, qui permet de cristalliser la marque²⁸⁸⁷.

865 La solution n'est d'ailleurs pas récente. Déjà, en 1913, dans la décision *Canada Foundry v. Bucyrus*²⁸⁸⁸, le juge en chef Fitzpatrick ne s'intéressait pas à la question de l'emploi de la marque,

²⁸⁸⁴ *Mattel c. 3894207 Canada*, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

²⁸⁸⁵ *Ibid.*, par. 5. Voir, également, *Masterpiece c. Alavida Lifestyles*, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387.

²⁸⁸⁶ *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227, p. 261 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL) ; *Tommy Hilfiger Licensing c. International Clothiers*, 2004 CAF 252, par. 38, 40.

²⁸⁸⁷ Voir, également, Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-34.

²⁸⁸⁸ *Canada Foundry v. Bucyrus* (1913), 47 SCR 484.

mais à celle de savoir si le public pertinent avait pu associer une réputation et une affiliation au signe lui permettant alors de constituer une marque²⁸⁸⁹. De même, en 1925 à l'occasion de l'affaire *Crothers v. Williamson Candy*²⁸⁹⁰, le juge en chef Anglin confirma un refus d'enregistrement, alors même que la marque n'était pas employée au Canada, au motif que le public pertinent avait une connaissance de la marque étrangère qui dès lors devait être protégée contre le risque de confusion et de tromperie du public²⁸⁹¹.

- 866 La Cour fédérale mit en œuvre la même approche en 1981 dans l'affaire *Valle's Steak House*²⁸⁹². Les marques VALLE'S et VALLE'S STEAK HOUSE étaient déposées au Canada, mais employées, au sens strict, seulement pour des restaurants aux États-Unis. Des restaurateurs montréalais voulurent opérer un restaurant sous la marque VALLE'S STEAK HOUSE RESTAURANT OF MONTREAL dans un style figuratif par ailleurs similaire, si ce n'est identique. La Cour fédérale a relevé que la marque VALLE'S était connue du public canadien et que les restaurateurs montréalais semblaient avoir voulu tromper le public en bénéficiant de l'aura du concept américain²⁸⁹³. Le juge Marceau a ainsi considéré qu'il y avait eu une atteinte au droit de marque du restaurateur américain.
- 867 En 2011, dans l'affaire *TSA Stores*²⁸⁹⁴, la Cour fédérale a reconnu l'emploi de THE SPORT AUTHORITY au Canada, alors même que les magasins n'étaient qu'aux États-Unis, en raison de leur utilisation sur un site Internet qui, bien qu'exploité lui aussi aux États-Unis, offrait aux clients canadiens la possibilité de trouver le magasin le plus proche de chez eux en entrant leur code postal canadien²⁸⁹⁵. La juge Simpson ordonna ainsi le rétablissement des marques radiées par l'OPIC pour non-emploi.

²⁸⁸⁹ *Ibid.*, p. 490.

²⁸⁹⁰ *Crothers v. Williamson Candy*, [1925] SCR 377, confirmant *W.J. Crothers v. Williamson Candy*, [1924] Ex. CR 183.

²⁸⁹¹ *Crothers v. Williamson Candy*, [1925] SCR 377, p. 379-380 (j.c. Anglin).

²⁸⁹² *Valle's Steak House c. Tessier* (1980), [1981] 1 CF 441 (CFPI).

²⁸⁹³ *Ibid.*, p. *13-14 (QL) (j. Marceau). Il avait par ailleurs relevé que la marque avait été employée car diffusée dans des publicités de magazines américains ayant une circulation canadienne, voir : *Ibid.*, p. *12 (QL) (j. Marceau). Cela est par ailleurs étrange pour justifier l'emploi car on sait que la jurisprudence ne considère généralement pas l'utilisation publicitaire comme un emploi.

²⁸⁹⁴ *TSA Stores c. Registraire des marques de commerce*, 2011 CF 273.

²⁸⁹⁵ *Ibid.*, par. 19-20 (j. Simpson).

- 868 L'approche formaliste de l'emploi ne nous apparaît pas à même de répondre aux enjeux soulevés par les nouveaux types de signes. Il n'apparaissait d'ailleurs déjà pas pertinent pour la reconnaissance des marques d'apparence. Ainsi, en 1915, dans la décision *Spalding v. Gamade*²⁸⁹⁶, Lord Parker indiquait qu'il convenait de regarder l'ensemble des circonstances de l'utilisation de la marque par un tiers pour comprendre si le public pertinent avait pu être trompé. Il lui apparaissait qu'il était impossible d'énumérer et de classer tous moyens par lesquels une personne pouvait créer de la confusion²⁸⁹⁷.
- 869 Dans le même sens, en 1973, Lord Russel estimait dans ses motifs sur l'affaire *Roche Products v. Berk Pharmaceuticals*²⁸⁹⁸ que la question à laquelle il fallait répondre était de savoir si « *directly or indirectly, the manner in which the goods of the defendant are presented to the relevant consumers is such as to convey to the minds of the latter the impression that they are the goods of the plaintiff* »²⁸⁹⁹. Une position que la Cour suprême du Canada a faite sienne dans la décision *Oxford Pentaflex c. Korr Marketing*²⁹⁰⁰ en 1982.
- 870 En 1955, la société HILTON HOTELS avait obtenu la protection de la marque HILTON contre un tiers souhaitant ouvrir un hôtel éponyme à Vancouver BC, alors même que la marque n'était pas employée au Canada, sur la simple base de la réputation de la marque auprès du public canadien²⁹⁰¹. Le juge McInnes de la Cour suprême de Colombie-Britannique considérait alors que le public canadien pouvait être trompé en croyant que HILTON HOTELS avait ouvert un nouvel établissement. En 1985, dans l'affaire *Orkin Exterminating v. Pestco*²⁹⁰², le juge Morden cita avec approbation son collègue britanno-colombien²⁹⁰³. La Cour d'appel de l'Ontario considéra que la

²⁸⁹⁶ A. G. *Spalding & Bros v. A. W. Gamage* (1915), 32 RPC 273 (HL).

²⁸⁹⁷ *Ibid.*, p. 284 (Lord Parker).

²⁸⁹⁸ *Roche Products v. Berk Pharmaceuticals* (1973), 90 RPC 473 (EW SCJ CA).

²⁸⁹⁹ *Ibid.*, p. 492 (Lord Russel).

²⁹⁰⁰ *Oxford Pentaflex c. Korr Marketing*, [1982] 1 RCS 494.

²⁹⁰¹ *Hilton Hotels v. Belin* (1955), 15 Fox Pat. C. 130 (BCSC) (j. McInnes).

²⁹⁰² *Orkin Exterminating v. Pestco* (1985), 5 CPR (3d) 433 (ONCA).

²⁹⁰³ *Ibid.*, p. 443 (j. Morden).

protection du droit de marque était ouverte du fait d'une réputation acquise auprès du public pertinent, même en l'absence d'emploi effectif²⁹⁰⁴.

871 On peut encore souligner la position de la Cour de justice dans l'affaire *Adam Opel*²⁹⁰⁵ sur la question des voitures miniatures. Au lieu de se placer sur la question de l'emploi de la marque, ce que soutenait par ailleurs les demandeurs, la Cour de justice a indiqué qu'il fallait plutôt rechercher si du fait de la présence du signe, et son contexte d'utilisation, le public pertinent était à même de penser qu'il y avait un lien entre le produit et la marque utilisée²⁹⁰⁶. Déjà dans la décision *Arsenal Football Club*²⁹⁰⁷, la Cour de justice avait *in fine* estimé qu'il importait peu que la marque n'ait pas été employée à titre de marque comme on l'entendait traditionnellement, si la présence de la marque pouvait faire croire au consommateur que les produits avaient un lien d'affiliation entre le produit et la marque. Dans une approche fonctionnelle, c'est la compréhension du signe par le consommateur qui permet de déterminer la reconnaissance d'une marque et les cas d'atteinte²⁹⁰⁸.

(b) Limites du paradigme de l'emploi

872 Comme le soulignent Mark Janis et Graeme Dinwoodie,

*The premise underlying these decisions is sound because the types of use necessary to establish consumer understanding are plausibly different from those uses that might interfere with existant consumer understanding, and, thus, increase search costs. For example, if Nike had first used JUST DO IT on a t-shirt, that use arguably would not have generated the consumer understanding necessary to support trademark rights. But once that slogan had become associated with Nike in the minds of consumers, its use on a t-shirt by another trader would have clearly interfered with the integrity of that association. Cognitive science studies offer some confirmation of this intuition about the surprising range of acts that might interfere with consumer understanding.*²⁹⁰⁹

²⁹⁰⁴ *Ibid.*, p. 443-444, 451 (j. Morden).

²⁹⁰⁵ CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, *Adam Opel*, Rec. 2007, I-1017.

²⁹⁰⁶ *Ibid.*, par. 10, 24.

²⁹⁰⁷ CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273.

²⁹⁰⁸ Voir, Mark P. McKenna, « The Normative Foundations of Trademark Law », (2007) 82-5 *Notre Dame Law Review* 1839, p. 1911.

²⁹⁰⁹ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1626.

873 Ainsi, alors que les usages décoratifs ou promotionnels ne sont normalement pas considérés comme un emploi à titre de marque, on sait que l'utilisation de tels symboles pour porter à confusion le consommateur. C'est d'ailleurs ce qu'ont considéré à plusieurs reprises les tribunaux²⁹¹⁰. La doctrine de l'emploi immuniserait ces pratiques. Il va y avoir une marque dès lors que le public va estimer que le signe le réfère. Notamment, il faut arrêter d'exclure *de facto* ce que l'on estime être décoratif : car dans le monde d'aujourd'hui, ce sont certains « éléments décoratifs », considérés comme secondaires, qui constituent la marque, le signe de ralliement du public. La solution devra être la même pour les slogans²⁹¹¹. De la même manière, selon la doctrine formaliste, l'utilisation d'une dénomination sociale n'est pas un emploi à titre de marque et immunise donc le droit de marque. Néanmoins, comme il a pu être relevé, selon cette doctrine de l'emploi, les chaussures ZAZU vendues par NIKE SNEAKERS²⁹¹² ne constitueraient pas une atteinte au droit de marque. Or, le consommateur sera très certainement trompé sur l'origine du produit.

874 Nous avons souligné dans nos développements précédents les problèmes posés par la doctrine de l'emploi en matière de publicité comparative, de publicité contextualisée ou de critique de marque²⁹¹³. Nous soulignerons aussi le problème que pose cette doctrine de l'emploi pour la protection d'un certain nombre de signes qui ne sont pas habituellement employés à titre de marque dans le commerce, mais dont la reprise par un tiers, notamment dans le commerce, serait à même de créer une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine ou l'affiliation des produits.

875 On pourra notamment citer le cas des artistes de rue dont les œuvres ou les éléments d'identification sont repris par des manufacturiers²⁹¹⁴. En effet, de plus en plus d'artistes de rue s'associent à des manufacturiers de vêtements ou d'accessoires pour commercialiser des produits portant leurs éléments de signature. Néanmoins, certains commerçants les reprennent sans

²⁹¹⁰ Voir nos développements *supra* sect. 5.1.2.1(b).

²⁹¹¹ Voir nos développements *supra* sect. 5.1.2.1(a).

²⁹¹² Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1627.

²⁹¹³ Voir également nos développements *infra* sect. 5.2.2.2 sur la mise en œuvre de notre proposition d'approche.

²⁹¹⁴ Voir, globalement, sur cette question passionnante, Danielle Crinnion, « Get Your Own Street Cred: An Argument for Trademark Protection in Street Art », (2017) 58 *Boston College LR* ____, <<http://ssrn.com/abstract=2810382>>.

demander leur accord aux artistes. Sur le fondement de la doctrine de l'emploi, il s'agit de simples décorations reprises à titre d'ornementation... il n'y a ni droit de marque ni atteinte à un droit de marque. On crée alors un système à deux vitesses dans lequel seul l'artiste qui s'est associé avec ADIDAS ou NIKE pour développer une ligne de vêtements sera protégé contre les utilisations créant une confusion. Pourtant, pour le public, les deux situations sont identiques. Le droit devrait les considérer de la même manière ; c'est ce que permet une approche fonctionnelle centrée sur la confusion du public.

876 La problématique est encore particulièrement bien illustrée par l'affaire *Fédération étudiante collégiale du Québec c. Drapeau*²⁹¹⁵ relative à la demande d'enregistrement par un commerçant de vêtements du célèbre « carré rouge » qui avait été le signe des contestations étudiantes du printemps 2012. La Commission des oppositions des marques de commerce de l'OPIC a refusé, sur le fondement de la doctrine de l'emploi commercial, le motif d'opposition fondé sur l'acquisition préalable d'une marque malgré la réputation du « carré rouge » associée avec l'opposante²⁹¹⁶. Dans le même temps, elle accueillit le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif du signe en soulignant qu'il était certain que le public pertinent pourrait penser que les produits portant le signe ont été mis sur la marché par l'opposante²⁹¹⁷. On se félicitera qu'*in fine* l'enregistrement de la marque ait été refusé par la Commission. Il nous apparaît d'intérêt général de refuser que les signes des mouvements sociaux ne puissent être appropriés sur le marché. Néanmoins, la pirouette de la Commission autour de la doctrine de l'emploi est regrettable. Bien qu'il s'agisse que d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce de l'OPIC, la philosophie sous-tendant les conclusions de la Commission implique que la commercialisation par un tiers de vêtements avec le « carré rouge » ne pourrait être prohibée. En effet, le signe ne saurait être considéré comme une marque et donc être protégé²⁹¹⁸. Pourtant, la Commission souligne qu'il est certain que le public serait trompé sur

²⁹¹⁵ *Fédération Étudiante Collégiale du Québec c. Drapeau*, 2015 COMC 233.

²⁹¹⁶ *Ibid.*, par. 26.

²⁹¹⁷ *Ibid.*, par. 38.

²⁹¹⁸ On notera que l'Institut national de la propriété intellectuelle français a également connu des demandes d'enregistrement pour des marques reprenant les expressions « Je suis Charlie » et « Je suis Paris », utilisées sur les réseaux sociaux après les attentats français de 2015 comme signe de recueillement et de soutien aux victimes. L'INPI a refusé l'enregistrement de la marque JE SUIS CHARLIE en raison de l'absence de caractère distinctif (INPI,

l'origine ou l'affiliation des produits. Une telle approche manque, à notre sens, de rationalité. Le signe étant à même de remplir la fonction d'origine, condition qualificative de la notion de marque, l'enregistrement aurait dû être refusé comme étant trompeur. Le signe n'était pas utilisé pour référer le public à l'origine à laquelle il l'avait associé.

877 Au surplus, il nous apparaît problématique de s'attacher à un standard de protection que, de l'aveu même des auteurs le défendant²⁹¹⁹, les tribunaux ont du mal à interpréter au regard des différentes pratiques. Nous avons d'ailleurs déjà relevé l'incohérence, d'un point vu fonctionnel, du *distinguo* opéré depuis la décision *Clairol*²⁹²⁰ entre l'utilisation d'une marque sur un produit et dans une publicité. Selon la doctrine de l'emploi encore récemment réitérée par la juridiction fédérale²⁹²¹, seule la première des deux utilisations constitue un emploi à titre de marque dans le commerce. La publicité constitue néanmoins un emploi si elle est communiquée au moment du transfert du produit ou que la marque concerne des services²⁹²². Le caractère fluctuant du standard nous apparaît ainsi bien peu servir l'argument de sécurité juridique dont ses promoteurs l'ont drapé.

(c) Changement de paradigme à la faveur de la confusion

878 La doctrine de l'emploi nous apparaît rester dans une logique d'analyse tournée vers le pouvoir du titulaire sur le signe s'inscrivant dans la traditionnelle vision propriétaire de la matière²⁹²³.

Communiqué de presse : Demandes de marques « Je suis Charlie », Paris, Institut National de la Propriété Intellectuelle, 13 janv. 2015, <<https://www.inpi.fr/fr/nationales/demandes-de-marques-je-suis-charlie>> ; tandis qu'il a refusé l'enregistrement des marques PRAY FOR PARIS et JE SUIS PARIS car contraires à l'ordre public (INPI, *Communiqué de presse : Marques Pray for Paris ou Je suis Paris*, Paris, Institut National de la Propriété Intellectuelle, 20 nov. 2015, <<https://www.inpi.fr/fr/nationales/marques-pray-paris-ou-je-suis-paris>>).

²⁹¹⁹ Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669, p. 1675.

²⁹²⁰ *Clairol International v. Thomas Supply & Equipment* (1968), 2 Ex. CR 552, 55 CPR 176.

²⁹²¹ Voir, notamment, *Clark O'Neill c. Pharmacommunications Group*, 2004 CF 136 ; *Nissan Canada c. BMW Canada*, 2007 CAF 255.

²⁹²² Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-29 ; A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.5(b)(ii), 3.5(b)(iii), 3.5(c)(ii)-(iv).

²⁹²³ Nous ne soumettons évidemment pas que tous les auteurs promoteurs de la doctrine de l'emploi s'inscrivent dans l'approche propriétaire du droit de marque. En particulier, Stacey Dogan et Mark Lemley sont de farouches opposant à cette vision absolutiste des droits et nous avons pu mainte fois les citer au soutien de notre approche dans

Pourtant, la rationalité du droit de marque a toujours placé le public au cœur de son mécanisme lui permettant ainsi de s'adapter et d'évoluer avec une grande souplesse face aux nouveautés du commerce et de la société. Comme pour la reconnaissance du droit, la caractérisation de l'atteinte au droit de marque ne devrait pas être analysée au regard du titulaire ou du tiers « concurrent », mais plutôt par le prisme de la confusion créée auprès du public. Certes, les législations mentionnent la question d'un « emploi » pour la mise en œuvre des recours statutaires, mais il ne faudrait plus entendre la notion que dans son sens littéral, d'utilisation par tous moyens et sous toutes formes, et non dans le sens technique que la doctrine de l'emploi et certains tribunaux ont entendu lui donner.

879 Bien que nous ne souscrivions pas à toutes les conclusions et opinions développées par Mark Janis et Graeme Dinwoodie dans *Confusion over Use*²⁹²⁴, nous soumettons néanmoins qu'une approche fonctionnelle du droit de marque commande de favoriser l'analyse de la confusion du public à celle de l'emploi à titre de marque. Il s'agit de replacer le standard de confusion au cœur de la protection. En effet, depuis l'origine, le public et le lien que le public opère en voyant la marque sont la clé essentielle qui ouvre droit à la protection. Il s'agit de renverser la logique en se plaçant du point de vue du public et non du titulaire du droit. La protection serait d'ailleurs cohérente avec la logique de récompense qui anime les autres droits intellectuels. Comme nous l'avons vu, le droit de marque n'a pas tant pour objet une exclusivité de l'usage du signe pour des produits ou services, mais une protection pour les fausses représentations pouvant porter à confusion le consommateur. Il est certain que l'utilisation d'un signe « à titre de marque » va très certainement porter atteinte à la fonction de la marque²⁹²⁵, mais seulement dans le cas où il crée une confusion. Aussi, comme le proposent Mark Janis et Graeme Dinwoodie, « *[c]onfusion should remain a central factor in assessing the context in which consumers experience marks.* »²⁹²⁶.

880 L'approche fonctionnelle, invitant à une interprétation contextuelle des faits, pourra évidemment être critiquée, car « *subject to one drawback that is characteristic of standards-based approaches: it*

les développements précédents. Voir, notamment, Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687.

²⁹²⁴ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597.

²⁹²⁵ *Ibid.*, p. 1636.

²⁹²⁶ *Ibid.*, p. 1662.

achieves flexibility at the cost of trading away some certainty, and it therefore has the potential to chill some valuable social and commercial activity. »²⁹²⁷. Néanmoins, il nous apparaît qu'il est important de laisser au droit de marque cette flexibilité pour lui permettre de s'adapter aux futurs développements sociétaux, commerciaux et technologiques sans qu'il ne soit besoin de créer de nouvelles règles et de nouvelles exceptions. Il nous semble par ailleurs que le standard de confusion est le plus à même d'assurer la mise en balance de la fonction du droit de marque avec celle d'autres droits, et notamment les libertés fondamentales²⁹²⁸.

881 Évidemment, comme l'ont souligné Stacey Dogan et Mark Lemley, il convient de ne pas tomber dans certaines dérives de la doctrine de la confusion qui a souhaité étendre la protection de la marque aux cas de dilution²⁹²⁹. Il y a évidemment un risque d'expansion si on ne considère la doctrine sous l'angle unique de la confusion. Néanmoins, dès lors que l'approche est éclairée par la fonction du droit, la confusion ne saurait être entendue par une simple « allusion » ouvrant droit à dilution. Contrairement à la peur de Dogan et Lemley, notre approche ne permettra pas de voir émerger un monde « *in which anyone who searches online will find only ads approved by the trademark owner.* »²⁹³⁰. Il semble que l'approche par la fonction permet de fusionner les deux doctrines et répondre aux inquiétudes de chacun. L'intégration de la limite fonctionnelle permet de sortir du formalisme de la doctrine de l'emploi sans tomber dans les excès de la doctrine de la confusion.

882 Selon Stacey Dogan et Mark Lemley, la doctrine de la confusion empêcherait AMAZON.COM de recommander des alternatives aux produits que l'on consulte ou les hôtels non affiliés à DISNEY WORLD de faire la publicité de leur service sur les moteurs de recherche, ou encore de critiquer une entreprise en utilisant ses éléments d'identification²⁹³¹. S'il est vrai que l'approche proposée

²⁹²⁷ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1663.

²⁹²⁸ Voir nos développements *infra* sect. 5.2.2.2.2.

²⁹²⁹ Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669, p. 1671.

²⁹³⁰ *Ibid.*, p. 1696.

²⁹³¹ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1672, 1690.

par Janis et Dinwoodie peut soulever à cet égard certaines interrogations, nous ne voyons pas comment une doctrine fonctionnelle de la confusion serait à même de produire de tels effets.

5.2.2.2. APPLICATION D'UNE APPROCHE FONCTIONNELLE CENTRÉE SUR LA CONFUSION

883 Il nous semble que l'intérêt de la doctrine de la confusion par rapport à la doctrine de l'emploi est particulièrement mis en valeur par deux problématiques que nous avons pu soulever à plusieurs reprises au cours de notre étude : d'une part, celle de l'utilisation de la marque d'un tiers à des fins parodiques ou satiriques (a) et, d'autre part, celle de la référence à la marque d'un tiers à des fins publicitaires (b).

(a) Utilisation de la marque d'un tiers à des fins de parodie et critique

884 **Limites de la doctrine de l'emploi pour protéger la balance d'intérêts.** On considère habituellement que l'usage à titre non commercial d'une marque n'est en mesure de porter atteinte à un droit de marque²⁹³². C'est sur ce fondement que la liberté d'expression a jusqu'alors été protégée. Dans l'affaire *Michelin*²⁹³³ par exemple, le syndicat avait lancé une campagne de critique contre l'employeur à l'occasion d'une grève et distribué des tracts reprenant notamment le célèbre Bibendum Michelin en le parodiant. La Cour fédérale a estimé qu'il n'y avait pas d'usage au sens technique du terme et qu'il ne pouvait dès lors y avoir de contrefaçon de marque ou de dépréciation sur le fondement de la *Loi sur les marques de commerce*²⁹³⁴. Une conclusion identique a été rendue dans l'affaire *BCAA*²⁹³⁵. Le juge Sigurson a estimé que la critique était une activité non commerciale qui sortait du champ d'application de la *Loi sur les marques de commerce*, en précisant que considérer la critique non commerciale comme un emploi susceptible de porter atteinte au droit de marque constituerait une restriction injustifiée à la liberté d'expression²⁹³⁶.

²⁹³² A. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002, par. 3.5(b)(i)(C) ; Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012, par. HTM-28.

²⁹³³ *Compagnie Générale des Établissements Michelin, Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA)*, [1997] 2 CF 306 (CFPI).

²⁹³⁴ *Ibid.*, par. *38-40 (QL) (j. Teitelbaum).

²⁹³⁵ *BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al.*, 2001 BCSC 156.

²⁹³⁶ *Ibid.*, par. 153-158 (j. Sigurson).

- 885 Si la doctrine de l'emploi apparaît de prime abord intéressante, elle se révèle une arme à double tranchant. Si la marque est apposée sur des marchandises commercialisées, notamment pour permettre de réunir des fonds, il y a alors un emploi malgré l'utilisation à des fins parodiques ou critiques. Cet emploi est alors susceptible d'être qualifié de contrefaçon si le signe est identique ou de déprécier la valeur de la clientèle. De la même manière, une telle approche interdit tout commentaire commercial sur une autre marque et que le développement de produits contestataires parodiant certaines marques²⁹³⁷. Il s'agit encore d'une problématique pour les artistes utilisant des marques dans leurs œuvres d'art. Sous la doctrine de l'emploi, lesdites œuvres ne peuvent être commercialisées sous peine de constituer une infraction²⁹³⁸. Enfin, si l'emploi d'un signe par une organisation sans but lucratif n'est pas un emploi au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, cela signifie que ces acteurs ne peuvent bénéficier d'une protection de leurs propres signes contre l'usurpation par des tiers puisqu'ils n'ont pu acquérir d'achalandage.
- 886 Dans le même sens, cette approche immunise de poursuite toute utilisation non commerciale d'un signe qui serait à même de créer une fausse représentation auprès du public, notamment par des fausses publicités trompant le consommateur, ne serait pas à même d'être sanctionné par le droit de marque. Il nous semble qu'une telle pratique devrait être en mesure d'être sanctionnée au titre du droit de marque.
- 887 **Protection par la doctrine de la confusion.** En réalité, c'est la doctrine de la confusion qui va permettre de venir protéger la liberté d'expression tout en protégeant les intérêts économiques des titulaires de droit. Par définition, lorsqu'il est question d'un usage parodique ou critique de la marque, il n'y a pas d'atteinte à la fonction de la marque. Il est peu probable que le public soit trompé quant à l'affiliation de la critique avec la marque²⁹³⁹. C'est ce que soulignait le juge Sigurson dans l'affaire *BCAA* en considérant qu'en matière de *passing off* il ne saurait y avoir de

²⁹³⁷ Voir, sur cette question, Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Parody as Brand », (2013) 47 *UC Davis L. Rev.* 473, p. 486.

²⁹³⁸ Teresa Scassa, « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877, p. 904.

²⁹³⁹ Voir, dans le même sens, Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Parody as Brand », (2013) 47 *UC Davis L. Rev.* 473, p. 487.

fausse représentation, le public ne pouvant être trompé sur l'origine de la communication²⁹⁴⁰. Dans le même sens, dernièrement, un tribunal américain a pu considérer que la reproduction parodique des signes distinctifs de LOUIS VUITTON sur les sacs THE OTHER BAG n'était pas à même de porter atteinte à la fonction de garantie de la source du droit de marque du fait de l'absence de confusion possible du public²⁹⁴¹.

888 Alors que la doctrine de l'emploi n'est pas en mesure de protéger à elle seule la liberté d'expression, il apparaît que la doctrine de la confusion, comme nous l'avons présentée, est l'appareil idoine pour assurer cette balance d'intérêts²⁹⁴². Il faudra évidemment que la parodie ne porte pas à confusion, mais cela nous semble être une limite raisonnable dans une société démocratique qui respecte pleinement la rationalité du droit de marque tout en protégeant les libertés d'expression citoyenne et commerciale. Il se pourrait également que les utilisations de la marque comme arme contre un tiers (*weapon parody*) ne soient pas immunisées par le standard de confusion. En effet, les *brands* devenant plus en plus partie de la vie de tous les jours, en s'associant à des événements, en communiquant à l'occasion des messages politiques et en prenant position sur des débats de sociétés, le public pourrait être amené à croire qu'il s'agit d'une campagne de communication de ladite marque. Selon le contexte de l'utilisation, il pourrait y avoir une atteinte à la fonction d'origine. Cette limitation ne nous paraît cependant pas être une atteinte déraisonnable aux libertés individuelles. On ne voit pas très bien sur quel fondement on pourrait autoriser une personne à utiliser l'image d'un tiers pour un diffuser un message auquel il est étranger.

(b) Utilisation de la marque d'un tiers à des fins publicitaires

889 **Publicité contextualisée.** L'utilisation des marques verbales par les tiers dans le cadre des services de publicité sur les pages de résultats des moteurs de recherche sur Internet défraye la

²⁹⁴⁰ *BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al.*, 2001 BCSC 156, sect. 121, 126, 130.

²⁹⁴¹ *Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag*, 14-CV-3419 (JMF) (USDC SDNY, 6 janv. 2016).

²⁹⁴² Voir, dans le même sens, Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Parody as Brand », (2013) 47 *UC Davis L. Rev.* 473, p. 503.

chronique²⁹⁴³. La doctrine de l'emploi ne nous apparaît pas à même de répondre aux enjeux soulevés par cette publicité contextualisée sur Internet. En se basant exclusivement sur ce standard, certains tribunaux ont considéré qu'il y avait une contrefaçon du droit de marque dans le cas où la marque était utilisée par un concurrent pour des produits identiques. Il nous semble néanmoins que l'utilisation de la marque d'un tiers pour se faire référencer ou dans le contenu même de sa publicité ne devrait pas être automatiquement qualifiée au titre de la contrefaçon. Bien que, techniquement, on emploie effectivement la marque d'un tiers, en l'absence de tromperie nous ne voyons pas de justification à une telle prohibition.

890 La publicité par mots-clés ne fait que transposer dans le monde numérique, une réalité bien plus ancienne du placement de produits dans les rayons. Dans les épiceries, il est connu que certaines payent plus cher pour pouvoir placer leur publicité ou leurs produits à côté d'un certain concurrent ; notamment lors d'un lancement, afin de pouvoir communiquer leur existence à la clientèle de leur concurrent. On ne considère pas, avec raison, qu'il y ait atteinte au droit de marque lorsque les bouteilles PEPSI sont mises côte à côte de celles de COCA-COLA pour faire connaître aux consommateurs l'alternative qui s'offre à lui²⁹⁴⁴. Pourquoi en serait-il autrement dès lors que l'on est dans l'univers numérique ? On paye pour pouvoir promouvoir ses propres produits comme une alternative au consommateur qui était parti pour avoir le produit d'un tiers. Les études psychologiques menées sur les Internautes ont démontré leur compréhension²⁹⁴⁵. De même, il nous apparaît légitime qu'un revendeur de produits authentiques, de première ou de seconde main, puisse utiliser la marque qu'un produit qu'il vend effectivement sur son site Internet et l'affiche dans la publicité.

891 Certes, selon la doctrine de l'emploi développée par Stacey Dogan et Mark Lemley, l'utilisation d'une marque comme mot-clé publicitaire empêcherait toute reconnaissance d'une atteinte à la

²⁹⁴³ Voir d'une manière générale sur cette question l'excellente étude de David J. Franklyn et David A. Hyman, « Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado About Something? », (2013) 26 *Harvard Journal of Law and Technology* 481.

²⁹⁴⁴ Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669, p. 1694-1695.

²⁹⁴⁵ Voir David J. Franklyn et David A. Hyman, « Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado About Something? », (2013) 26 *Harvard Journal of Law and Technology* 481, sect. IV.

fonction de la marque²⁹⁴⁶. Il nous paraît néanmoins qu'il ne faille pas exclure *ab initio*, par la doctrine de l'emploi, la possibilité d'une atteinte au droit de marque. En effet, si la publicité affichée utilise la marque de manière à faire croire, de manière fallacieuse, qu'il y a un lien entre la marque recherchée et le contenu qui sera obtenu en cliquant sur le lien, il y a une atteinte au droit de marque qui devrait être sanctionnée.

- 892 À l'inverse, sous la doctrine de la confusion, la manière d'utiliser la marque est inopérante, ce qui compte est le résultat auprès du consommateur. Si celui-ci a été trompé, il y a atteinte à la fonction de la marque qui devrait, selon nous, pouvoir être sanctionnée par un droit de marque. Comme le soulignent Mark Janis et Graeme Dinwoodie, « *[b]y forclosing trademark law from playing any role in the regulation of contextual advertising results generated by search engines, regardless of effect on consumers, the trademark us theory evinces a confidence in unrestrained market behavior that we find troubling.* »²⁹⁴⁷.
- 893 Il s'agit de traiter d'une manière identique les situations fonctionnellement équivalentes entre le monde numérique et le monde analogique. Si on autorise de telles pratiques dans les épiceries, on viendra néanmoins les sanctionner si elles sont de nature à induire le public sur l'origine des produits. Le standard d'usage n'étant pas à même de répondre à la réalité de la publicité en ligne, changer de paradigme de référence apporterait, selon nous, une réponse adaptée à la problématique. C'est d'ailleurs, à notre sens, la position développée par quelques cours de première instance au Canada²⁹⁴⁸. C'est d'ailleurs, à notre sens, l'approche tout en nuance développée par la Cour de justice de l'Union européenne à travers la jurisprudence résultant des affaires *Google France*²⁹⁴⁹, *BergSpechte*²⁹⁵⁰, *Portakabin*²⁹⁵¹, *L'Oréal c. eBay*²⁹⁵² et *Interflora*²⁹⁵³

²⁹⁴⁶ Voir, généralement, Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet », (2004) 41 *Hous. L. Rev.* 777 ; Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669.

²⁹⁴⁷ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1663.

²⁹⁴⁸ Voir, notamment, les motifs du juge Corriveau dans *Chocolat Lamontagne c. Humeur Groupe-conseil*, 2010 QCCS 3301. Bien que l'analyse puisse être discutée et que l'affaire concernait une marque officielle, on pourra également lire avec intérêt les motifs du juge Affleck dans la décision *Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby)*, 2015 BCSC 1470.

²⁹⁴⁹ CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

s'intéressant au résultat de la publicité plutôt qu'à l'emploi ou non des signes distinctifs d'un tiers²⁹⁵⁴.

894 À notre sens, ce n'est pas la publicité par mot-clé qui doit être prohibée ou autorisée, le droit de marque ne s'intéresse pas aux formalismes de l'utilisation, mais l'utilisation de la marque dans une publicité portant à confusion car contraire à la rationalité du droit de marque²⁹⁵⁵. Stacey Dogan et Mark Lemley souhaiteraient immuniser les usages portant à confusion sur l'autel de la réduction des coûts de recherche du consommateur²⁹⁵⁶. Cela est à notre sens contraire à la rationalité du droit de marque. Si l'utilisation de la marque par un tiers n'est pas à même de porter atteinte à la fonction de la marque, il n'y a pas d'atteinte au droit de marque.

895 **Publicité comparative et référentielle.** Cette approche peut être étendue aux cas d'utilisation de la marque d'un tiers dans les publicités comparatives. Il convient d'analyser l'utilisation de la marque dans la publicité comparative selon une méthode contextuelle et non formelle. Si la marque est utilisée de sorte à se comparer de manière objective avec le concurrent, il n'y a aucune atteinte à la fonction de la marque. C'est le cas par exemple des tableaux comparatifs ou des tableaux de concordance. En revanche, si la marque est utilisée d'une manière qui fait peut laisser croire au consommateur qu'il y a un lien d'affiliation entre les deux produits, soit du fait du phrasé de la publicité ou de la grosseur de la marque concurrente par rapport aux autres informations sur le produit ou le service, retenant ainsi de manière fallacieuse l'attention du consommateur, il y a une atteinte à la fonction de la marque.

896 Dans le même sens, le droit de marque ne saurait interdire l'emploi de la marque dans des tableaux de concordance ou dans des services de comparaison dès lors qu'il n'y a pas de confusion quant à l'affiliation des produits concurrents offerts. On pourra citer l'exemple de l'affaire ayant

²⁹⁵⁰ CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517.

²⁹⁵¹ CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, *Portakabin*, Rec. 2010, I-6963.

²⁹⁵² CJUE, Grd. ch., 12 juill. 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, Rec. 2011, I-6011.

²⁹⁵³ CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625.

²⁹⁵⁴ Voir nos analyses *supra* sect. 4.2.2.2(a).

²⁹⁵⁵ Voir, dans le même sens, Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669, p. 1692-1693.

²⁹⁵⁶ *Ibid.*, p. 1697.

opposé la compagnie aérienne RYANAIR au comparateur de prix OPODO qui reproduisait ses marques figuratives et verbales. La Cour de cassation française a estimé que ladite reproduction ne portait pas atteinte au droit de marque, car il n'y avait aucune confusion quant à l'origine du produit, au contraire les marques étaient utilisées afin de préciser à l'internaute l'origine exacte du produit proposé²⁹⁵⁷. Certes, la décision de la Cour de cassation, s'inscrivait dans le cadre de l'exception expresse de référence nécessaire prévue en droit de l'Union européenne qui prévoit que ne saurait constituer une atteinte au droit de marque l'emploi de la marque

pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.²⁹⁵⁸

Néanmoins, certains ont pu défendre que l'emploi de la marque figurative n'était pas *nécessaire* et que la marque verbale aurait pu suffire²⁹⁵⁹. Ce n'est pas l'avenue empruntée par la Cour de cassation et on ne peut que s'en féliciter. Il nous apparaît logique de permettre aux différents acteurs de la vie économique de pouvoir référer aux produits d'un tiers en utilisant la marque de celui-ci.

- 897 Une logique similaire devrait s'appliquer à l'utilisation de la marque par un tiers pour indiquer la compatibilité ou la complémentarité de produits. Dès lors que l'information est objective et ne fait pas croire à un lien, notamment de partenariat, entre les deux produits ou services, il n'y a pas d'atteinte au droit de marque, car il n'y a pas de mise en œuvre de la fonction d'origine. Cette analyse s'appliquerait également à l'utilisation des marques figuratives. Néanmoins, comme pour la publicité comparative, si la manière dont est employée la marque peut laisser croire le public pertinent d'un lien d'affiliation entre le produit et le titulaire du droit de marque, nous serions alors face à une pratique devant être condamnée sur le fondement d'une atteinte au droit de marque.

²⁹⁵⁷ Cass. com., 10 févr. 2015, n°12-26023, *Ryanair c. Opodo*.

²⁹⁵⁸ RMUE, art. 12(1)(c) ; *Directive (UE) 2015/2436*, art. 14(1)(c).

²⁹⁵⁹ Voir, dans ce sens, CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., aff. 2008/03345, *Centre automobile artésien c. BMW*, PIBD 2010, 924, IIIM-590. La Cour d'appel de Paris a considéré que l'utilisation par un centre automobile de la marque verbale des constructeurs automobile était suffisante pour informer le public de sa qualité de réparateur agréé et que, dès lors, l'utilisation de la marque figurative portait une atteinte non nécessaire à leur droit de marque. Il nous semble que les conclusions de la Cour d'appel sont contraires à la rationalité du droit de marque, d'autant que le centre automobile étant en l'espèce un réparateur agréé.

- 898 **Problématique de la responsabilité des intermédiaires.** Il faut souligner que la doctrine de l'emploi technique a été développée par Stacey Dogan et Mark Lemley pour immuniser les intermédiaires techniques proposant de la publicité par mots-clés. Néanmoins, il s'agit selon nous d'une problématique qui devrait rester étrangère au droit de marque. La protection des intermédiaires techniques ne devrait pas être réalisée en transformant la logique du droit de marque, sauf à vouloir protéger leur modèle économique... mais cela ne concerne pas la rationalité du droit de marque.
- 899 À notre sens, les publicités par mots-clés doivent être considérées au même titre que les autres contenus générés par des utilisateurs pour lesquels les intermédiaires bénéficient d'une sphère de protection, que ce soit en droit canadien²⁹⁶⁰, en droit américain²⁹⁶¹ ou en droit de l'Union européenne²⁹⁶². Aussi, en l'absence de rôle actif du moteur de recherche dans le choix des mots-clés et qu'ils n'encouragent pas à créer de la confusion auprès du public, ceux-ci ne peuvent être inquiétés par le droit des marques.
- 900 En ce sens, nous réfutons les conclusions de Mark Janis et Graeme Dinwoodie selon lesquelles on pourrait retenir la responsabilité des intermédiaires techniques en cas de confusion du consommateur²⁹⁶³ et nous comprenons dès lors les réticences de Stacey Dogan et Mark Lemley²⁹⁶⁴. Toute autre approche nierait les principes établis par le droit depuis le XIX^e entre la responsabilité des auteurs d'un contenu et celle des personnes qui le transporte et le diffuse sans contrôle préalable²⁹⁶⁵.

²⁹⁶⁰ *Electric Despatch Co. of Toronto v. Bell Telephone Co. of Canada* (1891), 20 SCR 83 ; *Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet*, 2004 CSC 45, [2004] 2 RCS 427 ; *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, RLRQ, c. C-1.1, art. 22, 27, 36.

²⁹⁶¹ *Communication Decency Act*, 1996, 47 US Code, §230(e)(1) and §230(e)(2).

²⁹⁶² *Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur*, 8 juin 2000, JOUE 17.07.2000, L 178/1, cons. 17, 19, 22, 42, art. 3(1), 13(1).

²⁹⁶³ Mark D. Janis et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597, p. 1604-1605.

²⁹⁶⁴ Stacey L. Dogan et Mark A. Lemley, « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669, p. 1690-1691.

²⁹⁶⁵ *Electric Despatch Co. of Toronto v. Bell Telephone Co. of Canada* (1891), 20 SCR 83. Voir nos propos dans Florian Martin-Bariteau, « Internet Intermediaries Liability. A North American Perspective », dans Carlos Affonso Pereira de Souza, Mario Viola et Ronaldo Lemos (dir.), *Understanding Brazil's Internet Bill of Rights*, Rio de Janeiro, ITS Rio, 2015, 56.

Conclusion générale

901 Le droit de marque apparaît en pleine mutation comme le démontrent les grandes décisions rendues durant l'écriture de cette thèse et les importantes réformes menées par le législateur canadien et son homologue de l'Union européenne. Si le nouveau cadre législatif a été adopté et a constitué la base de notre chapitre applicatif, il convient encore de voir comment l'OPIC et l'EUIPO adapteront leurs règles administratives d'enregistrement et dans quelle mesure les réformes influenceront la jurisprudence. Nous espérons que la présente thèse aura su proposer des pistes pour ces futurs développements.

*

* * *

902 Dans notre première partie, nous avons réalisé un voyage dans le temps à la recherche de la rationalité perdue du droit de marque. L'analyse de l'évolution socio-économique des marques aura montré que, depuis la nuit des temps, les marques ont été utilisées dans les sociétés humaines pour signifier l'origine d'un produit ou d'un service. Les modalités d'expression de cette origine ont pu évoluer, notamment avec les habitudes sociétales et les avancées technologiques, mais leur raison d'être est restée la même. L'émergence du concept économique de *brand* avec la Révolution industrielle a été le fruit d'un changement de paradigme du produit vers la publicité. Si certains ont voulu confondre la *brand* avec la notion juridique de marque afin d'augmenter le champ du droit de marque, nous avons vu que les deux étaient certes intimement liées, mais indubitablement distinctes. Cette analyse historique aura également mis en évidence la base originelle de création par les tribunaux et les législateurs du droit de marque : la protection du public contre les pratiques créant de la confusion quant à l'origine – au sens large – des produits ou services.

903 Les conclusions de nos recherches historiques auront également permis de souligner à quel point la dérive vers l'appréhension du droit de marque comme un droit de propriété aura perverti sa rationalité. Nos développements auront mis en évidence l'inadéquation de la qualification en droit civil et de la rhétorique en *common law* du fait de l'opposition de leurs schémas normatifs.

Le droit de marque, comme les autres droits intellectuels, a été construit, tant en *common law* qu'en droit civil, comme des actions en responsabilité contre les acteurs malhonnêtes en ayant à cœur l'intérêt du public. C'est dans cette rationalité de l'action en responsabilité que le droit de marque doit être pensé – doit être repensé.

- 904 Dans une seconde partie, nos développements nous ont amenés à repositionner le droit de marque dans sa rationalité originelle selon une approche fonctionnelle du droit. Nous avons procédé à un examen détaillé des principales fonctions qui ont été proposées par la doctrine, la jurisprudence ou le législateur. À l'issue de cet examen, il nous est apparu que la fonction d'origine était la fonction normative du droit de marque. La fonction de qualité s'est révélée être une fonction économique qui n'était prise en compte que de manière résiduelle par l'intermédiaire de la fonction d'origine. La fonction d'exclusivité s'est trouvée disqualifiée du fait du rejet préalable de la qualification propriétaire dans laquelle elle trouvait sa source. Enfin, nous avons argumenté en faveur de l'abandon de la fonction de publicité qui nous est apparue n'être qu'une fonction économique intégrée au droit de marque en raison d'une confusion avec le concept de *brand*.
- 905 À la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives, et au regard de l'évolution des pratiques socio-économiques, nous avons proposé de redéfinir la fonction d'origine comme la garantie que les produits ou services diffusés avec la marque ont été produits ou distribués sous le contrôle ou avec l'accord du titulaire du droit de marque qui engage sa responsabilité (économique) quant à la satisfaction de son public habituel. Cette fonction renouvelée permet d'inclure toutes les utilisations, commerciales ou non, de la marque, que le titulaire soit le manufacturier, le développeur, le financeur, le maître d'œuvre, le concepteur, le partenaire ou le distributeur du produit ou du service.
- 906 Cette reconstruction de la fonction d'origine a l'avantage de présenter, sous une terminologie unique, toute la polyvalence qui a pu être donnée par les tribunaux à la fonction d'origine que l'on est venue par moment compléter pour la corriger. Nous soumettons ainsi que notre proposition a le mérite de pouvoir s'inscrire de manière fluide dans la construction jurisprudentielle du droit de marque. Sans qu'une modification législative soit requise, la grille d'analyse de la fonction d'origine comme unique fonction normative du droit de marque aura le mérite de clarifier

l'édifice législatif et jurisprudentiel tout en rééquilibrant la balance d'intérêts entre les titulaires de droit et la société.

- 907 C'est ce que nous avons entendu démontrer, dans le dernier chapitre de notre étude au caractère plus applicatif, en proposant une reconstruction fonctionnelle du droit de marque autour de cette fonction d'origine. Dans un premier temps, nous avons expliqué comment, à l'aune de la fonction d'origine, la notion de marque devait être comprise. Cette approche fonctionnelle du domaine d'application du droit de marque aura permis de justifier les évolutions jurisprudentielles vers les nouveaux champs du droit de marque et leur consécration récente par le législateur. La marque est ainsi tout ce qui peut acquérir un sens pour le public aux fins de désigner une origine.
- 908 Notre reconstruction aura également inclus le régime juridique du droit de marque, de son acquisition à sa perte, en passant par les conditions de son atteinte. Le droit de marque s'acquiert dès lors qu'un signe se qualifie au titre d'une marque à raison de sa reconnaissance par le public comme une indication d'origine. De la même manière, il se perd du moment qu'il n'est plus en mesure de remplir cette fonction de la marque auprès du public pertinent.
- 909 La protection contre la tromperie et la confusion du public s'est révélée être le point d'ancrage de la rationalité du droit de marque depuis sa création il y a maintenant plusieurs siècles. Nous avons ainsi proposé de centrer la détermination de l'atteinte au droit de marque autour de cette notion de confusion du public quant à l'origine du produit ou du service. En proposant l'abandon du critère de l'emploi à la faveur exclusive de celui de la confusion, nous avons souhaité basculer la logique du droit de marque d'une approche fondée sur le titulaire – ancrée dans la vision propriétaire – à une approche fondée sur le public – ancrée dans une vision de responsabilité civile et d'intérêt général. Nous espérons ainsi avoir offert au droit de marque un cadre fonctionnel lui permettant d'appréhender sans difficulté l'ensemble des réalités de la société du XXI^e siècle, en protégeant les intérêts économiques légitimes tout en sauvegardant les libertés d'expressions citoyenne et commerciale. Pour reprendre les termes de Mark Lemley, il s'agit de « *restoring common sense to trademark law* »²⁹⁶⁶.

²⁹⁶⁶ Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687, p. 1713.

- 910 Alors que notre étude envisageait initialement de proposer les pistes d'une réforme du droit de marque, les législateurs canadiens et de l'Union européenne nous auront devancés²⁹⁶⁷. Comme nous l'avons vu, ces réformes ont confirmé le caractère fonctionnel du régime et l'approche ouverte que l'on doit avoir au regard de la notion de marque. La présente étude permet ainsi d'expliquer la rationalité de ces modifications et offre, dans le même temps, un guide interprétatif que nous espérons utile. Nous avons également proposé la réinterprétation de certains recours restés inchangés qui nous apparaissent pouvoir porter atteinte à la rationalité du droit de marque et aux libertés fondamentales, et notamment le recours en dépréciation de la *Loi sur les marques de commerce*²⁹⁶⁸. Le grand avantage de notre matière est qu'il n'est pas besoin, à la différence du droit d'auteur et du droit de brevet, de réforme législative pour rééquilibrer la balance d'intérêts entre la protection des titulaires et celle de la société. Notre interprétation des notions présentes dans les textes apporte les solutions nécessaires à droit constant.
- 911 Comme nous l'indiquions en introduction, l'objet de la présente étude était de tracer les grandes lignes d'un droit de marque repensé. Nos propositions invitent ainsi à un certain nombre de futures réflexions notamment sur les modalités d'application de notre approche. *Quid* de l'articulation avec certains principes de nos sociétés contemporaines comme l'interdiction des marques diffamatoires ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs ? La question se pose par exemple lors de la reprise des signes de peuples autochtones dans certaines marques, notamment celles des équipes de sport²⁹⁶⁹. Initialement, le signe ne serait pas à même de remplir de manière adéquate la fonction d'origine, car le public s'attendra, surtout à une époque de prise de conscience sociétale, à ce que les produits ou services marqués émanent du peuple autochtone en question. En cas de distinctivité acquise, la limite se trouvera peut-être en dehors de la

²⁹⁶⁷ *Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c. 20 ; *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c. 32 ; *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1 ; *Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, 16 décembre 2015, JOUE 24.12.2015, L 341/21.

²⁹⁶⁸ *Loi sur les marques de commerce*, LRC (1985), c. T-13, art. 22.

²⁹⁶⁹ Voir notamment, au sujet de la marque REDSKIN, *Blackhorse v. Pro Football*, 92046185 (US TTAB, 18 juin 2014). L'affaire fait actuellement l'objet d'un appel.

rationalité du droit de marque, dans les règles de droit commun qui devraient prohiber de telles pratiques.

- 912 Nos réflexions sur les contours du droit de marque sont nées de nos recherches en matière de *marketing d'embuscade (ambush marketing)*²⁹⁷⁰. Les conclusions de la présente étude confirment que la protection élargie recherchée par les organisateurs de grands événements sportifs est contraire à la rationalité du droit de marque et devrait être recherchée ailleurs et que la théorie des marques événementielle de Frank Fezer²⁹⁷¹ doit être remise en cause.

*
* *
* *

- 913 Il y a près de 70 ans, Ralph Brown lançait le cri d'alarme que nous reprenions en introduction de notre thèse : « *In an acquisitive society, the drive for monopoly advantage is a very powerful pressure. Unchecked, it would no doubt patent the wheel, copyright the alphabet, and register the sun and moon as exclusive trade-marks.* »²⁹⁷². Il y a près de 20 ans, Mark Lemley s'inquiétait que celui-ci n'ait pas été entendu et que « *We seem to be moving down that road. Unless we are careful, we may end up in a world in which every thing, every idea, and every word is owned. And we will all be the poorer for it.* »²⁹⁷³.
- 914 Nous nous sommes inscrits dans ce constat et avons humblement essayé de proposer des pistes de réponse par cette approche fonctionnelle du droit de marque centrée sur la fonction d'origine et la protection contre la confusion quant à cette origine. Espérons que, cette fois, les cours et les législateurs y prendront garde afin de protéger les intérêts économiques, tout en sauvegardant les libertés fondamentales de nos sociétés démocratiques.

²⁹⁷⁰ Florian Martin-Bariteau, *La marque événementielle : une protection nécessaire contre l'ambush marketing ?*, Mémoire, Alicante / Aix-en-Provence, OHMI / Institut de droit des affaires, Université Paul-Cézanne Aix-Marseille III, 2010.

²⁹⁷¹ Karl-Heinz Fezer, « Die Eventmarke – Markenschutz für Sponsoring und Merchandising », dans *Festschrift für Winfried Tilmann*, 2003, 321-334 ; Karl-Heinz Fezer, « Kennzeichenschutz des Sponsoring - Der Weg nach WM 2006 - Zur Eintragungsfähigkeit von Veranstaltungsdienstleistungsmarken und Veranstaltungswarenmarken », *Mitt.* 2007, S. 193-199 2007, 193-199.

²⁹⁷² Ralph S. Brown Jr., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165, p. 1206.

²⁹⁷³ Mark A. Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687, p. 1715.

Bibliographie

Législations, réglementations et conventions internationales (par ordre chronologique)

Statutum de Pistoribus (1266), 51 Hen.3 c. 3.

Articuli super Chartas. Vessels of Gold shall be essayed, touched, and marked (1300), 28 Edw. c. 20.

Ordonnance de l'échevinage d'Amiens sur les métiers de févres, 24 novembre 1374, Archives de l'hôtel de ville d'Amiens, Registre aux chartes, côté fol. 189 r° et v°.

Charles Quint, *Ordonnance, statut et édit sur le fait et conduite du stil et mestiers des tapissiers*, 16 mai 1544, *Placards de Flandre*, vol. I, p. 610-625.

Act for the Good Order and Government of the Makers of Knives, Sickles, Sheers, Scissors and Other Cutlery Wares (1623), 21 Jac.1 c. 21.

An Act concerning Monopolies and Dispensations with penall Lawes and the Forfeiture thereof (1624), 21 Jac. c. 3.

An Act for Better Regulation of Linen and Hemper Manufactures in Scotland (1726), 13 Geo.1 c. 26.

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1^{er} janvier 1789, Recueil Duvergier, p. 44.

Décret portant abolition du régime féodal, des justices seigneuriales, des dîmes, de la vénalité des offices, des privilèges, des annates, de la pluralité des bénéfices, etc., 11 août 1789, Recueil Duvergier, t. 1, p. 33 (France).

An Act for the Better Regulation of the Company of Cutlers within the Liberty of Hallamshire (1791), 31 Geo.3 c. 58.

Loi relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs, 7 janvier 1791, Cod. leg. française (1842), p. 122.

Loi relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales, 13 janvier 1791, Romberg (1859), t. 2, p. 168 (France).

Décret (dit « d'Allarde ») portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente, 2 mars 1791, Recueil Duvergier, p. 281-285 (France).

Loi portant règlement sur la propriété des auteurs d'invention et découvertes en tout genre d'industrie, 25 mai 1791, Cod. leg. française (1842), p. 127.

Décret (dit « Loi Le Chapelier ») relatif aux assemblées d'ouvriers et artisans de même état et profession, 14 juin 1791, Recueil Duvergier, p. 25-26 (France).

Loi relative à la propriété littéraire et artistique, 19 juillet 1793, Romberg (1859), t. 2, p. 169 (France).

An Act for amending and rendering more effectual an Act passed in the Thirty-First Year of the Reign of His Present Majesty, for the Better Regulation and Government of the Company of Cutlers (1801), 41 Geo.3 c. 97.

Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers, 22 germinal an XI, 13 avril 1803, Rec. adm. notaires, t. 9, p. 544 (France).

An Act to Insure Proper and Careful Manufacture of Fire Arms in England (1813), 58 Geo.3 c. 115.

Act to Repeal certain Parts of An Act Passed in the Thirty-first year of his Present Majesty, for the Better Regulation and Government of the Company of Cutlers (1814), 54 Geo.3 c. 109.

Act to Regulate the Cutlery Trade in England (1819), 59 Geo.3 c. 7.

Loi relative aux altérations et suppositions de noms sur les produits fabriqués, 28 juillet 1824, Bulletin Lois 7^e S., B. 685, n° 17433 (France).

Act to amend Laws in Force for Preventing Fraud and Abuses in the Making of Gold and Silver Wares in England (1844), 7 & 8 Vict. c. 22.

Loi sur les marques de fabrique et de commerce, 23 juin 1857, JORF 20.08.1944, p. 185.

An Act for Amending the Acts Passed with Respect to the Masters, Wardens, Searchers, Assistants, and Commonalty of the Company of Cutlers in Hallamshire in the County of York (1860), 23 & 24 Vict. c. 43.

An Act respecting Trade-Marks (1860), S. Prov. C. 1860 (23 Vict.) c. 27.

An Act to amend the Act respecting Trade Marks and to provide for Registration of Designs (1861), S. Prov. C. 1861 (24 Vict.) c. 21.

Merchandise Marks Act (1862), 25 & 26 Vict. c. 88 (UK).

Supreme Court of Judicature Act (1873), 36 & 37 Vict. c. 66 (UK).

Trade Marks Registration Act (1875), 38 & 39 Vict. c. 91 (UK).

Loi concernant les marques de fabrique et de commerce, 1^{er} avril 1879, Mon. belge 03.04.1879, p. 1089.

Patents, Designs and Trade Marks Act (1883), 46 & 47 Vict c. 57 (UK).

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 20 mars 1883, WIPO Lex, TRT/PARIS/001 (telle que modifiée le 28 septembre 1979).

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 9 septembre 1886, WIPO Lex, TRT/BERNE/001 (telle que modifiée le 28 septembre 1979).

Merchandise Marks Offences Act (1888), 51 Vict. c. 41.

Patents, Designs and Trade Marks Act (1888), 51 & 52 Vict. c. 50 (UK).

Trade Marks Act (1905), 2 Edw.7 c. 15 (UK).

Loi sur la concurrence déloyale, 1932, SC 1932, c. 38.

Arrêté royal n°90 organisant la protection des marques collectives et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1898 relative aux unions professionnelles, 29 janvier 1935, Mon. belge 08.02.1935, p. 715.

Trade Marks Act (1938), 1 & 2 Geo.6 c. 22 (UK).

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 juin 1950 (telle qu'amendée par les protocoles n°11 et 14, complétée par le protocole additionnel du 20 mars 1952, les protocoles n°4 du 16 septembre 1963, n°6 du 28 avril 1983, n°7 du 22 octobre 1984, n°12 du 4 octobre 2000 et n°13 du 3 mai 2002).

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 juin 1950 (as amended by Protocols nos. 11 and 14, supplemented by Protocols n°1 of 20 March 1952, n°4 of 16 September 1963, n°6 of 28 April 1983, n°7 of 22 October 1984, n°12 of 4 October 2000 and n°13 of 3 May 2002).

Loi sur les marques de commerce, 1953, SRC 1952-53, c.49.

Loi sur la propriété littéraire et artistique, n°57-298, 11 mars 1957, JORF 14.03.1957, p. 2723.

Convention Benelux en matière de marques de produits, 19 avril 1962, Mon. belge 14.10.1969.

Loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, n°64-1360, 31 décembre 1964, JORF 01.01.1965, p. 3.

Loi uniforme Benelux sur les marques, 19 avril 1969, Mon. belge 14.10.1969.

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 14 avril 1981 (révision du 28 septembre 1979).

Directive 84/450/CEE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, 10 septembre 1984, JOCE 19.09.1984, L 250/17 (tel que modifié par la *Directive 97/55/CE*, JOCE 23.10.97 L290/18).

First Council Directive 89/104/CEE to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 21 décembre 1988, OJEC 11.02.1989, L 40/1.

Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques, 21 décembre 1988, JOCE 11.02.1989, L 40/1.

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, 27 juin 1989 (révision du 12 novembre 2007).

Loi relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, n°91-7, 4 janvier 1991, JORF 06.01.1991, p. 316.

Loi relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative), n°92-597, 1^{er} juillet 1992, JORF 03.07.1992, p. 8801.

Gouvernement du Canada, Gouvernement des États-Unis d'Amérique et Gouvernement des États-Unis du Mexique, *Accord de libre-échange nord-américain*, 8 décembre 1993.

Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, 20 décembre 1993, OJEC 14.01.1994, L 11/1.

Règlement (CE) n°40/94 sur la marque communautaire, 20 décembre 1993, JOUE 14.01.1994, L11/1.

Trade Marks Act, 1994, c. 26 (UK).

Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994, Annexe 1C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, WIPO Lex, TRT/WTO01/001.

Traité sur le droit des marques, 27 octobre 1994, WIPO Lex, TRT/TLT/001.

Federal Trademark Dilution Act, Pub. L. 104-98, 121 Stat. 4, 1995 (US).

Communication Decency Act, 1996, 47 US Code.

Directive 98/71/CE sur la protection juridique des dessins ou modèles, 13 octobre 1998, JOCE 28.10.98, L 289/28.

Traité sur le droit des brevets, 1^{er} juin 2000, WIPO Lex, TRT/PLT/001.

Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, 8 juin 2000, JOUE 17.07.2000, L 178/1.

Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, 22 mai 2001, JOUE 22.6.2001, L 167/10.

Règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, 12 décembre 2001, JOUE 5.1.2002, L3/1.

Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, 29 avril 2004, JOUE 2.6.2004, L 195/16.

Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, 11 mai 2005, JOUE 11.6.2005, L 149/22.

Trademark Dilution Revision Act, Pub. L. 109-312, 120 Stat. 1730, 2006 (US).

Traité de Singapour sur le droit des marques, 27 mars 2006, WIPO Lex, TRT/SINGAPORE/001.

Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, 28 novembre 2006, JOUE 11.12.2006, L 347/1.

Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, 12 décembre 2006, JOUE 27.12.2006, L 346/21.

Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques, 22 octobre 2008, JOUE 8.11.2008, L 299/25 (version codifiée).

Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 22 octobre 2008, OJEU 8.11.2008, L 299/25 (codified version).

Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark, 26 février 2009, OJEU 24.3.2009, L78/1 (version codifiée).

Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque communautaire, 26 février 2009, JOUE 24.3.2009, L78/1 (version codifiée).

Directive (EU) 2015/2436 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 16 décembre 2015, OJUE 23.12.2015, L 336/1.

Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, 16 décembre 2015, JOUE 23.12.2015, L 336/1.

Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), 16 décembre 2015, JOUE 24.12.2015, L 341/21.

Accord du partenariat transpacifique, 4 février 2016, <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>.

Accord économique et commercial global, entre le Canada et l'Union européenne, COM(2016) 443 final, 2016/0205(NLE) (annexe), juillet 2016, <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>.

Acte des marques de commerce et des dessins de fabrique, SC 1868 (31 Vict.), c. 55.

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B de la *Loi sur le Canada*, 1982, c. 11 (UK).

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JOUE 2012, C 326/391 (partie du *Traité de Lisbonne* du 13 décembre 2007, adaptant la *Charte* du 7 décembre 2000).

Code civil (France).

Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.

Code criminel, LRC 1985, c. C-46.

Code de la propriété intellectuelle (France).

Lanham (Trademark) Act, codifié au 15 US Code.

Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict c. 3 (UK).

Loi n°1 sur le plan d'action économique de 2014, LC 2014, c. 20.

Loi sur la concurrence, LRC (1985), c. C-34.

Loi sur le droit d'auteur, LRC (1985), c. C-42.

Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants, RLRQ, c. A-20.03.

Loi sur les brevets, LRC 1985, c. P-4.

Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, c. I-9.

Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c. T-13.

Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, LC 2014, c. 32.

Commission européenne, *Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (Refonte)*, COM(2013) 162 final, 2013/0089 (COD) (27 mars 2013).

Commission européenne, *Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, COM(2013) 161 final, 2013/0088 (COD) (27 mars 2013).

Règlement (CE) n°510/2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (tel que modifié par le *Règlement (CE) n°417/2008*, JOUE 09.05.2008 L125/27).

Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195.

Règlement (UE) 207/2009 sur la marque de l'Union européenne (tel que modifié par le *Règlement (UE) 2015/2424*, JOUE 24.12.2015 L 341/21).

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, JOUE 2012, C 326/1 (partie du *Traité de Lisbonne* du 13 décembre 2007).

Décisions (par ordre chronologique)

Bryan de Fitz Aleyne v. Hue Poyntz (1300).

Lescrope v. Grosvenour (Ct Chivalry, 1389), rapporté dans *Calendar of Close Rolls*, Richard II, vol. III, p. 586-587 (Londres, HM Stationary Office, 1921).

Lescrope v. Grosvenour (Crown in Chancery, 27 mai 1390).

JG v. Samford (CP, 1580).

Heydon (1584), 76 ER 637 (Exch.), Pasch 26 Eliz.

Southern v. How (1618), Poph. 143 (79 ER 1243) (KB), 2 Cro. (Jac.) 468 (79 ER 400).

Oldys v. Burrar, [1700] Her. Cas. 95 (Ct Chivalry).

Blanchard v. Hill (1742), 2 Atk. 484 (Ch.), 26 ER 692.

Donaldson v. Beckett (1774), 1 ER 837 (HL).

Singleton v. Bolton (1783), 3 Doug. 293 (KB), 99 ER 661.

Pasley v. Freeman (1789), 3 TR 51 (KB), 100 ER 450.

Hogg v. Kirby (1803), 8 Ves. Jr. 215 (Ch.), 32 ER 226.

Cruttwell v. Lye (1810), 17 Ves. Jr. 335 (Ch.), 34 ER 129.

Sykes v. Sykes (1824), 3 B. & C. 541 (KB), 10 ER 834.

Blofeld v. Payne (1833), 4 B. & Ad. 410 (KB), 110 ER 509.

Wheaton v. Peters (1834), 33 US (8 Pet.) 591.

Motley v. Downman (1837), 3 My. & Cr. 1 (Ch.), 40 ER 824.

Millington v. Fox (1838), 3 My. & Cr. 338 (Ch.), 40 ER 956.

Perry v. Truefitt (1842), 6 Beav. 66 (Ch.), 49 ER 749.

Cass. Be., 13 janv. 1842, Pas. 47.

Andrew Spottiswoode v. William Mark Clarke (1846), 2 Ph. 154 (Ch.), 2 ER 900.

Amoskeag Manufacturing Company v. Spear (1849), 2 Sandf. 599 (NY).

Whitney v. Hickling (1856), 5 Gr. 605 (Up. Can. Ch.), 1856 CarswellOnt 33, [1856] OJ No 341.

Hall v. Barrows (1863), 4 De G. J. & S. 150 (Ch.), 46 ER 873.

Davis v. Kennedy (1867), 3 Gr. 523 (Up. Can. Ch.), 1867 CarswellOnt 101.

CA Paris, 16 janv. 1868, *Goulet c. Goulet*, Ann. 38, 336, P. 1868, 445.

Canal Company v. Clark (1871), 80 US (13 Wall.) 311.

Wotherspoon v. Currie (1872), 5 LR HL 508 (HL).

Barsalou v. Darling (1882), 9 SCR 677.

Cass. réq., 25 juill. 1887, *Grus c. Ricordi et Durdilly et comp.*, D. P. 1988, I, 5.

Partlo v. Todd (1888), 17 SCR 196.

Thompson v. Hubbard (1889), 131 US 123.

Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337 (HL).

Electric Despatch Co. of Toronto v. Bell Telephone Co. of Canada (1891), 20 SCR 83.

Lawrence Mfg. v. Tennessee Mfg. (1891), 138 US 537.

Re Powell's Trade Mark (1893), 10 RPC 195 (EWCA).

Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition, [1894] AC 535 (HL).

Frank Reddaway v. George Banham, [1896] AC 199 (HL), 13 RPC 218.

Boston Rubber Shoe v. Boston Rubber Co. of Montreal (1902), 32 SCR 315.

Torkington v. Magee (1902), 2 KB 427.

Cass. civ., 25 juin 1902, *Cinquin c. Lecocq*, D. P. 1903, I, 5.

White-Smith Music Pub. Co. v. Apollo Co. (1908), 209 US 1.

Re Gramophone's Application (1910), 27 RPC 689 (EWHC Ch.).

Slazenger & Sons v. Spalding & Brothers, [1910] Ch. 257.

Weidman v. Shragge (1912), 46 SCR 1.

Canada Foundry v. Bucyrus (1913), 47 SCR 484.

A. G. Spalding & Bros v. A. W. Gamage (1915), 32 RPC 273 (HL).

Hanover Star Milling v. Metcalf (1916), 240 US 403.

International News Service v. Associated Press (1918), 248 US 215.

United Drug v. Theodore Rectanus (1918), 248 US 90.

United States Playing Card v. Hurst (1919), 58 SCR 603, 1919.

Republique Francaise c. S. Hyman (1920), 31 BR 22.

Fisher v. Star (1921), 231 NY 414 (Ct. App. NY).

W.J. Crothers v. Williamson Candy, [1924] Ex. CR 183.

Landgericht Elberfeld, 11 sept. 1924, *Odol*, *GRUR* 1924, 204.

Crothers v. Williamson Candy, [1925] SCR 377.

Re McDowell's Application (1926), 43 RPC 313 (EWCA), confirmé par (1927) 44 RPC 335 (UKHL).

Henry K. Wampole & Co. v. Hervay Chemical Co. of Canada, [1929] Ex. CR 78 (WL), appel refusé par [1930] SCR 336.

Re Nicholson & Sons' Application (1931), 48 RPC 227 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

Western Clock v. Oris Watch, [1931] Ex. CR 64 (WL), confirmé par [1931] SCR 397.

Lightning Fastener v. Canadian Goodrich (1931), [1932] SCR 189.

Irving's Yeast-Vite v. F.A. Horsenail (1934), 51 RPC 110 (HL).

Attorney-General of Ontario v. Attorney-General of Canada, [1937] AC 405 (C. privé).

Kellogg v. National Biscuit (1938), 305 US 111.

Draper v. Trist and Tristbestos Brake Lining (1939), 56 RPC 429 (EWCA).

Pepsi-Cola v. Coca-Cola (1939), [1940] SCR 17.

Reynolds & Reynolds v. Norick (1940), 114 F.2d 278 (US 10th Cir.).

Coca-Cola v. Pepsi-Cola (1942), 1 CPR 293 (C. privé), [1942] 1 All ER 615.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. v. S. S. Kresge (1942), 316 US 203.

Eastern Wine v. Winslow-Warren (1943), 137 F.2d 955 (US 2^d Cir.), *cert. refusé*, 320 US 758 (1943).

Cass. civ., 14 mai 1945, *Jamin c. Dame Canal*, S. 1945, I,101.

Dastous v. Mathews-Wells (1949), [1950] SCR 261.

General Motors v. Bellows, 1949 678.

Hilton Hotels v. Belin (1955), 15 Fox Pat. C. 130 (BCSC).

Howard Smith Paper Mills v. R., [1957] SCR 403.

Murphy v. CPR, [1958] SCR 626.

J. Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 1) (1959), [1960] 77 RPC 16 (UKHC Ch.).

J. Bollinger v. Costa Brava Wine (No. 2) (1960), [1961] 78 RPC 116 (UKHC Ch.).

Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories (1963), 41 CPR 121 (C. de l'É.), [1964] Ex. CR 399, confirmé par [1964] SCR 351.

Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories, [1964] SCR 351.

Cass. com., 3 mars 1967, *Ann. propr. ind.* 1972, 48.

Clairol International v. Thomas Supply & Equipment (1968), 2 Ex. CR 552, 55 CPR 176.

Siegel v. Chicken Delight (1971), 448 F.2d 43 (US 9th Cir.), *cert. refusé* 405 US 955 (1972).

Magder c. Breck's Sporting Goods Co., [1973] CF 360 (CAF), confirmé par [1976] 1 RCS 527.

Roche Products v. Berk Pharmaceuticals (1973), 90 RPC 473 (EW SCJ CA).

CJCE, 3 juill. 1974, aff. C-192/73, *Van Zuylen c. Hag (Hag I)*, *Rec.* 1974, 731.

CJCE, 31 oct. 1974, aff. C-16/74, *Centrafarm c. Winthrop*, *Rec.* 1974, 1183.

Breck's Sporting Goods c. Magder et al., [1975] 1 RCS 527, 17 CPR (2d) 201.

Abercrombie & Fitch v. Hunting World (1976), 537 F.2d 4 (US 2^d Cir.).

MacDonald et al. c. Vapor Canada (1976), [1977] 2 RCS 134.

CJCE, 22 juin 1976, aff. C-119/75, *Terrapin c. Terranova*, *Rec.* 1976, 1039.

James Buchanan and co. v. Babco Forwarding and Shipping (1977), 2 WLR 107 (UKHL).

Provenzo v. Registrar of Trade Marks (1977), 37 CPR (2d) 189 (CFPI), confirmé par (1978) 40 CPR (2d) 288 (FCA).

Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 RCS 1198.

Adidas (Canada) v. Colins (1978), 38 CPR (2d) 145 (FCTD).

CJCE, 31 mai 1978, aff. C-102/77, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, *Rec.* 1978, 1139.

Erven Warnink v. J. Townend & Sons (1979), 97 (1980) RPC 31 (HL), [1979] AC 731, [1979] FSR 371 (*Advocaat*).

S.C. Johnson & Sonc. Marketing International (1979), [1980] 1 RCS 99.

Anti-Monopoly v. General Mills Fun Group (1979), 611 F.2d 296 (US 9th Cir.).

Cadbury Schweppes v. Pub Squash, [1980] UKPC 5, [1981] RPC 429.

Compo Co. v. Blue Crest Music et al. (1980), 1 SCR 357.

- Valle's Steak House c. Tessier* (1980), [1981] 1 CF 441 (CFPI).
- IVG Rubber Canada c. Goodall Rubber* (1980), [1981] 1 CF 143 (CFPI).
- Oxford Pendaflex c. Korr Marketing*, [1982] 1 RCS 494.
- Source Perrier v. Fire-Less Marketing* (1983), 70 CPR (2d) 61 (CFPI), [1983] 2 FC 18.
- Road Runner Trailer Mfg v. Road Runner Trailer* (1984), 1 CPR (3d) 443 (CFPI).
- Sony Corp. of America v. Universal City Studios* (1984), 464 US 417.
- Consumers Distributing c. Seiko*, [1984] 1 RCS 583.
- Royal Douulton Tableware v. Cassidy's* (1984), 1 CPR (3d) 214 (FCTD).
- Dowlin v. United States* (1985), 473 US 207.
- IntraWest Financial v. Western National Bank of Denver* (1985), 610 F. Supp. 950 (US D.Colo.).
- Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration*, [1985] 1 RCS 177.
- R. c. Big M Drug Mart*, [1985] 1 RCS 295.
- Orkin Exterminating v. Pestco* (1985), 5 CPR (3d) 433 (ONCA).
- Scandia Down v. Euroquilt* (1985), 772 F.2d 1423 (US 7th Cir.).
- W. T. Rogers v. Keene* (1985), 778 F.2d 334 (US 7th Cir.).
- Rôtisseries St-Hubert c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN)* (1986), 17 CPR (3d) 461 (QC CS).
- Samann v. Canada's Royal Gold Pinetree Manufacturing* (1986), 9 CPR (3d) 223 (FCA).
- Cour EDH, plén., 26 juin 1986, aff. 8543/79, 8674/79, 8675/79, 8685/79, *Van Marle c. Pays-Bas*, Rec. A101, n°101.
- SDGMR c. Dolphin Delivery*, [1986] 2 RCS 573.
- Playboy Enterprises c. Germain (I)* (1987), 16 CPR (3d) 517 (CFPI), [1987] FCJ No. 616.
- Smith Kline & French Canada c. Registraire des marques de commerce (I)*, [1987] 2 CF 628 (CFPI, apparence du Tagamet).
- Smith Kline & French Canada c. Registraire des marques de commerce (II)*, [1987] 2 CF 633 (CFPI, couleur du Tagamet).
- Ford c. Québec (Procureur général)*, [1988] 2 RCS 712.
- R. c. Stewart*, [1988] 1 RCS 963.

R. v. Stewart, [1988] 1 SRC 963.

UES Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 RCS 1048.

Green v. Bock Laundry Machine (1989), 490 US 509.

Irwin Toy c. Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927.

Cour EDH, 7 juill. 1989, aff. 10873/84, *Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède*, Rec. A159.

Dumont Vins et Spiritueux c. Celliers du monde, [1990] JQ n°2542 (QCCS).

R. c. Thompson, [1990] 2 RCS 1111.

Reckitt & Colman v. Borden (No 3) (1990), 107 RPC 341 (HL), 1 All. ER 873.

Planet Earth Productions v. Rowlands (1990), 30 CPR (3d.) 129 (ON SC).

In re Celia Clarke (1990), 17 USPQ.2d 1238 (US TTAB).

Comm. EDH, 4 oct. 1990, aff. 12633/87, *Smith Kline et French Laboratories c. Pays-Bas*, DR 66, 70 (version française à la p. 81).

CJCE, 17 oct. 1990, aff. C-10/89, *CNL-Sucal c. Hag (Hag II)*, Rec. 1990, I-3711.

Cons. const., 8 janv. 1991, n°90-283 DC, *Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme*, Rec. 11.

Hindle c. Cornish, [1991] JQ n°2582 (QCCS).

Cour EDH, 29 nov. 1991, aff. 12742/87, *Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande*, Rec. A222.

Grand Upright Music v. Warner Bros. Records (1991), 780 F. Supp. 182 (SDNY).

Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance-vie c. Djebbari, [1992] RJQ 2666 (QCCA).

Ciba-Geigy c. Apotex, [1992] 3 RCS 120.

Santana Jeans v. Manager Clothing (1993), 52 CPR (3d) 472 (CFPI).

R. c. Plant, [1993] 3 RCS 281.

R. v. Plant, [1993] 3 SCR 281.

Sport Maska c. Canstar Sports Group (1994), 57 CPR (3d) 323 (QCCS).

CJCE, 22 juin 1994, aff. C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik c. Ideal-Standard*, Rec. 1994, I-2789.

Cour EDH, 9 déc. 1994, aff. 13427/87, *Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce*, Rec. A301-B.

Cour EDH, 23 févr. 1995, aff. 15375/89, *Gasus Dosier- und Fördertechnik c. Pays-Bas*, Rec. A306-B.

Qualitex v. Jacobson Products (1995), 514 US 159.

Autospin (Oil Seals) v. Beehive Spinning (1995), 112 RPC 683 (EWHC Ch.).

R. c. Edwards, [1996] 1 RCS 128.

CJCE, 11 juill. 1996, aff. C-427/93, C-429/93, C-436/93 (joins), *Bristol-Myers Squibb c. Paranova*, Rec. 1996, I-3457.

Cour EDH, 16 sept. 1996, aff. 17371/90, *Gaygusuz c. Autriche*, Rec. 1996-IV.

CJCE, 26 nov. 1996, aff. C-313/94, *Graffione c. Ditta Fransa*, Rec. 1996, I-6039.

Compagnie Générale des Établissements Michelin, Michelin & Cie c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA), [1997] 2 CF 306 (CFPI).

Compagnie générale des établissements Michelin (Michelin & Cie) v. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW Canada), [1997] 2 FC 306 (CFPI).

Cass., com., 7 oct. 1997, n°95-15852, *Lego et Kirkbi*, non publié.

CJCE, 4 nov. 1997, aff. C-337/95, *Parfums Christian Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6013.

CJCE, 11 nov. 1997, aff. C-349/95, *Loendersloot c. Ballantine*, Rec. 1997, I-6227.

IP Lund Tradingv. Kohler (1998), 163 F.3d 27 (US 1st Cir.).

Re InterLego's Applications, [1998] RPC 69 (EWHC Ch.).

Champion Products v. Iris Hosiery (1998), 81 CPR (3d) 98 (CFPI).

Kisber c. Ray Kisber (1998), 82 CPR (3d) 318 (QCCA), [1998] RJQ 1342.

Cons. const., 29 juill. 1998, n°98-403 DC, *Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions*, Rec. 276.

Comm. EDH, 1^e ch., 9 sept. 1998, aff. 38817/97, *Lenzing AG c. Royaume-Uni*, DR 94-B, 136.

CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer*, Rec. 1998, I-5507.

Novopharm c. Bayer (1999), [2000] 2 RCF 553 (CFPI).

Yanner v. Eaton, 1999 HCA 53.

Zino Davidoff v. A & G Imports (1999), 116 RPC 631 (EWHC Ch.).

OHMI, 2^e ch. rec., 11 févr. 1999, aff. R 146/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*.

London Life Insurance v. Manufacturers Life Insurance (1999), 87 CPR (3d) 229 (CFPI).

Cour EDH, Grd. ch., 25 mars 1999, aff. 31107/96, *Iatridis c. Grèce*, Rec. 1999-II.

CJCE, 4 mai 1999, aff. jointes C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, Rec. 1999, I-02779.

Cour EDH, Grd. ch., 5 janv. 2000, aff. 33202/96, *Beyeler c. Italie*, Rec. 2000-I.

Cour EDH, 3^e sect., 1^{er} févr. 2000, aff. 34406/97, *Mazurek c. France*, Rec. 2000-II.

Glaxo Group v. Dowelhurst, [2000] EWHC Ch. 134.

CA Paris, 14^e ch., 18 oct. 2000, *Virgin Interactive c. France Telecom*, JurisData 2000-130874.

CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-381/98, *Ingmar*, Rec. 2000, I-09305.

Cour EDH, Grd. ch., 13 déc. 2000, aff. 33071/96, *Malhous c. République Tchèque*, Rec. 2000-XII.

BCAA v. Office and Professional Employees' International Union et al., 2001 BCSC 156.

Scandecor Developments v. Scandecor Marketing, [2001] UKHL 21.

Traffix Devices v. Marketing Displays (2001), 532 US 23.

TPICE, 31 janv. 2001, aff. T-24/00, *Sunrider c. OHMI (Vitalité)*, Rec. 2001, II-00449.

Oliveira v. Frito-Lay (2001), 251 F.3d 56 (US 2^d Cir.).

CA Paris, 4^e ch., 9 mai 2001, aff. 1999/12376, *Trianon Palace Hôtel / Tournant*, JurisData 2001-145979, D. 2001 p.1379.

Cour EDH, 1^e sect., 19 juin 2001, aff. 34049/96, *Zwierzyński c. Pologne*, Rec. 2001-IV.

Cour EDH, Grd. ch., 12 juill. 2001, aff. 42527/98, *Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne*, Rec. 2001-VIII.

TPICE, 19 sept. 2001, aff. T-118/00, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2001, II-2731.

CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-383/99 P, *Procter & Gamble c. OHMI (Baby-dry)*, Rec. 2001, I-06251.

CJCE, 4 oct. 2001, aff. C-517/99, *Merz & Krell*, Rec. 2001, I-6959.

OHMI, 3^e ch. rec., 5 déc. 2001, aff. R 711/1999-3, *Myles*.

Conception S.N. Vena c. D.I.T. Équipement, [2002] JE 2002-1242 (QCCS).

Mattel v MCA Records (2002), 296 F.3d 894 (US 9th Cir.).

R. c. Guignard, 2002 CSC 14, [2002] 1 RCS 472.

- TPICE, 27 févr. 2002, aff. T-34/00, *Eurocool Logistik c. OHMI (Eurocool)*, Rec. 2002, II-683.
- TPICE, 27 févr. 2002, aff. T-79/00, *REWE-Zentral c. OHMI (Lite)*, Rec. 2002, II-705.
- Cour EDH, 4^e sect., 11 juin 2002, aff. 36042/97, *Willis c. Royaume-Uni*, Rec. 2002-IV.
- Cour EDH, 1^e sect., 18 juin 2002, aff. 48939/99, *Öneryıldız c. Turquie*.
- CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, *Philips*, Rec. 2002, I-5475.
- Ty v. Ruth Perryman* (2002), 306 F.3d 509 (US 7th Cir.).
- CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. 2002, I-10273.
- Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, 2002 CSC 76, [2002] 4 RCS 45.
- TPICE, 5 déc. 2002, aff. T-130/01, *Sykes c. OHMI (Real People, Real Solutions)*, Rec. 2002, II-5179.
- TPICE, 12 déc. 2002, aff. T-63/01, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2002, II-5255.
- CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, Rec. 2002, I-11737.
- Moseley v. V Secret Catalogue* (2003), 537 US 418.
- Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot*, 2003 CFPI 103.
- TPICE, 6 mars 2003, aff. T-128/01, *DaimlerChrysler c. OHMI (Calandre)*, Rec. 2003, II-00701.
- CJCE, 3 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*, Rec. 2003, I-03793.
- R. v. Johnstone*, [2003] UKHL 28, 1 WLR 1736.
- CA Versailles, 12^e ch., 19 juin 2003, aff. 01/01865, *Loreste c. The Boeing*, JurisData 2003-227843, PIBD 2003, n°773, III, 517.
- CA Toulouse, 19 juin 2003, PIBD 2003, n°773, III, 517.
- CJCE, 3 oct. 2003, aff. C-115/02, *Rioglass et Transremar*, Rec. 2003, I-12705.
- CJUE, 23 oct. 2003, aff. C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec. 2003, I-12537.
- TPICE, 27 nov. 2003, aff. T-348/02, *Quick c. OHMI*, Rec. 2003, II-05071., *Ford Motor c. OHMI (Fun)*, Rec. 2008, II-03411.
- CJCE, 27 nov. 2003, aff. C-283/01, *Shield Mark*, Rec. 2003, I-14313.
- CCH Canadienne c. Barreau du Haut-Canada*, 2004 CSC 13, [2004] 1 RCS 339.
- KP Permanent Make-Up v. Lasting Impression I* (2004), 543 US 111.
- R. c. Tessling*, 2004 CSC 67, [2004] 3 RCS 432.
- Tommy Hilfiger Licensing c. International Clothiers*, 2004 CAF 252.

Clark O'Neill c. Pharmacommunications Group, 2004 CF 136.

Best Canadian Motor Inns c. Best Western International, 2004 CF 135.

CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-218/01, *Henkel*, Rec. 2004, I-1725.

CJCE, 12 févr. 2004, aff. C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, Rec. 2004, I-01619.

Network Ten v. TCN Channel Nine, 2004 HCA 14.

Veuve Clicquot Ponsardin c. Les Boutiques Clicquot, 2004 CAF 164.

CJCE, 29 avr. 2004, aff. jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble c. OHMI*, Rec. 2004, I-05141.

Brouillette Kosie Prince c. Andrés Wines, 2004 CF 812.

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 RCS 427.

Cons. const., 29 juill. 2004, n°2004-499 DC, *Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés*, Rec. 126.

CJCE, 21 oct. 2004, aff. C-64/02 P, *OHMI c. Erpo Möbelwerk*, Rec. 2004, I-100031.

CJCE, 16 nov. 2004, aff. C-245/02, *Anheuser-Busch*, Rec. 2004, I-10989.

Cour EDH, Grd. ch., 30 nov. 2004, aff. 48939/99, *Öneryıldız c. Turquie*, Rec. 2004-XII.

Kirkbi c. Gestions Ritvik, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302.

Kirkbi v. Ritvik Holdings, 2005 SCC 65, [2005] 3 SCR 302.

United Food and Commercial Workers International Union et al. v. Sigurdur et al., 2005 BCSC 1904.

Cour EDH, 2^e sec., 5 juill. 2005, aff. 28743/03, *Melnitchouk c. Ukraine*, Rec. 2005-IX.

CJCE, 7 juill. 2005, aff. C-353/03, *Nestlé c. Mars*, Rec. 2005, I-6135.

Cour EDH, 2^e sect., 11 oct. 2005, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch c. Portugal*.

TPICE, 27 oct. 2005, aff. T-305/04, *Eden c. OHMI (Odeur de fraise mûre)*, Rec. 2005, II-04705.

Demco Manufacturing c. Foyer d'artisanat Raymond, 2006 QCCA 52.

Mattel c. 3894207 Canada, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772.

Mattel v. 3894207 Canada, 2006 SCC 22, [2006] 1 SCR 772.

Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824.

Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot, 2006 SCC 23, [2006] 1 SCR 824.

In re N.V. Organon (2006), 79 USPQ.2d 1639 (US TTAB).

Cons. const., 27 juill. 2006, n°2006-540 DC, *Loi DADVSI*, Rec. 88.

CJCE, Grd. ch., 12 sept. 2006, aff. C-479/04, *Laserdisken ApS c. Kulturministeriet*, Rec. 2006, I-08089.

Euro-Excellence c. Kraft Canada, 2007 CSC 37, [2007] 3 RCS 20.

Cour EDH, Grd. ch., 11 janv. 2007, aff. 73049/01, *Anheuser-Busch (Budweiser) c. Portugal*, Rec. 2007-I.

CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-48/05, *Adam Opel*, Rec. 2007, I-1017.

CJCE, 25 janv. 2007, aff. C-321/03, *Dyson*, Rec. 2007, I-00687.

BMW Canada c. Nissan Canada, 2007 CF 262.

Nissan Canada c. BMW Canada, 2007 CAF 255.

Remo Imports c. Jaguar, 2007 CAF 132, [2008] 2 RCF 132.

CJCE, 11 sept. 2007, aff. C-17/06, *Céline*, Rec. 2007, I-7041.

Cascade Financial v. Issaquah Community Bank, C07-1106Z (US WD Wash., 27 sept. 2007), 2007 WL 2871981.

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190.

Cour EDH, 4^e sect., 29 janv. 2008, aff. 19247/03, *Balan v. Moldova*.

CJCE, Grd. ch., 29 janv. 2008, aff. C-275/06, *Promusicae c. Telefónica*, Rec. 2008, I-00271.

CJCE, 10 avr. 2008, aff. C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec. 2008, I-02439.

T-Rex Véhicules c. 6155235 Canada, 2008 QCCA 947.

CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533/06, *O2 Holdings*, Rec. 2008, I-4231.

CJUE, 27 nov. 2008, aff. C-252/07, *Intel Corporation*, Rec. 2008, I-8823.

CJCE, 19 févr. 2009, aff. C-62/08 (ord.), *UDV North America*, Rec. 2009, I-1279.

R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 RCS 579.

Cons. const., 9 avr. 2009, n°2009-216 L, *Nature juridique de dispositions du Code de la propriété intellectuelle*, Rec. 93.

CJCE, 23 avr. 2009, aff. C-59/08, *Copad c. Christian Dior*, Rec. 2009, I-3421.

Cons. const., 10 juin 2009, n°2009-580 DC, *Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet*, Rec. 107.

CJCE, 18 juin 2009, aff. C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, Rec. 2009, I-5185.

Simpson Strong-Tie Company c. Peak Innovations, 2009 CF 1200.

R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 RCS 211.

CJUE, 21 janv. 2010, aff. C-398/08 P, *Audi c. OHMI*, Rec. 2010, I-00535.

Procter & Gamble c. Colgate-Palmolive, 2010 CF 231.

Apotex c. Registraire des marques de commerce, 2010 CF 291.

Chocolat Lamontagne c. Humeur Groupe-conseil, 2010 QCCS 3301.

Worldwide Diamond Trademarks Limited c. Canadian Jewellers Association, 2010 CF 309.

CJUE, Grd. ch., 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-236/07, C-236/08, *Google France et Google*, Rec. 2010, I-2417.

CJUE, 25 mars 2010, aff. C-278/08, *BergSpechte*, Rec. 2010, I-2517.

L'Oréal v. Bellure, [2010] EWCA Civ. 535, [2010] RPC 23.

CJUE, 8 juill. 2010, aff. C-558/08, *Portakabin*, Rec. 2010, I-6963.

Vancouver (City) v. Ward, 2010 SCC 27, [2010] 2 SCR 28.

Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 RCS 28.

CJUE, 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, *Lego Juris c. OHMI*, Rec. 2010, I-08403.

Cons. const., 6 oct. 2010, n°2010-45 QPC, *M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet]*, Rec. 270.
1429539 Ontario c. Café Mirage, 2011 CF 1290.

TSA Stores c. Registraire des marques de commerce, 2011 CF 273.

Masterpiece c. Alavida Lifestyles, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387.

Masterpiece v. Alavida Lifestyles, 2011 SCC 27, [2011] 2 SCR 387.

OHMI, 2^e ch. rec., 16 juin 2011, aff. R 2272/2010-2, *Louboutin (Semelle rouge)*.

CJUE, Grd. ch., 12 juill. 2011, aff. C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, Rec. 2011, I-6011.

CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, *Interflora*, Rec. 2011, I-08625.

Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products, 2012 ONSC 4721 (Div. Ct.).

Rogers Communications c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, [2012] 2 RCS 283.

United States v. Alvarez (2012), 567 US ___, 132 S. Ct. 2537.

Specsavers International Healthcare v. Asda Stores, [2012] EWCA Civ 24.

Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 60.

Marlboro c. Philip Morris Products, 2012 CAF 201.

Marlboro v. Philip Morris Products, 2012 FCA 201.

Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34, [2012] 2 RCS 231.

Cass. com., 25 sept. 2012, n°11-18110, *Auto IES c. Google*, inédit.

Interflora v. Marks and Spencer, [2013] EWHC 1291 (Ch.).

Moroccanoil Israel c. Lipton, 2013 CF 667.

In re Pohl-Boskamp (2013), 106 USPQ.2d 1042 (US TTAB, précédent).

CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-252/12, *Specsavers International Healthcare*, Rec. num. C:2013:497.

CJUE, 14 nov. 2013, aff. C-383/12, *Environmental Manufacturing c. OHMI*, Rec. num. C:2013:741.

A.I. Enterprises c. Bram Enterprises, 2014 CSC 12, [2014] 1 RCS 177.

Dentec Safety Specialists v. Degil Safety Products (1989), 2014 ONSC 2449.

Hayward Industries c. Équipements de piscine Carvin, 2014 QCCS 2400.

Insurance Corporation of British Columbia v. Stainton Ventures, 2014 BCCA 296.

Playdom v. Couture, 92051115 (US TTAB, 2 mars 2014), 2014 WL 788346.

H-D USA c. Berrada, 2014 CF 207.

OHMI, 1^{er} ch. rec., 28 mai 2014, aff. R1591/2013-1, *Roland v. Louboutin (Device of a Red Sole / my Shoes)*.

CJUE, 10 juill. 2014, aff. C-421/13, *Apple*, Rec. 2014, ___ (C:2014:2070).

Specsavers International Healthcare v. Asda Stores, [2014] EWCA Civ 1294.

Interflora v. Marks and Spencer (III), [2014] EWCA Civ. 1403.

Chanel c. Kee, 2015 CF 1091.

Cass. com., 10 févr. 2015, n°12-26023, *Ryanair c. Opodo*.

Cass. com., 31 mars 2015, n°13-21300, *Moulin rouge c. Éditions du Tertre*.

Trib. UE, 16 juill. 2015, aff. T-631/14, *Roland c. OHMI (Louboutin)*, Rec. 2015, ____ (C:2015:521).

CJUE, 22 oct. 2015, aff. C-264/14, *Skatteverket c. David Hedqvist*, Rec. ____ (C:2015:718).

Absolute Software Corporation c. Valt.X Technologies, 2015 CF 1203.

Société Radio-Canada c. SODRAC 2003, 2015 CSC 57, [2015] 3 RCS 615.

Scott Technologies c. 783825 Alberta (Scott Safety Supply Services), 2015 CF 1336.

CJUE, 16 déc. 2015, aff. C-215/14, *Nestlé c. Cadbury*, Rec. 2015, ____ (C:2015:604).

Lum v. Dr. Coby Cragg, 2015 FCA 293.

Fédération Étudiante Collégiale du Québec c. Drapeau, 2015 COMC 233.

Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby), 2015 BCSC 1470.

Société des produits Nestlé v. Cadbury, [2016] EWHC 50 (Ch.).

Louis Vuitton Malletier v. My Other Bag, 14-CV-3419 (JMF) (USDC SDNY, 6 janv. 2016).

CJUE, 16 avr. 2016, aff. C-515/15 (ord.), *Roland c. EUIPO (Louboutin)*, Rec. 2016, ____ (C:2016:298).

Vahan Eksouzian v. Brett Albanese, 2:2013cv00728-PSG-MAN (USDC CD Cal.).

CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., aff. 2008/03345, *Centre automobile artésien c. BMW*, PIBD 2010, 924, IIIM-590.

CJUE, aff. C-163/16 (pendante), *Louboutin et Christian Louboutin*, question préjudicielle de la Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) du 21 mars 2016.

Ouvrages

Académie française, *Dictionnaire de l'Académie française*, 8^e éd., t. 3, Paris, Hachette, 1932.

Alexander, Gregory S et Eduardo S Peñalver, *An Introduction to Property Theory*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012.

Atias, Christian, *Philosophie du droit*, 2^e éd., coll. Thémis, Paris, PUF, 2004.

———, *Droit civil. Les biens*, 11^e éd., coll. Manuel, Paris, Litec (LexisNexis), 2011.

Aust, Anthony, *Modern Treaty Law and Practice*, 2^e éd., Cambridge UK, Cambridge University Press, 2007.

- Azéma, Jacques et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, 7^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012.
- Barak, Aharon, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton NJ, Princeton University Press, 2005.
- Basire, Yann, *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, Thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2011.
- , *Les fonctions de la marque. Essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif*, coll. CEIPI, n°63, Paris, LexisNexis, 2014.
- Baudouin, Louis, *Le droit civil dans la Province de Québec. Modèle vivant de droit comparé*, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 1953.
- Baudry-Lacantinerie, Gabriel, *Précis de droit civil*, 5^e éd., t. 1, Paris, Larose, 1894.
- Ben Adiba, Aurore, *Les sûretés mobilières sur les biens incorporels : propositions pour une rénovation du système des sûretés mobilières en France et au Québec*, Thèse de doctorat, Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris I, 2012.
- Benabou, Valérie-Laure et Vincent Varet, *La codification de la propriété intellectuelle*, par André Françon, coll. Perspectives sur la justice, Paris, Documentation française, 1998.
- Benkler, Yochai, *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*, New Haven CT, Yale University Press, 2006.
- Bently, Lionel et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 3^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2009.
- , *Intellectual Property Law*, 4^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2014.
- Bergel, Jean-Louis, Marc Bruschi et Sylvie Cimamonti, *Les biens*, 2^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ (Lextenso), 2010.
- Berlioz, Pierre, *La notion de bien*, coll. Bibliothèque de droit privé, t. 489, Paris, LGDJ, 2007.
- Binctin, Nicolas, *Le capital intellectuel*, coll. Bibliothèque de droit de l'entreprise, n°75, Paris, Litec (LexisNexis), 2007.
- , *Droit de la propriété intellectuelle : droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 2^e éd., coll. Manuel, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012.
- Blackstone, William, *Commentaries on the Laws of England*, 3^e édition révisée (comprenant une analyse de Thomas M. Cooley), Vol. 1 (Livres I et II), Chicago IL, Callaghan, 1884.
- Bobbio, Norberto, *De la structure à la fonction : Nouveaux essais de théorie du droit*, traduit par David Soldini, coll. Rivages du droit, Paris, Dalloz, 2012.
- Bonet, Georges et Jacques Azéma, *Droits de propriété intellectuelle - Liber amicorum Georges Bonet*, Paris, Litec (LexisNexis), 2010.

- Bouchet-Le Mappian, Émilie, *Propriété intellectuelle et droit de propriété. Droit comparé anglais, allemand et français*, coll. L'univers des normes, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
- Bouvel, Adrien, *Principe de spécialité et signes distinctifs*, coll. IRPI, Paris, Litec (LexisNexis), 2004.
- Braun, Antoine et Emmanuel Cornu, *Précis des marques*, 5^e éd., Bruxelles, Larcier, 2009.
- Bronzo, Nicolas, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux*, coll. BibliothèqueS de droit, Paris, L'Harmattan, 2007.
- Bruguière, Jean-Michel, *L'articulation des droits de propriété intellectuelle*, Paris, Dalloz, 2011.
- Bureau, Dominique et Horatia Muir Watt, *Droit international privé*, 3^e éd. mise à jour, t. 1 « Partie générale », coll. Thémis Droit, Paris, PUF, 2014.
- Cahours d'Aspry, Jean-Bernard, *Du blason des chevaliers aux marques de fabrique. Petite histoire de l'art héraldique*, Biarritz, Atlantica, 2000.
- Canlorbe, Julien, *L'usage de la marque d'autrui*, Paris, Litec (LexisNexis), 2007.
- Carbonnier, Jean, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*, 10^e éd., Paris, LGDJ, 2001.
- , *Droit civil*, t. 2 « Les biens. Les obligations », coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004.
- Caron, Christophe, *Droit d'auteur et droits voisins*, 3^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2013.
- Cass, Ronald A. et Keith N. Hylton, *Laws of Creation. Property Rights in the World of Ideas*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2013.
- Castel, Albert, *Les tapisseries*, Paris, Hachette, 1876.
- Centre Paul Roubier (Lyon), *Quel droit de la propriété industrielle pour le 3^e millénaire? : Colloque, Lyon, 10 et 11 mai 2000*, coll. CEIPI, n°47, Paris, Litec, 2001.
- , *La valeur des droits de propriété industrielle : journée d'étude en l'honneur du professeur Albert Chavanne*, coll. CEIPI, n°53, Paris, Litec, 2006.
- Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé, *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues. Les biens*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012.
- Charest, Francine, Alain Lavigne et Charles Moumouni (dir.), *Médias sociaux et relations publiques*, coll. Communication, relations publiques, Québec QC, Presses de l'Université du Québec, 2014.
- Chavanne, Albert et Jean-Jacques Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 6^e éd., par Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2006.
- Colin, Ambroise et Henri Capitant, *Cours élémentaire de droit civil français*, t. 1, Paris, Dalloz, 1914.

- Constantinesco, Léontin-Jean, *Traité de droit comparé*, t. 2. La méthode comparative, Paris, LGDJ, 1974.
- Cornish, William R., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 3^e éd., London UK, Sweet & Maxwell, 1996.
- , *Intellectual Property: Omnipresent, Distracting, Irrelevant?*, coll. Clarendon Law Lectures, Oxford UK, Oxford University Press, 2004.
- Cornish, William R., David Llewelyn et Tanya Frances Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 8^e éd., London UK, Sweet & Maxwell (Thomson Reuters), 2013.
- Côté, Pierre-André, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat, *Interprétation des lois*, 4^e éd., Montréal QC, Éditions Thémis, 2009.
- , *The Interpretation of Legislation in Canada*, 4^e éd., Toronto ON, Carswell, 2011.
- Crépeau, Paul-André (dir.), *Dictionnaire de droit privé et lexiques bilingues*, 2^e éd., Cowansville QC / Montréal QC, Yvon Blais / Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 1991.
- Cribbet, John E., *Principles of the Law of Property*, 2^e éd., Mineola NY, The Foundation Press, 1975.
- Cruz, Peter de, *Comparative Law in a Changing World*, 3^e éd., New York NY, Routledge-Cavendish, 2007.
- Dabin, Jean, *Le droit subjectif*, Paris, Dalloz, 1952.
- Daizé, Fabienne, *Marques et usurpation de signes de la personnalité*, coll. Litec, Paris, Litec (LexisNexis), 2006.
- Daly, Paul, *A Theory of Deference in Administrative Law. Basis, Application and Scope*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012.
- Darras, Alcide, *Des droits intellectuels. Du droit des auteurs et des artistes dans les rapports internationaux*, coll. Études théoriques et pratiques du droit international privé, Paris, Rousseau, 1887.
- David, René, *Les grands systèmes de droit contemporains (Droit comparé)*, coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 1964.
- , *Le droit comparé. Droits d'hier, droits de demain.*, coll. Études juridiques comparatives, Paris, Economica, 1982.
- Davis, Aeron, *Promotional Cultures: The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding*, Cambridge UK, Polity, 2013.

- Deazley, Ronan, Martin Kretschmer et Lionel Bently (dir.), *Privilege and Property*, Cambridge UK, OpenBook, 2010.
- Demoulin, Marie, *Droit du commerce électronique et équivalents fonctionnels. Théorie critique*, coll. CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014.
- Desbois, Henri, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Paris, Les Cours de droit, 1964.
- Di Palma, Salvatore, *L'Histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge*, coll. Essai, Paris, Société des Écrivains, 2014.
- Dias, Reginald W. M., *Jurisprudence*, 5^e éd., London UK, Butterworths, 1985.
- Driedger, Elmer A. et Ruth Sullivan, *Driedger on the Construction of Statutes*, 3^e éd., Markham ON, Butterworths, 1994.
- Dross, William, *Droit civil. Les choses*, Paris, LGDJ (Lextenso), 2012.
- Drysdale, John et Michael Silverleaf, *Passing Off. Law and Practice*, London UK, Butterworths, 1986.
- Duhén, Willy, *La responsabilité extra-contractuelle du fournisseur d'accès à Internet*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013.
- Dumont, Etienne, *Theory of Legislation by Jeremy Bentham*, traduit par Richard Hildreth, I. « Principles of Legislation. Principles of the Civil Code », Boston MA, Weeks, Jordan and Co, 1840.
- Dworkin, Ronald M., *Law's Empire*, Cambridge MA, Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- Elkind, Jerome B., *Interim Protection. A Functional Approach*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1981.
- , *Interim Protection. A Functional Approach*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1981.
- Emerich, Yaëll, *La propriété des créances : approche comparative*, coll. Minerve, Cowansville QC, Yvon Blais, 2006.
- Esmein, Paul, *Aubry & Rau: Cours de droit civil français. Vol. II - Property (Things, Possessory Actions, Ownership). 7th ed. (1961)*, traduit par Jaro Mayda et Louisiana State Law Institute, coll. Civil Law Translations, n°2, St Paul MN, West, 1966.
- Fox, Harold G., *Canadian Law of Trade Marks and Industrial Designs (Including the Law of Trade Names and Unfair Competition)*, Ph.D. Thesis, coll. University of Toronto Studies. Legal Studies, Toronto ON, University of Toronto Press, 1940.

- Françon, André, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, coll. Les Cours de droit, Paris, Litec, 1999.
- Friedmann, Danny, *Trademarks and Social Media: Towards Algorithmic Justice*, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2015.
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, New Haven CT, Yale University Press, 1964.
- Garner, Bryan A. (dir.), *Black's Law Dictionary*, 10^e éd., St. Paul MN, Thomson Reuters, 2014.
- Gautier, Pierre-Yves, *Propriété littéraire et artistique*, 8^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2012.
- Gautrais, Vincent, *Neutralité technologique. Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques*, Montréal QC, Éditions Thémis, 2012.
- Geiger, Christophe et Joanna Schmidt-Szalewski, *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010.
- George, Alexandra, *Constructing Intellectual Property*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2012.
- Gérard, Cornu (dir.), *Vocabulaire juridique*, 10^e éd., coll. Quadrige, Paris, PUF, 2014.
- Gervais, Daniel J., Elizabeth F. Judge et avec Mistrale Goudreau, *Le droit de la propriété intellectuelle*, Toronto ON, Carswell (Thomson Reuters), 2005.
- Ghestin, Jacques, Gilles Goubeaux et Muriel Fabre-Magnan, *Introduction générale*, 4^e éd., coll. Traité de droit civil, Paris, LGDJ, 1994.
- Gill, A. Kelly, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto ON, Carswell, 2002.
- Gollin, Michael A., *Driving Innovation: Intellectual Property Strategies for a Dynamic World*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008.
- Gordley, James et Arthur Taylor von Mehren, *An Introduction to the Comparative Study of Private Law. Readings, Cases, Materials*.
- Gratton, Éloïse, *Redefining Personal Information in the Context of the Internet*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal et Université Paris II, 2012.
- , *Understanding Personal Information: Managing Privacy Risks*, Montréal QC, LexisNexis Canada, 2013.
- Griffiths, Andrew, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, coll. New Horizons in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2011.

- Hart, H. L. A., *The Concept of Law*, 2^e éd., Oxford UK, Clarendon Press (Oxford University Press), 1994.
- Holmes, Oliver Wendell, Jr., *The Common Law*, London UK, Macmillan, 1882.
- Howe, Helena R. et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013.
- Hughes, Roger T. et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll. Halsbury's Laws of Canada, Markham ON, LexisNexis, 2012.
- Hyde, Lewis, *Common as Air: Revolution, Art, and Ownership*, New York NY, Farrar, Straus & Giroux, 2010.
- IRPI, *Commerce électronique et propriétés intellectuelles. Actes du Colloque.*, coll. Collection de l'IRPI, Paris, Librairies Techniques, 2001.
- , *Approches stratégiques de la propriété industrielle : Colloque de l'Institut de recherche en propriété intellectuelle, Paris, 26 novembre 2010.*, coll. Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle, n°38, Paris, LexisNexis, 2011.
- Jackson, Charles James, *English goldsmiths and their marks: a history of the goldsmiths and platemakers of England, Scotland, and Ireland*, London UK, Macmillan, 1905.
- Jones, Oliver et Francis A. R. Bennion, *Bennion on Statutory Interpretation. A Code*, 6^e éd., London UK, LexisNexis, 2013.
- Josserand, Louis, *Cours de droit civil positif français*, 3^e éd., t. 1 « Théorie générale du droit et des droits. Les personnes. La famille. La propriété et les autres droits réels principaux », Paris, Sirey, 1938.
- Jourdain, Patrice, *Les biens*, coll. Droit civil, Paris, Dalloz, 1995.
- Judge, Elizabeth F. et Daniel J. Gervais, *Intellectual Property: The Law in Canada*, Toronto ON, Carswell, 2011.
- Julliot de la Morandière, Léon, *Traité de droit civil d'Ambroise Colin et Henri Capitant*, Éd. refondue, t. II « Obligations. Théorie générale. Droits réels principaux », Paris, Dalloz, 1959.
- Kapferer, Jean-Noël, *Les marques, capital de l'entreprise : Créer et développer des marques fortes*, 4^e éd., Paris, Eyrolles, 2007.
- , *Ré-inventer les marques. La fin des marques telles que nous les connaissons*, Paris, Eyrolles, 2012.
- Katsh, M. Ethan, *The Electronic Media and the Transformation of Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 1989.

- , *Law in a Digital World*, Oxford UK, Oxford University Press, 1995.
- Kelsen, Hans, *Théorie pure du droit*, 2^e éd., traduit par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962.
- Keucheyan, Razmig, *Le constructivisme. Des origines à nos jours*, coll. Société et pensées, Paris, Hermann, 2007.
- Klein, Naomi, *No Logo. No Space, No Choice, No Jobs*, 10th anniv. ed., London UK, Fourth Estate, 2010.
- Kraakman, Reinier H., John Armour, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus Hopt, Hideki Kanda et Edward Rock, *The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach*, 2^e éd., Oxford UK, Oxford University Press, 2009.
- Kratz, Martin P.J., *Canada's Intellectual Property Law in a Nutshell*, 2^e éd., Toronto ON, Carswell.
- Lafond, Pierre-Claude, *Précis de droit des biens*, Montréal QC, Thémis, 2007.
- Lamontagne, Denys-Claude, *Biens et propriété*, 7^e éd., Cowansville QC, Yvon Blais, 2013.
- Landes, William M. et Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge MA, Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
- Lehaire, Benjamin, *L'action en concurrence déloyale en droit civil québécois*, 2015.
- Lessig, Lawrence, *Code*, Version 2.0, New York NY, Basic Books, 2006.
- , *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*, New York NY, Penguin Press, 2008.
- Lucas, André, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 4^e éd., coll. Traités, Paris, LexisNexis, 2012.
- Luhmann, Niklas, *Social Systems*, traduit par John Bednarz Jr. et Dirk Baecker, coll. Writing science, Stanford, Stanford University Press, 1995.
- , *Law as a Social System*, traduit par Klaus A. Ziegert, coll. Oxford socio-legal studies, Oxford UK, Oxford University Press, 2004.
- Lupton, Ellen et J. Abbott Miller, *Design Writing Research: Writing on Graphic Design*, New York NY, Kiosk, 1996.
- Mackaay, Ejan et Stéphane Rousseau, *Analyse économique du droit*, 2^e éd., Paris / Montréal QC, Dalloz / Thémis, 2008.
- Malaurie, Philippe et Laurent Aynès, *Les biens*, 5^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois (Lextenso), 2013.
- Malaurie, Philippe et Patrick Morvan, *Introduction générale*, 2^e éd., coll. Droit civil, Paris, Defrénois.

Malinvaud, Philippe, *Introduction à l'étude du droit*, 13^e éd., coll. Manuel, Paris, LexisNexis, 2011.

Manara, Cédric, *Le droit des noms de domaine*, coll. IRPI, n°39, Paris, LexisNexis, 2012.

Manley, Catherine M., *The Trademark Paradox: Trademarks and Their Conflicting Legal and Commercial Boundaries*, coll. Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrech, n°20, Frankfurt am Main, Peter Lang Academic Research, 2015.

Maréchal, Camille, *Concurrence et propriété intellectuelle*, Paris, Litec (LexisNexis), 2009.

Marino, Laure, *Droit de la propriété intellectuelle*, coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013.

Mathieu, Marie-Laure, *Droit civil. Les biens*, 3^e éd., coll. Sirey Université, Paris, Sirey (Dalloz), 2013.

Mollerup, Per, *Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks*, London UK, Phaidon, 1999.

———, *Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd., London UK, Phaidon, 2013.

Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. Baron de La Brède et de, *De l'Esprit des Loix*, t. 1, Genève, Barillot & Fils, 1748.

Moor, Liz, *The Rise of Brands*, Oxford UK, Berg, 2007.

Mossman, Mary Jane et William F. Flanagan, *Property Law. Cases and Commentary*, 2^e éd., Toronto ON, Emond Montgomery, 2004.

Mouron, Philippe, *Le droit d'exposition des oeuvres graphiques et plastiques*, coll. Droit de l'information et de la communication, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2013.

Mousseron, Jean-Marc, *Le droit du breveté d'invention: Contribution à une analyse objective*, coll. Bibliothèque de droit privé, n°23, Paris, France, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1961.

Moyse, Pierre-Emmanuel, *Le droit de distribution électronique. Essai sur le droit de distribution des oeuvres en droit d'auteur canadien, américain, anglais et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2006.

———, *Le droit de distribution électronique: analyse historique et comparative en droit d'auteur*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2007.

Müller, Friedrich, *Discours de la méthode juridique*, traduit par Olivier Jouanjan, coll. Léviathan, Paris, Presses universitaires de France, 1996.

Nadeau, André et Richard Nadeau, *Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle*, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 1971.

- Nicholas, Nicholas Harris (dir.), *The Controversy between Sir Richard Scrope and Sir Robert Grosvenor in the Court of Chivalry. A transcript of the original roll*, Londres UK, Samuel Bentley, 1832.
- Normand, Sylvio, *Introduction au droit des biens*, coll. Le manuel de l'étudiant, Montréal QC, Wilson & Lafleur, 2000.
- Ortolan, Joseph-Louis-Elzéar et Louis Étienne, *Explication historique des Instituts de Justinien*, vol. 3, Paris, Joubert, 1836.
- Ost, François et Michel van de Kerchove, *Entre la lettre et l'esprit. Les directives d'interprétation en droit*, Bruxelles, Bruylant, 1989.
- Passa, Jérôme, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2^e éd., t. 1. « Marques et autres signes distinctifs. Dessins et modèles », Paris, LGDJ (Lextenso), 2009.
- , *Traité de droit de la propriété industrielle*, t. 2 « Brevets d'invention. Protections voisines », Paris, LGDJ (Lextenso), 2013.
- Patault, Anne-Marie, *Introduction historique au droit des biens*, coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 1989.
- Peirce, Charles Sanders, *The Collected Papers*, par Arthur Burks, vol. 8, Cambridge MA, Harvard University Press, 1958.
- Penner, James E., *The Idea of Property in Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2000.
- Penner, James E. et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013.
- Perelman, Chaïm et Raymond Vander Elst (dir.), *Les notions à contenu variable en droit*, coll. Travaux du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1984.
- Perreault, Antonio, *Traité de droit commercial*, t. 1, Montréal QC, Albert Lévesque, 1936.
- Phillips, Jeremy, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy*, Oxford UK, Oxford University Press, 2003.
- Picard, Edmond, *Le droit pur*, coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique, Paris, Flammarion, 1908.
- Planiol, Marcel, *Traité élémentaire de droit civil*, 9^e éd., t. 1 "Principes généraux. Les personnes. La famille-les incapables. Les biens", Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1922.
- Planiol, Marcel et Georges Ripert, *Traité élémentaire de droit civil*, 10^e éd., t. 1 « Principes généraux. Les personnes. Les familles. Les incapables. Les biens », Paris, LGDJ (Pichon et Durand-Auzias), 1925.
- , *Traité pratique de droit civil français*, t. 3 « Les biens », Paris, LDGJ, 1926.

- Poland, Harry Bodkin, *Trade Marks. The Merchandise Marks Act, 1862, 25 & 26 Vict. c. 88*, London UK, John Crockford, 1862.
- Pollaud-Dulian, Frédéric, *Le droit d'auteur*, coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2005.
- , *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Corpus Droit Privé, Paris, Economica, 2011.
- Posner, Richard A., *How Judges Think*, Cambridge MA, Harvard University Press, 2008.
- Pouillet, Eugène, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, 6^e éd., par André Taillefer et Charles Claro, Paris, Marchal & Godde, 1912.
- Pritchard, Brenda L. et Susan Vogt, *Advertising and Marketing Law in Canada*, Markham ON, LexisNexis Canada, 2015.
- Proudhon, Pierre-Joseph, *Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement*, Premier mémoire, Paris, Librairie de Prévot, 1841.
- Puttemans, Andrée, *Droits intellectuels et concurrence déloyale : pour une protection des droits intellectuels par l'action en concurrence déloyale*, coll. Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2000.
- Renouard, Augustin Charles, *Le droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et sur les choses*, Paris, Guillaumin, 1860.
- Renouard, Augustin-Charles, *Traité des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation*, Paris, Renouard, 1825.
- , *Traité des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts*, t. 1, Paris, Renouard, 1838.
- Rey-Debove, Josette et Alain Rey (dir.), *Le Petit Robert. Dictionnaire alphanétique et analogique de la langue française*, Éd. 2015, Paris, Le Robert, 2014.
- Riffard, Jean-François, *Le Security Interest ou l'approche fonctionnelle et unitaire des sûretés mobilières. Contribution à une rationalisation du droit français*, coll. Collection des thèses de l'École doctorale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand / Paris, Presses universitaires de la Faculté de droit de Clermont-Ferrand / LGDJ, 1997.
- Rochfeld, Judith, *Les grandes notions du droit privé*, 2^e éd., coll. Thémis (Droit), Paris, PUF, 2013.
- Roubier, Paul, *Le Droit de la propriété industrielle*, t. 1 « Partie générale », Paris, Sirey, 1952.
- Samuel, Geoffrey, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, coll. European Academy of Legal Theory, Oxford UK, Hart, 2014.
- Scassa, Teresa, *Canadian Trademark Law*, 1^{re} éd., Markham ON, LexisNexis, 2010.
- , *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto ON, LexisNexis Canada, 2015.

- Schechter, Frank I., *The Historical Foundations of the Law relating to Trade-Marks*, New York NY, Columbia University Press, 1925.
- Schmidt-Szalewski, Joanna et Jean-Luc Pierre, *Droit de la propriété industrielle*, 4^e éd., Paris, Litec (LexisNexis), 2007.
- Semprini, Andrea, *La marque*, coll. Que sais-je ?, n°2982, Paris, PUF, 1995.
- Serres, Michel, *Le mal propre : polluer pour s'approprier?*, coll. Manifestes, Paris, Le Pommier, 2008.
- Shultz, Howard, *Pour Your Heart into It*, New York NY, Hyperion, 1997.
- Sicard, Marie-Claude, *Brand Revolution: Rethinking Brand Identity*, Basingstoke UK, Palgrave Macmillan, 2013.
- Smith, Gordon V., *Trademark Valuation*, coll. Intellectual Property series, New York NY, Wiley, 1997.
- Spencer Baynes, Thomas (dir.), *The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature*, 9^e éd., XI, New York NY, Henry G. Allen, 1888.
- Stauder, Dieter, *Mélanges offerts à Dieter Stauder : La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux États-Unis et au Japon*, coll. Collection du CEIPI, n°48, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2001.
- Strickler, Yves, *Les biens*, coll. Thémis, Paris, PUF, 2006.
- Terré, François, *Introduction générale au droit*, 9^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2012.
- Terré, François et Philippe Simler, *Droit civil. Les biens*, 8^e éd., coll. Précis Dalloz, Paris, Dalloz, 2010.
- Thierry, Augustin, *Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers État*, Première série. Région du Nord. Tome I (Amiens), Paris, Firmin Didot, 1850.
- Trade Mark Law Revision Committee, *Report*, par Harold G. Fox, Ottawa ON, Edmond Cloutier, Queen's Printer, 1953.
- Tréfigny, Pascale, *L'imitation : Contribution à l'étude juridique des comportements référentiels*, coll. Collection du CEIPI, n°46, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000.
- Trudel, Pierre, *Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, Cowansville QC, Yvon Blais, 2012.
- Trudel, Pierre, France Abran, Karim Benyekhlef et Sophie Hein, *Droit du cyberspace*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 1997.

- Vallet, Caroline, *La protection des mineurs face à la cyberpédopornographie : Étude comparée entre le droit criminel canadien et français*, Thèse de doctorat (LL.D.), Montréal, Université de Montréal, 2009.
- Van Barr, Christopher C. et Sunny Handa, *Legal Protection of Software: Patents and Trade-marks*, coll. Information Technology Law, Markham ON, LexisNexis, 2012.
- Vaver, David, *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, Concord ON, Irwin Law, 1997.
- , *Intellectual Property Law. Copyright, Patents, Trade-marks*, 2^e éd., Toronto ON, Irwin Law, 2011.
- Vivant, Michel et Jean-Michel Bruguière, *Droit d'auteur et droits voisins*, 2^e éd., coll. Précis, Paris, Dalloz, 2013.
- Vlugt, Ron van der, *Logo Life: life histories of 100 famous logos*, Amsterdam, BIS, 2012.
- Waddams, Stephen, *Dimensions of Private Law: Categories and Concepts in Anglo-American Legal Reasoning*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2004.
- Wagret, Frédéric et Jean-Michel Wagret, *Brevets d'invention, marques et propriété industrielle*, 5^e éd., coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 1997.
- Wagret, Jean-Michel, *Brevets d'invention et propriété industrielle*, 2^e éd., coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 1967.
- Waldron, Jeremy, *The Right to Private Property*, Oxford UK, Clarendon Press, 1988.
- Wigmore, John Henry, *Select Cases on the Law of Torts*, Boston MA, Little Brown, 1911.
- Xifaras, Mikhaïl, *La Propriété. Étude de philosophie du droit*, coll. Fondements de la politique, Paris, PUF, 2004.
- Zenati-Castaing, Frédéric et Thierry Revet, *Les biens*, 3^e éd., coll. Droit fondamental, Paris, PUF, 2008.
- Ziff, Bruce H., *Principles of Property Law*, 6^e éd., Toronto ON, Carswell, 2014.
- The Roll of Caerlaverock [The Roll of Arms of the Princes, Barons, and Knights who Attended King Edward I to the Siege of Caerlaverock, in 1300*, Manuscrit édité par Thomas Wright, London UK, John Camden Hotten, 1864.

Chapitres d'ouvrages et articles de revue

- Abello, Alexandra, « La propriété intellectuelle, une “propriété de marché” », dans Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ, 2005, 405.

- Ajami, Alexandre, « Recours en dépréciation de l'achalandage fondé sur l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : quelles sont les conséquences de l'arrêt *Veuve Clicquot* ? », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle* (2012), vol. 357, Montréal QC, Yvon Blais, 2012, 1.
- Alarie, Benjamin, Anthony Niblett et Albert Yoon « Law in the Future », *U. Toronto LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2787473>>.
- Alma-Delettre, Sophie, « La nature juridique des droits de propriété intellectuelle », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2007, 25.
- Askegaard, Søren, « Brands as a global ideoscape », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 91.
- Balmer, John M. T., « Corporate brand cultures and communities », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 34.
- Baud, Emmanuel, « Contentieux du droit des marques : la liberté d'expression menace-t-elle le monopole du titulaire de marque ? », dans Marie-Anne Frison-Roche et Alexandra Abello (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ, 2005, 405.
- Beebe, Barton, « The Semiotic Analysis of Trademark Law », (2004) 51 *UCLA L. Rev.* 621.
- , « The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 42.
- Benabou, Valérie-Laure, « La directive droit d'auteur, droits voisins et société de l'information : valse à trois temps avec l'acquis communautaire », *Comm. com. électr.* 2001, 10, chron. 23.
- , « Patatras ! À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 », *Propriétés intellectuelles* 2006, 20, 240.
- Bently, Lionel, « From communication to thing: historical aspects of the conceptualisation of trade marks as property », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 3.
- , « The marking of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880) », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 3.
- , « The First Trademark Case at Common Law? The Story of *Singleton v. Bolton* (1783) », (2014) 47 *UC Davis L. Rev.* 969.

- Bergel, Jean-Louis, « Les nouveaux biens. Rapport général », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203.
- Bergvall, Sven, « Selling dreams: the role of advertising in shaping luxury brand meaning », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 198.
- Bonet, Georges, « La protection de l'image de marque dans la jurisprudence de la Cour de justice », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177.
- Brodhurst, Spencer, « Is Copyright a Chose in Action? », (1895) 11-1 *LQR* 64.
- Bronzo, Nicolas, « Le droit moral de l'inventeur », *Propriété industrielle* 2013, 6, 9.
- Brown, Christopher J., « A Parody of a Distinction: The Ninth Circuit's Conflicted Differentiation between Parody and Satire », (2004) 20 *Santa Clara high Tech. LJ* 721.
- Brown Jr., Ralph S., « Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols », (1948) 57 *Yale LJ* 1165.
- Callmann, Rudolf, « He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust Enrichment in the Law of Unfair Competition », (1942) 55 *Harv. LR* 595.
- Caron, Christophe, « Du droit des biens en tant que droit commun de la propriété intellectuelle », *JCP* 2004, I, 162.
- , « Premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour protéger le droit d'auteur », *Comm. com. élec.* 2008, 6, comm. 76.
- , « Droit de la propriété intellectuelle (Chronique Juillet 2007-Juillet 2008) », *JCP G* 2008, 26, I.158.
- Carrier, Michael A., « Limiting copyright through property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 185.
- Casey, Anthony J. et Anthony Niblett, « Self-Driving Laws », *U. Toronto LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2804674>>.
- , « The Death of Rules and Standards », *Indiana LJ* 2016, _____, <<http://ssrn.com/abstract=2693826>>.
- Chisholm, Hugh (dir.), « Chose », dans *Encyclopaedia Britannica*, 6, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1911, p. 271.

- Clavier, Jean-Pierre, Nathalie Martial-Braz et Célia Zolynski, « Droit des marques (janvier 2012 - novembre 2013) », *D.* 2014, chron. 25, 326.
- , « Droit des marques (janvier 2015 - décembre 2015) », *D.* 2016, chron. 117, 396.
- Clément-Fontaine, Mélanie, « Un renouveau des biens communs : des biens matériels aux biens immatériels », dans Centre d'études sur la coopération juridique internationale, *Les modèles propriétaires au XXI^e siècle*, coll. Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, LGDJ, 2012, 51.
- , « Les *communs* numériques », dans Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter et François-Xavier Lucas (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Paris, LexisNexis, 2014, 163.
- Cohen, Felix S., « Transcendental Nonsense and the Functional Approach », (1935) 35-6 *Colum. Law Rev.* 809.
- , « Dialogue on Private Property », (1954) 9-2 *Rutgers LR* 357.
- Colin, Ambroise, « obs. sous Cass. civ. 25 juin 1902 », *D. P.* 1903, I.5.
- Corail, Jean-Louis de, « L'approche fonctionnelle du service public : sa réalité et ses limites », *AJDA* 1997, 20.
- Côté, René, Guy Rocher, Andrée Lajoie, René Laperrière, Pierre Mackay et Pierre Trudel, « Introduction », dans René Côté et Guy Rocher (dir.), *Entre droit et technique : enjeux normatifs et sociaux*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP / GRID, 1994.
- Crinnion, Danielle, « Get Your Own Street Cred: An Argument for Trademark Protection in Street Art », (2017) 58 *Boston College LR* ____, <<http://ssrn.com/abstract=2810382>>.
- Crocq, Pierre, « Quel droit des biens pour le 21^e siècle ? », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 513.
- Cuming, Ronald C. C., « The Internationalization of Secured Financing Law: the Spreading Influence of the Concepts UCC, Article 9 and its Progeny », dans Ross Cranston (dir.), *Making Commercial Law. Essays in honour of Roy Goode*, Oxford UK, Clarendon Press (Oxford University Press), 1997, 499.
- Dabin, Jean, « Les droits intellectuels comme catégorie juridique », *Rev. crit. lég. jur.* 1939, t. 59, a. 79, n. 7-8, 413.
- Darling, William M., « Depreciation in Canadian Trade-Mark Law: A Remedy in Search of a Wrong », (2007) 21 *IPJ* 49.
- Davis, Jennifer, « To protect or serve? European trade mark law and the decline of the public interest », (2003) 25-4 *EIPR* 180.

- , « The Value of Trade Marks: Economic Assets and Cultural Icons », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Propriété intellectuelle : entre l'art et l'argent / Intellectual Property: Bridging Aesthetics and Economics*, Montréal QC, Thémis, 2006, 97.
- , « Between a sign and a brand: mapping the boundaries of a registered trade mark in European Union trade mark law », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 65.
- Dawson, Norma, « English Trade Mark Law in the Eighteenth Century: *Blanchard v Hill* Revisited - Another “Case of Monopolies”? », (2003) 24 *J. Legal Hist.* 111.
- Diamond, Sidney A., « The Historical Development of Trademarks », (1975) 65 *TM Rep.* 265.
- Dinwoodie, Graeme B. et Mark D. Janis, « Dilution's (Still) Uncertain Future », (2006) 105 *Mich. L. Rev. First Impressions* 98.
- Dogan, Stacey L. et Mark A. Lemley, « Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet », (2004) 41 *Hous. L. Rev.* 777.
- , « Grounding Trademark Law Through Trademark Use », (2007) 92 *Iowa LR* 1669.
- , « A search-cost theory of limiting doctrines in trademark law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 65.
- , « Parody as Brand », (2013) 47 *UC Davis L. Rev.* 473.
- Dorfman, Avihay et Assaf Jacob, « Copyright as Tort », (2011) 12-1 *Theoretical Inquiries in Law* 59, DOI 10.2202/1565-3404.1263.
- Douglas, Simon et Ben McFarlane, « Defining Property Rights », dans James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013, 219.
- Dreier, Thomas, « How much ‘property’ is there in intellectual property? The German civil law perspective », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 116.
- Drescher, Thomas D., « The Transformation and Evolution of Trademarks - From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *TM Rep.* 301.
- Dreyfuss, Rochelle Cooper, « Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation », (1990) 65 *Notre Dame LR* 397.
- , « Reconciling trademark rights and expressive values: how to stop worrying and lean to love ambiguity », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and*

Theory: A Handbook of Contemporary Research, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 261.

Dunoff, Jeffrey L. et Joel P. Trachtman, « A Functional Approach to Global Constitutionalism », dans Jeffrey L. Dunoff et Joel P. Trachtman (dir.), *Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2009, 3.

Durrande, Sylviane, « Droit des marques (novembre 2010 - décembre 2011) », *D.* 2012, 1362.

Dworkin, Ronald M., « Law as Interpretation », (1982) 60 *Tex. L. Rev.* 527.

Easterbrook, Frank H., « Intellectual Property is Still Property », (1990) 13 *Harv. J. L. & Pub. Pol'y* 108.

Edelman, Sandra, « Why Wait Three Years? Cancellation of Lanham Act Section 44(e) and 66(a) Registrations Based on Non-Use Prior to the Three-Year Statutory Period for Presumption of Abandonment », (2014) 104 *TMR* 1366.

Elliot, Richard et Andrea Davies, « Symbolic brands and authenticity of identity performance », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Möring (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 155.

Elphinstone, Howard W., « What is a Chose in Action? », (1893) 9 *LQR* 311.

Emerich, Yaëll, « Faut-il condamner la propriété des biens incorporels ? Réflexions autour de la propriété des créances », (2005) 46 *C. de D.* 905.

———, « Regard civiliste sur le droit des biens de la common law : pour une conception transsystémique de la propriété », (2008) 38-2 *RGD* 339.

Eriksson, Nicholas, Shirley Wu, Amy K. Kiefer, Joanna L. Mountain, David A. Hinds et Uta Francke, « A genetic variant near olfactory receptor genes influences cilantro preference », (2012) 1 *Flavour* n°22, DOI 10.1186/2044-7248-1-22.

Fauvarque-Causson, Bénédicte, « Development of Comparative Law in France », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 35.

Favoreu, Louis, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit de propriété proclamé par la Déclaration de 1789 », dans *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence*, coll. Recherches politiques, Paris, PUF, 1989, 123.

Fisher, William W. III, « The Growth of Intellectual Property: A History of the Ownership of Ideas in the United States (version anglaise de : « Geistiges Eigentum - ein ausufernder Rechtsbereich: Die Geschichte des Ideenschutzes in den Vereinigten Staaten », dans *Eigentum im internationalen Vergleich*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, 265), <<http://cyber.law.harvard.edu/people/tfisher/iphistory.pdf>>.

- Franceschelli, Remo, « Nature juridique des droits de l'auteur et de l'inventeur », dans *Mélanges en l'honneur de Paul Roubier*, t. 2 "Droit privé. Propriété industrielle, littéraire et artistique", Paris, Dalloz-Sirey, 1961, 453.
- Frank, Jerome, « Words and Music: Some Remarks on Statutory Interpretation », (1947) 47-8 *Colum. L. Rev.* 1259.
- Franklyn, David J. et David A. Hyman, « Trademarks as Search Engine Keywords: Much Ado About Something? », (2013) 26 *Harvard Journal of Law and Technology* 481.
- Freund, Julien, « Bibliographie. - Luhmann Niklas, Sociologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. », (1973) 14-1 *Revue française de sociologie* 132.
- Gamache, Barry, « Confusion », fasc. 17 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015).
- Gangjee, Dev S., « Property in brands », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 29.
- Gangjee, Dev S. et Robert Burrell, « Because You're Worth It: *L'Oréal* and the Prohibition on Free Riding », (2010) 73-2 *Mod. L. Rev.* 282.
- Gaudrat, Philippe, « Pour une propriété intellectuelle épurée », dans Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter et François-Xavier Lucas (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Paris, LexisNexis, 2014, 325.
- Gautrais, Vincent, « Libres propos sur le droit des affaires électroniques », (2006) 10-3 *Lex Electronica*.
- Geiger, Christophe, « La fonction sociale : clef pour comprendre, améliorer et adhérer aux droits de la propriété intellectuelle », dans Michel Vivant (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle. Cycles de conférences*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ (Lextenso), 2014, 79.
- Gendreau, Ysolde, « La nature du droit d'auteur selon le nouveau Code civil », (1993) 27 *RJT* 85.
- Ghestin, Jacques, « L'utile et le juste dans les contrats », *Archives de philosophie du droit* 1981, t. 26, 35.
- Gidrol-Mistral, Gaële, « Bien et immatériel au Québec », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 261.
- , « Les biens immatériels en quête d'identité ? », (2016) 46 *RDUS* 1.
- Gielen, Charles, « Trademark Dilution Under European Law », (2014) 104 *TM Rep.* 693.

- Gingras, Patrick et Nicolas Vermeys, « Noms de domaine », fasc. 20, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, ((màj 8 mai 2015)).
- Ginsburg, Jane C., « Of mutant copyrights, mangled trademarks, and Barbie’s beneficence: the influence of copyright on trademark law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 481.
- , « “See me, feel me, touch me, hea[r] me” (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 92.
- Golding, Martin P., « Realism and Functionalism in the Legal Thought of Felix S. Cohen », (1981) 66 *Cornell L. Rev.* 1032.
- Goldstein, Gérald, « Méthodes alternatives : lois de police, règles matérielles et méthode de la reconnaissance », fasc. 6 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec, Droit international privé*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014.
- Gordon, Robert W., « Critical Legal Histories », (1984) 36 *Stan. L. Rev.* 57.
- Gordon, Wendy J., « On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutionary Impulse », (1992) 78-1 *Virginia Law Review* 149.
- Goudreau, Mistrale, « Le parasitisme sanctionné en Cour d’appel », (2011) 23 *CPI* 1397.
- , « Marques de commerce et concurrence déloyale », fasc. 12, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2015 (màj février 2015).
- Griffiths, Andrew, « Quality in European Trade Mark Law », (2013) 11-7 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.* 621.
- Grimmelmann, James, « The Ethical Visions of Copyrith Law », (2006) 77 *Fordham Law Review* 2005.
- Grzegorzcyk, Christophe, « Le concept du bien juridique : l’impossible définition ? », *Arch. phil. droit* 1979, t. 24, 259.
- Harms, Louis T.C., « Death of a Trade Mark Doctrine? Dilution of Anti-Dilution », dans Lionel Bently, Giuseppina D’Agostino et Catherine Wai-Man Ng (dir.), *The Common Law of Intellectual Property: Essays in Honour of Professor David Vaver*, Oxford UK, Hart, 2010, 379.
- Heilbrunn, Benoît, « Brave new brands: cultural branding between Utopia and A-topia », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 103.

- Henderson, Gordon F., « An Overview of Intellectual Property », dans Gordon F. Henderson (dir.), *Trade-marks Law of Canada*, Scarborough ON, Carswell, 1993, 1.
- Hermann, Isay, « Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke », (1929) 34-1 *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 23.
- Higgins, David M., « The making of modern trade mark law: the UK, 1860-1914. A business history perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 42.
- Hohfeld, Wesley Newcomb, « Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning », (1916) 26 *Yale LJ* 710.
- Holdsworth, William S. , « The History of the Treatment of “Choses” in Action by the Common Law », (1920) 33-8 *HLR* 997.
- Holloway, James J. , « The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going », (2003) 17 *IPJ* 1.
- , « Towards a Lighter Shade of Grey? A Critical Look at the Erosion of Canadian Trade-Mark Law as a Vehicle to Address Grey Marketing », (2006) 19 *IPJ* 427.
- Holmes Jr., Oliver Wendell, « The Path of Law », (1897) 10-8 *Harv. Law Rev.* 457.
- Honoré, Anthony Maurice, « Ownership », dans *Making Law Bind. Essays Legal and Philosophical*, Oxford UK, Clarendon Press / Oxford University Press, 1987.
- Howe, Helena R. et Jonathan Griffiths (dir.), « Introduction », dans *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 1.
- Howell, Mark D., « Depreciation of Goodwill: A “Green Light” for Dilution from the Supreme Court of Canada in an Accommodating Infrastructure », (2008) 17 *Transnat’l L. & Contemp. Probs.* 689.
- Jaluzot, Béatrice, « Méthodologie du droit comparé : Bilan et perspectives », *RIDC* 2005, 1, 29.
- Janis, Mark D. et Graeme B. Dinwoodie, « Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law », (2007) 92 *Iowa LR* 1597.
- Janis, Mark D. et Peter K. Yu, « International and Comparative Aspects of Trademark Dilution - Introduction », (2008) 17 *Transnat’l L. & Contemp. Probs.* 603.
- Kamina, Pascal, « Author’s Right as Property: Old and New Theories », (2000) 48 *J. Copyright Soc’y U.S.A.* 383.
- Katz, Ariel, « Beyond Search Costs: The Linguistic and Trust Functions of Trademarks », *Brigham Young University Law Review* 2010, 1555.

- Koops, Bert-Jaap, « Chapter 4. Should ICT Regulation be Technology-Neutral? », dans Bert-Jaap Koops, Miriam Lips, Corien Prins et Maurice Schellekens (dir.), *Starting Points for ICT Regulation. Deconstructing Prevalent Policy One-Liners*, coll. IT & Law Series, vol. 9, The Hague, TMC Asser, 2006, 77-108.
- Kotler, Jason S. T. , « Trade-Mark Parody, Judicial Confusion and the Unlikelihood of Fair Use », (2000) 14 *IPJ* 219.
- Kovar, Robert et Jacques Larrieu, « Marque », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit européen*, Paris, Dalloz, 2009 (màj oct. 2015).
- Lambert, Thierry, « La marque, garantie de qualité », *D.* 2015, chron. 947, 2087.
- Landes, William M. et Richard A. Posner, « Trademark Law: An Economic Perspective », (1987) 30 *J. L. & Econ.* 265.
- Lardeux, Gwendoline, « Qu'est-ce que la propriété ? », *RTD civ.* 2013, 4, 741.
- Larrieu, Jacques, « Les nouvelles fonctions de la marque », dans Jacques Larrieu (dir.), *Les métamorphoses de la marque*, Actes du colloque du 4 juin 2010, coll. IFR. Actes de colloques, n°11, Paris / Toulouse, LGDJ / Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2011, 55.
- Lecocq, Pascale et Andrée Puttemans, « Bien et immatériel en Belgique », dans *L'immatériel*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 61.
- Lemley, Mark A. , « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale LJ* 1687.
- , « Property, Intellectual Property, and Free Riding », (2005) 83 *Tex. L. Rev.* 1031.
- Lequette, Yves, « De l'approche fonctionnelle des conflits de nationalités dans un cas de répudiation entre époux franco-marocain », *Rev. crit. DIP* 1992, 91.
- Liddell, Henry George et Robert Scott, *A Greek-English Lexicon*, Éd. rev. et Par Sir Henry Stuart Hones avec Roderick McKenzie, Oxford UK, Clarendon Press, 1940, v° « φοῖνιξ ».
- Llewellyn, Karl N. , « Some Realism about Realism: Responding to Dean Pound », (1931) 44-8 *Harv. Law Rev.* 1222-1264.
- Long, Stacey L., « The political economy of trademark dilution », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 132.
- Lord, Francis et Pierre-Emmanuel Moyse, « Principes et justifications de la propriété intellectuelle », fasc. 1, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2013.

- Loughlan, Patricia, « “You wouldn’t steal a car...” : Intellectual Property and the Language of Theft », (2007) 29-10 *EIPR* 401.
- Luhmann, Niklas, « Law as a Social System », (1988) 83 *Nw. U. L. Rev.* 136.
- Lunsford Jr., Julius R. , « Consumers and Trademarks: The Function of Trademarks in the Market Place », (1974) 64 *TM Rep.* 75.
- Macdonald, Roderick A., « Triangulating Social Law Reform », dans Ysolde Gendreau (dir.), *Dessiner la société par le droit ~ Mapping Society Through Law*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 2004, 117.
- , « A Model Law on Secured Transactions. A Representation of Structure ? An Object of Idealized Imitation ? A Type, Template or Design ? », (2010) 15-2 *Rev. dr. unif.* 420.
- Machlup, Fritz et Edith Penrose, « The Patent Controversy in the Nineteenth Century », (1950) 10-1 *The Journal of Economic History* 1.
- MacInnis, James C., « Neither Nice Nor Easy: Reconsidering Clairol International and Section 22 of the Trade-marks Act », (1999) 13 *IPJ* 25.
- Mallet-Bricout, Blandine, « Bien et immatériel en France », dans *L’immatériel*, coll. Travaux de l’Association Henri Capitant, t. LXIV (2014), Bruxelles / Saint-Germain-en-Laye, Bruylant / LB2V, 2015, 149.
- Mallet-Poujol, Nathalie et Agnès Robin, « Introduction », dans Jean-Michel Bruguière, Nathalie Mallet-Poujol et Agnès Robin (dir.), *Propriété intellectuelle et droit commun*, coll. Institut de droit des affaires, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2007, 13.
- Manara, Cédric, « Dites-le avec des fleurs... et pourquoi pas avec des marques ! (CJUE 22 sept. 2011, aff. C-323/09) », *Dalloz actualité* 2011.
- Martin-Bariteau, Florian, « Sous pression européenne, le Canada lance une réforme de son droit de la propriété intellectuelle fortement inspirée par ACTA », *Petites affiches* 2004, 6, 7.
- , « Les “vanity URLs” : nouveaux enjeux et nouveaux risques pour les marques sur les réseaux sociaux », dans Serge Agostineli, Dominique Augey et Frédéric Laurie (dir.), *La richesse des réseaux numériques*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2012.
- , « La marque au service de l’innovation », dans Jacques Mestre et Laure Merland (dir.), *Droit et Innovation*, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2013, 173.
- , « Dessins industriels », fasc. 11, feuilles mobiles, dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014.
- , « L’organisation face aux critiques sur Internet : limites et risques des recours juridiques en droit canadien et québécois », dans Francine Charest, Alain Lavigne et Charles

- Moumouni (dir.), *Médias sociaux et relations publiques*, coll. Communication, relations publiques, Québec QC, Presses de l'Université du Québec, 2014.
- , « The Matrix of Law: From Paper, to Word Processing, to Wiki », (2014) 19-1 *Lex Electronica* 1.
- « Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine (2014) », (2015) 27 *CPI* 735.
- , « Internet Intermediaries Liability. A North American Perspective », dans Carlos Affonso Pereira de Souza, Mario Viola et Ronaldo Lemos (dir.), *Understanding Brazil's Internet Bill of Rights*, Rio de Janeiro, ITS Rio, 2015, 56.
- , « Cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine (2015) », (2016) 28 *CPI* 503.
- , « Concurrence déloyale et droits intellectuels. Point de vue canadien », dans Jacques de Werra, Ysolde Gendreau et Andrée Puttemans (dir.), *Propriété intellectuelle et concurrence déloyale : Les liaisons dangereuses*, coll. Unité de droit économique de l'ULB, Bruxelles, Bruylant, 2016.
- Mauer, Lilli et Ahmed El-Sohemy, « Prevalence of cilantro (*Coriandrum sativum*) disliking among different ethnocultural groups », (2012) 1 *Flavour* n°8, DOI 10.1186/2044-7248-1-8.
- McCarthy, J. Thomas, « Dilution of a Trademark: European and United States Law Compared », (2004) 94 *TM Rep.* 1163.
- McKenna, Mark P. , « The Normative Foundations of Trademark Law », (2007) 82-5 *Notre Dame Law Review* 1839.
- Mekki, Mustapha, « La distinction entre droit réel et droit personnel », dans Michel Grimaldi, Noaki Kanayama, Noaya Kanayama et Mustapha Mekki (dir.), *Le patrimoine au XXI^e siècle. Regards croisés franco-japonais*, vol. 12, coll. Droits étrangers, Paris, Société de législation comparée, 2012, 291.
- Mendel, Gregory N., « History Lessons for a General Theory of Law and Technology », (2007) 8 *Minn. J. L. Sci. & Tech.* 551.
- Mermin, Samuel, « Legal Functionalism », *Anuario de filosofía del derecho* 1973, 17, 81-92.
- Merrill, Thomas, W. « Property and the Right to Exclude », (1998) 77 *Neb. LR* 730.
- Michaels, Ralf, « The Functional Method of Comparative Law », dans Mathias Reimann et Reinhard Zimmermann (dir.), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2006, 337.
- Moore, Adam D., « Intellectual Property: Theory, Privilege, and Pragmatism », (2003) 16 *Can. J.L. & Juris.* 191.
- Morgan, Patrick T., « Unbundling Our Tort Rights: Assignability for Personal Injury and Wrongful Death Claims », (2001) 66-3 *Missouri Law Review* 683.

- Mossof, Adam, « What Is Property? Putting The Pieces Back Together », (2003) 45 *Ariz. L. Rev.* 371.
- Mousseron, Jean-Marc, « Valeurs, biens, droits », dans *Mélanges en hommage à André Breton et Fernand Derrida*, Paris, Dalloz, 1991, 277.
- Moyse, Pierre-Emmanuel, « La nature du droit d'auteur : droit de propriété ou monopole ? », (1998) 43-2 *R.D. McGill* 507.
- , « Propriété : un acte de foi ? », (2008) 38-2 *Revue générale de droit* 259.
- Niemeyer, Gerhart, « The Significance of Function in Legal Theory », (1940) 18-1 *NYU L. Q. Rev.* 1.
- Normand, Sylvio, « Les nouveaux biens. Rapport canadien », dans *La propriété*, coll. Travaux de l'Association Henri Capitant, t. LII (2003), Paris, Société de législation comparée, 2006, 203.
- Oddi, A. Samuel, « Product Simulation: From Tort to Intellectual Property », (1998) 88 *Trademark Rep.* 101.
- Olszak, Norbert, « La propriété industrielle est-elle bien une propriété ? », *D.* 2002, 1894.
- Oshionebo, Evaristus, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27.
- Ost, François, « Le temps virtuel des lois postmodernes ou comment le droit se traite dans la société de l'information », dans Jean Clam et Gilles Martin (dir.), *Les transformations de la régulation juridique*, coll. Droit et société - Recherches et Travaux, n°5, Paris, LGDJ, 1998, 423.
- Passa, Jérôme, « Marques et droit de la consommation », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177.
- Paster, Benjamin G., « Trademarks - Their Early History », (1969) 59 *TM Rep.* 551.
- Penner, James E., « The "Bundle of Rights" Picture of Property », (1995) 43 *UCLA L. Rev.* 711.
- Périnet-Marquet, Hugues (dir.), « Propositions pour la rédaction du Livre II », dans *Propositions de l'Association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens*, coll. Carré droit, Paris, Litec (LexisNexis), 2009, 115-148.
- , « Regard sur les nouveaux biens », *JCP G* 2010, 44, 2071.
- Perrot, Anne, « Aux marges de la propriété intellectuelle : la lutte contre le parasitisme », dans Michel Vivant (dir.), *Droit et économie de la propriété intellectuelle. Cycles de conférences*, coll. Droit & Économie, Paris, LGDJ (Lextenso), 2014, 153.

- Pfersmann, Otto, « Le droit comparé comme interprétation et comme théorie du droit », (2001) 53-2 *R.I.D.C.* 275-288, DOI 10.3406/ridc.2001.17976.
- Picard, Edmond, « Embryologie juridique. Nouvelle classification des droits », *Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée* 1883, t. 10, 565.
- Pinard, Danielle, « Le droit et le fait dans l'application des standards et la clause limitative de la *Charte canadienne des droits et libertés* », (1989) 30 *C. de D.* 137.
- Portalis, Jean-Étienne-Marie, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1^{er} pluviôse an IX par la Commission nommée par le Gouvernement consulaire », dans Frédéric Portalis (dir.), *Discours, rapports et travaux inédits sur le Code civil par Jean-Étienne-Marie Portalis*, Paris, Joubert, 1844.
- Pottage, Alain et Brad Sherman, « On the prehistory of intellectual property », dans Helena R. Howe et Jonathan Griffiths (dir.), *Concepts of Property in Intellectual Property Law*, coll. Cambridge Intellectual Property and Information Law, n°21, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2013, 11.
- Pound, Roscoe, « Mechanical Jurisprudence », (1908) 8-8 *Columbia Law Review* 605-623.
- Prujiner, Alain, « Introduction : Principes et méthodes du droit international privé québécois », fasc. 1 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec, Droit international privé*, Montréal, LexisNexis Canada, 2014.
- Reed, Chris, « Taking Sides on Technology Neutrality », (2007) 4-3 *SCRIPTed* 263, DOI 10.2966/scrip.040307.263.
- , « How To Make Bad Law: Lessons from Cyberspace », (2010) 73-6 *Mod. L. Rev.* 903-932.
- Reich, Charles, « The New Property », (1964) 73-5 *Yale Law Journal* 733.
- Rials, Stéphane, « Les standards, notions critiques du droit », dans Chaïm Perelman et Raymond Vander Elst (dir.), *Les notions à contenu variable en droit*, coll. Travaux du Centre national de recherches de logique, Bruxelles, Bruylant, 1984, 39.
- Rivoire, Maxence et E. Richard Gold, « Propriété intellectuelle, Cour suprême du Canada et droit civil », (2015) 60-3 *RD McGill* 381.
- Roberts, Alexandra J., « Tagmarks », (2017) 105 *Cal. LR* __, <<http://ssrn.com/abstract=2630195>>.
- Rogers, Edward S., « Some Historical Matter concerning Trade-Marks », (1910) 9-1 *Mich. L. Rev.* 29.
- Roubier, Paul, « Droits intellectuels ou droits de clientèle », *RTD civ.* 1935, 285.
- Rueda, Isabelle, « L'adaptation du droit des contrats d'origine internationale et communautaire à la dématérialisation des échanges », (2006) 58-3 *RIDC* 925-949.
- Ruston, Gerald, « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *TM Rep.* 127.

- Samuel, Geoffrey, « Ex Facto Ius Oritur », (1989) 8 *Civil Justice Quaterly* 53.
- Sarrut, Louis, « obs. sous Cass. réq. 25 juillet 1887 », *D. P.* 1888, I.5.
- Savatier, René, « Vers de nouveaux aspects de la conception et de la classification juridique des biens corporels », *RTD civ.* 1958, 1.
- Scassa, Teresa, « Intellectual Property on the Cyber-Picket Line: A Comment on *British Columbia Automobile Assn. v. Office and Professional Employees' International Union, Local 378* », (2002) 39 *Alberta Law Review* 934.
- , « Trademarks Worth a Thousand Words : Freedom of Expression and the Use of the Trademarks of Others », (2012) 53-4 *C. de D.* 877.
- , « Disponibilité des signes », fasc. 13 (feuilles mobiles), dans *JurisClasseur Québec*, coll. Droit des affaires, *Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2012 (mise à jour février 2015).
- Schechter, Frank I., « The Rational Basis of Trademark Protection », (1926) 40 *Harv. LR* 813.
- Schmidt-Szalewski, Joanna, « Marques de fabrique, de commerce ou de service », dans *Répertoire Dalloz, Répertoire de droit commercial*, Paris, Dalloz, 2006 (màj oct. 2015).
- Schultz, Majken et Mary Jo Hatch, « A culture perspective on corporate branding: the case of LEGO Group », dans Jonathan E. Schroeder et Miriam Salzer-Mörling (dir.), *Brand Culture*, London UK, Routledge, 2006, 15.
- Singer, Joseph William, « Legal Realism Now [Review of: *Legal Realism at Yale: 1927-1960*. By Laura Kalmant. Chapel Hill and London: University of North Carolina Press 1986] », (1988) 76 *Cal. LR* 465.
- Smith, Henry E., « Property as the Law of Things », (2011) 125 *Harv. Law Rev.* 1691.
- , « Emergent Property », dans James E. Penner et Henry E. Smith (dir.), *Philosophical Foundations of Property Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2013, 320.
- Spence, Michael, « Restricting allusion to trade marks: a new justification », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir.), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll. Research Handbooks in Intellectual Property, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008, 324.
- Stolte, Keith M., « How Early Did Anglo-American Trademark Law Begin? An Answer to Schechter's Conundrum », (1998) 8-2 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 505.
- Sweet, Charles, « Choses in Action », (1894) 10-4 *LQR* 303.
- , « Choses in Action [Response to S. Brodhurst] », (1895) 11-3 *LQR* 238.
- Sweigert, Konrad, « Des solutions identiques par des voies différentes (Quelques observations en matière de droit comparé) », (1966) 18-1 *RIDC* 5-18, DOI 10.3406/ridc.1966.14471.

- Tackaberry, Paul, « Exploring the Boudaries of “Use” After the 2014 Amendments to the Canadian Trademarks Act », (2014) 104 *TMR* 1332.
- Tauran, Thierry, « Les distinctions en droit civil », *Petites affiches* 2000, 70, 5.
- Tettenhorn, Andrew, « Chose in action », dans *The New Oxford Companion to Law*, Oxford UK, Oxford University Press, 2008.
- Trudel, Pierre, « État de droit et e-gouvernement », dans Karim Benyekhlef et Pierre Trudel (dir.), *État de droit et virtualité*, Montréal QC, Éditions Thémis / CRDP, 2009, 373.
- Turkle, Sherry, « How Computers Change the Way We Think », (2004) 50-21 *Chronicle of Higher Education* B26.
- Tushnet, Rebecca, « Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science », (2007) 86 *Tex. L. Rev.* 507.
- , « Make Me Walk, Make Me Talk, Do Whatever You Please: Barbie and Exceptions », dans Rochelle Cooper Dreyfuss et Jane C. Ginsburg (dir.), *Intellectual Property at the Edge. The Contested Contours of IP*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2014, 405.
- Tusseau, Guillaume, « Critique d’une métanotion fonctionnelle. La notion (trop) fonctionnelle de “notion fonctionnelle” », *RFDA* 2009, 641.
- Vareilles-Sommières, Gabriel de Labroüe de « La définition et la notion juridique de la propriété », *RTD civ.* 1905, IV, 443.
- Vaver, David, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie LJ* 1.
- , « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *TMR* 895.
- , « “Brand culture: trade marks, marketing and consumption” - responding legally to Professor Schroeder’s paper », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008, 177.
- Vedel, Georges, « De l’arrêt Septfonds à l’arrêt Barinstein (La légalité des actes administratifs devant les Tribunaux judiciaires) », *JCP G* 1948, I, 682.
- , « La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait administrative », *JCP G* 1950, I, 851.
- Villey, Michel, « Notes sur le concept de propriété », dans *Critique de la pensée juridique moderne. Douze autres essais*, Réédition [1975], coll. Bibliothèque Dalloz, Paris, Dalloz, 2012, 180-200.

- Vivant, Michel, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », *Propri. intell.* 2007, 23, 193.
- , « Marque et fonction sociale de la marque. Ou quand la réalité passe par le rêve ? », dans Christophe Geiger et Joanna Schmidt-Szalewski (dir.), *Les défis du droit des marques au XXI^e siècle / Challenges for the trademark law in the 21st century*, Actes du colloque en l'honneur du professeur Yves Reboul, coll. CEIPI, n°56, Paris, Litec (LexisNexis), 2010, 177.
- Weinberg, Harold R., « Tort Claims as Intangible Property: An Exploration from an Assignee's Perspective », (1975) 64 *Ky. LJ* 49.
- Whittaker, Keola R., « Trademark Dilution in a Global Age », (2006) 27-3 *U. Pa. J. Int'l Econ. L.* 907.
- Whytock, Christopher A., « Legal Origins, Functionalism, and the Future of Comparative Law », *BYU LR* 2009, 6, 1879-1906.
- Williams, T. Cyprian, « Is a Right of Action in Tort a Chose in Action? », (1894) 10-2 *LQR* 143.
- , « Property, Things in Action and Copyright », (1895) 11-3 *LQR* 223.
- Wu, John C. H., « Realistic Analysis of Legal Concepts: A Study of the Legal Method of Mr. Justice Holmes », (1932) 5-1 *China L. Rev.* 1.
- Zenati, Frédéric, « Sur la constitution de la propriété », *D.* 1985, 27, 171.
- , « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », *RTD civ.* 1993, 305.
- , « L'immatériel et les choses », *Arch. phil. droit* 1999, t. 43, 79.
- Zollinger, Alexandre, « Le droit au respect des biens, ou la difficile définition du droit de propriété en tant que droit de l'homme », dans Centre d'études sur la coopération juridique internationale, *Les modèles propriétaires au XXI^e siècle*, coll. Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, Paris, LGDJ, 2012, 31.
- Zolynski, Célia, « Concurrence déloyale et Internet », *AJCA* 2014, chron. 46, 162.
- , « L'élaboration de la jurisprudence de la Cour de justice en droit de la propriété littéraire et artistique », dans Carine Bernault, Jean-Pierre Clavier, Agnès Lucas-Schloetter et François-Xavier Lucas (dir.), *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Paris, LexisNexis, 2014, 813.
- , « La protection étendue de la marque renommée en droit de l'Union européenne », *Dalloz IP/IT* 2016, 94.

Autres documents

- AIPPI, *Importance économique, fonctions et finalité de la marque*, Résolution, Question Q68, Toronto ON, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, 1979.
- Callaway, Ewen, « Soapy taste of coriander linked to genetic variants », *Nature News*, 12 sept. 2012, <<http://www.nature.com/news/soapy-taste-of-coriander-linked-to-genetic-variants-1.11398>>.
- Clinton, William J. « Bill » et Albert Gore Jr., *A Framework For Global Electronic Commerce*, Presidential Directive, Washington (D.C.), White House, 1^{er} juin 1997.
- Cole, Robert J., « Kraft Being Sold to Philip Morris for \$13.1 billion », *The New York Times*, 31 oct. 1988, <<http://www.nytimes.com/1988/10/31/business/kraft-being-sold-to-philip-morris-for-13.1-billion.html>>.
- Duffy, John F., *Intellectual Property as Natural Monopoly: Toward a General Theory of Partial Property Rights*, Workshop Paper, University of Texas at Austin, Workshop Series of the Center for Law, Business, and Economics, 28 oct. 2004.
- Dunoff, Jeffrey L. et Joel P. Trachtmann, *A Functional Approach to Global Constitutionalism*, Harvard Public Law Working Paper, 08-57, Harvard Law School, 2009.
- Elisabeth II, *Lettres patentes autorisant l'octroi d'armoiries au Canada*, film 603, document 31, 4 juin 1988.
- European Commission, Directorate General for Internal Market and Services, *Study on the overall functioning of the Trade Mark System in Europe*, Invitation to tender n°MARKT/2009/12/D (Notice OJEU 2009 S 138 p.200996), 22 juill. 2009.
- INPI, *Communiqué de presse : Demandes de marques « Je suis Charlie »*, Paris, Institut National de la Propriété Intellectuelle, 13 janv. 2015.
- , *Communiqué de presse : Marques Pray for Paris ou Je suis Paris*, Paris, Institut National de la Propriété Intellectuelle, 20 nov. 2015.
- International Accounting Standards Board, *IAS 38. Intangible Assets, International Accounting Standards*, 31 mars 2004.
- Jacobs, Francis G., *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-337/95, *Dior c. Evora*, Rec. 1997, I-6016, 29 avr. 1997.
- Jefferson, Thomas, *Letter to Isaac McPherson*, Polygraph copy of the Library of Congress, 13 août 1813.
- Johns, Adrian, *The Nature of Intellectual Property in the Mid-twentieth Century*, Conference Paper, University of Chicago, Cultural Policy Center, Cultural Policy Workshop Series on Intellectual Property, 5 mai 2004.

- Kokott, Juliane, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-59/08, *Copad c. Dior*, Rec. 2009, I-3421, 3 déc. 2008.
- Kur, Annete, Lionel Bently et Ansgar Ohly, *Sweet Smells and a Sour Taste - The ECJ's L'Oréal decision*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series, 09/12, 2009.
- Levitt, Theodore, « The Globalization of Markets », *Harvard Business Review* n°Mai-Juin 1983 , 1983, p. 92.
- Macdonald, Roderick A., *Core Principles for a Regime of Security on Property*, UNCITRAL, Working Group VI (Security Interests), 2002, <www.mcgill.ca/macdonald-symposium/texts>.
- Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, Munich, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, 2011.
- Mengozi, Paolo, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, 10 févr. 2009.
- Millot, Valentine, *Trademarks as an Indicator of Product and Marketing Innovations*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2009/06, Paris, OECD Publishing, 2009, <<http://dx.doi.org/10.1787/224428874418>> (consulté le 18 mars 2013).
- Neuberger, David, *Trade Mark Dilution and Parody*, Toronton ON, 2015 Fox Intellectual Property Lecture, 20 févr. 2015.
- OMPI, Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques, *Projet de dispositions relatives à la protection des marques notoires*, Document du Bureau international, SCT/2/8, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1999.
- OMPI, Groupe de travail sur les aspects de propriété industrielle de la protection du consommateur, *Le rôle de la propriété industrielle dans la protection du consommateur*, Mémoire du Bureau international, COPR/III/1, Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 1982.
- OPIC, Énoncé de pratique : *Marques à trois dimensions*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 6 déc. 2000.
- , Énoncé de pratique : *Revendications de couleur : PANTONE*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 22 déc. 2010.
- , Énoncé de pratique : *Marque de commerce qui consiste en un son*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 28 mars 2012.
- , *Le guide des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016.

- , *Le manuel d'examen des marques de commerce*, Ottawa ON, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016.
- Prevelakis, Vassilis et Diomidis Spinellis, « Sandboxing Applications », dans *USENIX 2001 Technical Conference Proceedings: FreeNIX Track*, Berkeley CA, USENIX Association, 2001, 119.
- Proulx, Boris, « Le Journal de Mourréal plie sous la pression de Québecor », *Le Devoir*, sect. Société, Médias, 17 juill. 2016, <<http://www.ledevoir.com/societe/medias/475728/le-journal-de-mourreal-ferme>> (consulté le 17 juillet 2016).
- Ruiz-Jarabo Colomer, Dámaso, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-206/01, *Arsenal Football Club*, Rec. I-10276, 13 juin 2002.
- Sellers, Patricia et Andrew Erdman, « Fall for Philip Morris: The company insists that cutting the price of Marlboros will make the brand more valuable. Wall Street says the move is a giant blunder. Who's right? Wall Street is. », *Fortune Magazine*, 3 mai 1993.
- Sharpston, Eleanor, *Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-252/07, *Intel c. CPM UK*, 26 juin 2008.
- Trudel, Pierre, « Quelles limites pour la parodie ? », *Journal de Montréal*, sect. Le Blogue de Pierre Trudel, 13 juill. 2016, <<http://www.journaldemontreal.com/2016/07/13/quelles-limites-pour-la-parodie>>.
- Unicode Consortium, *Emoticons (Range: 1F600-1F64F)*, *The Unicode Standard*, Version 9.0, 2016.
- , *Miscellaneous Symbols (Range: 2600-26FF)*, *The Unicode Standard*, Version 9.0, 2016.
- Wikström, Cecilia, *Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)*, Rapport de la Commission des affaires juridiques, A7-0032/2014 (COM(2013)0162 – C7-0088/2013 – 2013/0089(COD)), Parlement européen, 2014.
- , *Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire*, Rapport de la Commission des affaires juridiques, A7-0031/2014 (COM(2013)0161 – C7-0087/2013 – 2013/0088(COD)), Parlement européen, 2014.
- World Bank et International Finance Corporation, *Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency*, coll. Doing Business, Washington, D.C., World Bank, 2015.
- Conclusions de l'Avocat général*, CJCE, C-10/89, *Hag II*, Rec. 1990, I-3725, 13 mars 1990.

Recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI des 20-29 septembre 1999, Pub. 833(F), Genève, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 2000.

Le Code canadien des normes de la publicité, Montréal QC, Les normes canadiennes de la publicité, 2014.

Piracy: It's a crime, Motion Picture Association of America, <<https://www.youtube.com/watch?v=HmZm8vNHBSU>>.

