

Université de Montréal

**Les Marques de commerce non traditionnelles dans une perspective de droit
comparé**

par
Anthony Hémond

Faculté de droit

Mémoire présenté à la Faculté droit
en vue de l'obtention du grade de Maître en droit (LL.M)
option droit des technologies de l'information

Février, 2010

© Hémond, 2010

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Ce mémoire intitulé :

Les Marques de commerce non traditionnelles dans une perspective de droit comparé

Présenté par :
Anthony Hémond

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Professeure Konstantia Koutouki, présidente-rapporteure
Professeure Ysolde Gendreau, membre du jury
Professeur Ejan Mackaay, directeur de recherche

Résumé

De nouvelles marques de commerce ont fait progressivement leur apparition, des marques qui font appel à nos cinq sens que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût ou même le touché. Ces nouvelles marques, que l'on appelle parfois les marques non traditionnelles, posent quelques difficultés pour être enregistrées. En effet, certains pays refusent leur enregistrement, d'autres sont plus réceptifs à l'arrivée de ces nouvelles marques. Notre mémoire se propose d'analyser la possibilité ou non d'enregistrer certaines de ces marques au Canada, et d'examiner également ce que d'autres pays ont prévu pour ces marques non traditionnelles. Au final, nous serons en mesure d'élaborer des recommandations pour l'intégration de ces nouvelles marques dans le droit canadien.

Mots-clés : Marques de commerce, sons, odeurs, couleur, non traditionnelles, Europe, Canada, États-Unis, Australie

Abstract

In recent years, new trademarks have progressively appeared: trademarks appealing to all of our five senses, sight, hearing, smell, taste or even touch. These new trademarks, sometimes called non-traditional marks, raise difficulties for registration. Indeed, some countries refuse registration, others are more open to the arrival of these new trademarks. This thesis analyses the possibility of allowing these non-traditional trademarks to be registered in Canada, and examines the conditions under which other countries accept to register them. In conclusion, our analysis will allow us to formulate recommendations on how to integrate these new trademarks into Canadian law.

Keywords : Trademarks, non-traditional, hearing, smell, scents, Europe, Canada, United States of America, Australia.

Table des matières

<i>Résumé</i>	<i>iii</i>
<i>Abstract</i>	<i>iv</i>
INTRODUCTION	1
I. Des conditions générales de la protection des marques dans les législations américaine, canadienne et européenne	6
A. Des conditions communes : la marque, un signe distinctif.....	6
1. La marque, un signe.....	6
2. Le caractère distinctif de la marque.....	11
B. Des conditions propres à chaque législation.....	16
1. Le concept d'emploi.....	16
2. La représentation graphique en Europe.....	19
II. Une acceptation progressive des marques non traditionnelles	23
A. Une reconnaissance unanime de la couleur en tant que marque de commerce.....	23
1. Une Europe permissive dans la reconnaissance de la couleur en tant que marque de commerce ..	23
2. Des critères propres au Canada et aux États-Unis : la fonctionnalité et le « second sens ».....	30
B. L'acceptation de la marque sonore sous condition.....	36
1. La portée musicale indispensable.....	36
2. L'incertitude canadienne.....	39
3. La marque sonore bien installée aux États-Unis.....	40
C. Des hésitations sur l'acceptation de la marque olfactive	44
1. Le rejet de la marque olfactive en Europe.....	45
2. Les États-Unis ou la facilité d'obtention de la marque olfactive.....	49
III. Vers l'enregistrement des marques non traditionnelles au Canada :.....	52
A. L'utilisation des conventions internationales.....	52
1. La Convention de l'Union de Paris.....	54
2. L'évolution économique du droit des marques, l'approche ADPIC.....	59
B. L'évolution de la définition de marque en droit canadien.....	66
1. Origine et actualité de la définition.....	66
2. L'évolution probable de la jurisprudence :.....	70
3. Une nouvelle définition de la marque :.....	75
C. Pour une nouvelle définition de l'emploi :.....	79
1- Les limites actuelles de la notion d'emploi :.....	80
2. L'emploi au sein d'autres législations, l'exemple australien ?.....	82
3. Une nouvelle notion de l'emploi:.....	83
D. La technologie comme solution à l'exigence de représentation graphique :.....	86
1. Le cas de la marque sonore :.....	87
2. Les limites à la technologie : le cas de la marque olfactive :.....	96
CONCLUSION	105
TABLE DES JUGEMENTS	108
BIBLIOGRAPHIE	112

À ma famille

Remerciements

Je souhaiterais remercier mes grands parents pour leur soutien indéfectible durant toutes ces années d'études universitaires, cette réussite est également la leur. J'aimerais remercier tout spécialement ma mère pour m'avoir toujours encouragé durant ce parcours universitaire. La rédaction de ce mémoire a été également rendue possible grâce à mon épouse qui pendant ces longs moments d'écriture s'est occupée de nos enfants si merveilleusement.

J'aimerais aussi remercier sincèrement le Professeur Mackaay pour ses conseils, suggestions, et remarques lors de la rédaction de ce mémoire, et durant toutes mes années d'études à l'Université de Montréal, ainsi que pour son aide extérieure indépendamment du cheminement académique.

INTRODUCTION

La marque est un signe distinctif, tout comme peut l'être le nom commercial, la dénomination sociale, l'enseigne ou encore le nom de domaine. Chacun de ces signes distinctifs comporte une fonction. Ainsi, la marque a pour fonction de désigner des produits ou services, le nom commercial celle de désigner une entreprise.

Cependant, à la différence des autres signes distinctifs, la marque fait partie du domaine du droit de la propriété intellectuelle définie comme le droit protégeant les créations de l'esprit humain¹. On peut néanmoins se demander où se situe la création de l'esprit humain dans le cadre des marques, si ce n'est dans le choix de la marque.

Au sein de la propriété intellectuelle, il existe d'une part la propriété industrielle et d'autre part la propriété littéraire et artistique.

La marque fait partie de la propriété industrielle, comme le précise la Convention de l'Union de Paris à l'article 1-2 :« la propriété industrielle s'entend d'un ensemble de droits spéciaux, ayant pour objet : les inventions industrielles, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, la répression de la concurrence déloyale ».

La marque possède une utilité économique et sociale², tant pour l'entreprise que pour le public. En effet, la marque sert par exemple à l'entreprise pour désigner un produit qu'elle désire lancer sur le marché. Cette désignation permet également la publicité du produit en question. D'ailleurs, cette publicité jouera un rôle dans la reconnaissance de la marque ou dans l'obtention du droit de marque. La valeur de la marque peut être considérable si l'on pense notamment à des marques telles que Coca-

¹ Définition issue du site de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en ligne: <http://www.wipo.int/about-ip/fr/> (consulté le 7 septembre 2010).

² Paul MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy, Editions J.N.A, 1994, p. 12.

Cola, IBM ou encore Intel. Mais elle peut également servir de garantie lors de transaction financière³, ce qui révèle bien l'importance que la marque peut revêtir.

La marque est donc un enjeu économique de première importance dans le monde des affaires.

Mais la marque joue également un rôle important vis-à-vis du public. En effet, elle permet à celui-ci d'être informé grâce à la publicité, et de pouvoir identifier les produits, tout en lui apportant une certaine sécurité. Cette sécurité provient du fait que le consommateur peut établir son choix en fonction de la marque, en sachant qui a fabriqué le bien en question. Selon le Professeur Mackaay :

« La marque de commerce agit, en quelque sorte, pour rendre visibles des qualités du bien ou du service qui ne révèlent pas à la simple inspection.(...) (la marque de commerce) vise à signaler aux consommateurs une qualité ou un ensemble de qualités qu'ils ne peuvent découvrir à l'inspection- mais seulement à l'expérience, après l'acquisition, ou même pas du tout, comme dans le cas des services professionnels- mais qu'ils veulent néanmoins prendre en compte au moment de décider de l'acquisition. La mise à disposition, grâce à la marque, d'une certaine information sur le bien ou le service à acquérir met en confiance les acheteurs potentiels de manière à ce qu'ils aillent de l'avant avec l'achat.»⁴

L'analyse économique du droit a d'ailleurs fait valoir que la marque de commerce ajoute de la valeur aux produits, parce que la marque fournit de l'information qui réduit les coûts de transaction, notamment les coûts de recherche.⁵ Ainsi, la Loi peut améliorer l'efficacité économique en mitigant les effets des coûts de transaction et d'autres

³ Kiriakoula HATZIKIRIAKOS, « Intellectual Property in Financing & Bankruptcy Transactions: Where We are », Barreau du Québec, vol. 281, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2007)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 201.

⁴ Ejan MACKAAY et Stéphane ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Montréal, Éditions Thémis, 2008, p.296-297.

⁵ Sur cette question de l'analyse économique du droit relative au droit des marques, il faut lire W. LANDES et R. POSNER, « Trademark Law: An Economic Perspective », 30 *J.L. & Econ.* 265 (1987).

facteurs qui augmentent les opérations sur les marchés⁶. L'auteur Akerlof va d'ailleurs plus loin dans ce raisonnement : « Brand names not only indicate quality but also give the consumer a means of retaliation if the quality does not meet expectations. For the consumer will then curtail future purchases. Often too, new products are associated with old brand names. This ensures the prospective consumer of the quality of the product.»⁷

On peut également constater que la marque peut faire partie de stratégies de développement complexes d'entreprises. Il s'agit notamment de ce que l'on a désigné comme le «Brand Management»⁸.

Le droit des signes distinctifs est bien plus ancien que celui de la propriété intellectuelle. En effet, on retrouve les premières marques dès 5000 avant J.C⁹, tandis qu'à l'Antiquité apparaissent d'autres signes distinctifs¹⁰, alors étroitement liés au commerce, comme ils le sont toujours d'ailleurs. La Révolution industrielle a notamment été un facteur catalyseur pour les marques, et par la suite la mondialisation est venue également multiplier les sources des biens de consommation¹¹. Dès lors, les enjeux économiques sont devenus très importants, et la marque revêt une importance particulière.

En suivant l'évolution des technologies, la marque, a elle aussi évoluée. La marque doit être perçue puisqu'il s'agit d'un signe distinctif. Or, l'être humain dispose de plusieurs sens lui permettant de distinguer les objets. Si la marque demeure à l'origine un signe visuel (par exemple un logo, un symbole), d'autres signes ont commencé à faire

⁶ A. GRIFFITHS, «A Law-and-Economics perspective on trade marks», in L. BENTLY, J. DAVIS, J. C. GINSBURG (ed.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary critique*, New York, Cambridge University Press, 2008, p.241.

⁷ G. AKERLOF, «The Market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism» 84 *QJE*. 488, 499 (1970).

⁸ Voir tout particulièrement sur cette question de la gestion des marques R. RIEZEBOS, *Brand Management*, Harlow, Pearson Education Limited, 2003.

⁹ Pour un historique de la marque voir : G. RUSTON, « On the Origin of Trademarks » 45 *T.M.R.* 127 (1955).

¹⁰ Voir les satires de Juvénal et les odes de Martial.

¹¹ Sur l'évolution de la marque de commerce nous conseillons : T.D. DRESCHER, « The transformation and evolution of Trademarks- From signals to symbols to myth », 82 *T.M.R.* 301 (1992).

leur apparition. La multiplication des échanges, la libre circulation des marchandises a rendu de moins en moins disponibles les signes visuels. Il est certain que la création d'un signe de fantaisie restera la meilleure source d'identification, par exemple le « swoosh » de Nike, mais l'intérêt des entreprises s'est désormais tourné vers de nouveaux signes que l'on appelle également marques non traditionnelles. Ces marques font désormais appel aux autres sens de l'être humain, par exemple l'ouïe ou bien encore l'odorat. Néanmoins, certains signes visuels n'ont pas encore été totalement exploités, comme nous le verrons avec la couleur. Nous avons volontairement restreint notre étude à trois différentes marques non traditionnelles, les couleurs (couleur *per se*, combinaisons de couleurs), la marque sonore (musique et sons), et la marque olfactive. Nous n'évoquerons donc pas les marques tridimensionnelles, holographiques ou animées, ou encore les marques gustatives.

La question soulevée par ces marques non traditionnelles est celle de leur réception par les différentes législations. Comment ces marques sont-elles appréhendées et perçues ? Peut-on utiliser ces marques non traditionnelles ? Quelles sont les conditions posées par les législations et la jurisprudence ?

Pour répondre à ces différentes questions, nous évoquerons les législations américaine, australienne, britannique, canadienne et européenne en matière de droit des marques, ainsi que certaines jurisprudences. Mais nous verrons également que si le droit des marques est un droit territorial¹², dans le sens où il n'est accordé que pour un pays en particulier, il est nécessaire de tendre vers une harmonisation des législations. En effet, la marque est liée à un produit, mais bien souvent la marque voyage, les échanges commerciaux amènent les marchandises à voyager. Les exportations sont au cœur des économies mondiales. Or, la marque reste ancrée dans les droits nationaux et ceux-ci sont parfois des barrières insurmontables pour les marques non traditionnelles.

¹² S.P. LADAS, *Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection*, vol. 2, Cambridge, Harvard University Press, 1975, p. 1211.

Pour un plaidoyer en faveur d'une plus grande harmonisation des droits relatifs à la marque lire l'article de G.B. DINWOODIE, « Trademarks and territory : Detaching Trademark Law from the Nation-State », 41 *Hous. L. Rev.* 885 (2004-2005).

Nos développements nous amèneront à voir dans une première partie introductive quelles sont les conditions générales de protection des marques dans certaines législations (I); après ce survol rapide, nous plongerons au cœur des marques non traditionnelles en explorant leur acceptation progressive (II), nous finirons par faire l'état du droit canadien en la matière, et nous proposerons les changements adéquats que la législation canadienne devra adopter (III).

I. Des conditions générales de la protection des marques dans les législations américaine, canadienne et européenne

Les différentes législations sur les marques présentent des ressemblances dans les conditions d'obtention des droits sur les marques. En effet, des conditions sont communes, ou tout du moins similaires dans la protection des marques. Cela est dû en grande partie aux différentes tentatives d'harmonisation des législations. Nous verrons ainsi quelles sont les conditions communes dans les législations étudiées (A), avant de distinguer des différences entre ces législations (B).

A. Des conditions communes : la marque, un signe distinctif

Il est nécessaire de définir en tout état de cause la marque en elle-même. Que signifie le terme marque ? Dans cette approche, nous retiendrons que la marque est, ici, un signe (1). Cependant, dans les législations étudiées un critère est commun : celui de la distinctivité de la marque. Nous analyserons ainsi la signification de ce terme (2).

1. La marque, un signe

En premier lieu, nous partirons des législations canadienne et américaine pour connaître leur définition du terme marque.

La *Loi sur les marques de commerce*¹³ donne, en son article 2, des définitions relatives à la marque. Nous y trouvons d'ailleurs une définition fonctionnelle de la marque de commerce.

« Marque de commerce » Selon le cas :

- a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée ».

La fonction première de la marque de commerce est énoncée dans cette définition : la marque sert à distinguer.

Cependant, il n'y a pas de définition du mot marque dans la *Loi sur les marques de commerce* comme le souligne le Professeur Vaver¹⁴

Ainsi, nous voyons que la marque peut être un signe distinctif. Or, une définition du signe distinctif nous est également donnée dans cet article 2¹⁵. Néanmoins, cette définition ne s'applique qu'au conditionnement des marchandises, et non à l'ensemble du

¹³ *Loi sur les marques de commerce*, L. R. 1985, ch. T-13. Nous tenons à souligner à cet effet que l'article 9 de la *Loi sur les Lois révisées du Canada* (1985), ch. 40 (3e suppl.) précise: « Dans les lois et les règlements ou autres textes ou documents, un chapitre des lois révisées peut être désigné soit par le titre abrégé ou intégral de la loi à laquelle il correspond, soit par la formule « Lois révisées (1985), chapitre » ou « chapitre des Lois révisées », soit encore par la forme abrégée « L.R.C. (1985), ch. » ou « L.R., ch. », avec indication dans chaque cas de son numéro. » Nous souhaitons également faire remarquer que la citation de la *Loi sur les marques de commerce*, que nous effectuons tout au long du mémoire est celle du site Internet des Lois du Canada http://laws.justice.gc.ca/fra/T-13/page-1.html#anchorbo-ga:s_1 (consulté le 7 septembre 2010).

¹⁴ David VAVER, *Intellectual property law*, Concord, Irwin Law, 1997, p. 188, note 60: "The T Act, above note 1, s.2, def. "trademark," is silent on the meaning of "mark."

¹⁵ *Loi sur les marques de commerce*, L. R. 1985, ch. T-13.: « «signe distinctif» Selon le cas :a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants; b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres. »

texte. Il s'agit d'une définition très restrictive et spécifique du signe distinctif en lien avec le conditionnement de marchandise.

Très curieusement et comme le souligne un auteur¹⁶, il n'y a donc pas de définition formelle de la marque à la différence de la législation américaine, que nous allons examiner. Ce manquement est comblé par la jurisprudence, mais l'analyse de cette jurisprudence nous amènera à formuler des critiques sur cette définition jurisprudentielle. Ainsi, la définition jurisprudentielle sera approfondie dans notre troisième partie.

L'on peut tout de même regarder la loi américaine sur les marques pour vérifier si le texte donne des précisions sur la marque comme signe. Il s'agit du *Lanham Act* de 1946 qui peut nous aider à trouver des définitions relatives aux marques. Ainsi, ce texte précise :

« The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—
The term “service mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof »¹⁷.

Précisons que cette définition de la marque est la reprise de celle posée par la Cour Suprême des États-Unis en 1878¹⁸. À cette époque la marque était définie comme « ... a trade-mark may consist of a name, symbol, figure, letter, form or device... »¹⁹.

On notera donc que pour définir la marque les législations donnent des exemples de ce que peut être une marque. De façon beaucoup plus générale, la marque doit être comprise comme un signe. Sans doute, la définition du terme signe pourra nous éclairer : on entend par signe « Élément ou caractère (d'une personne, d'une chose) qui permet de distinguer, de reconnaître »²⁰.

¹⁶ John PREZIOSO, « Making Scents of Canadian Trade-Mark Law : “The Case Against Trade-Mark Protection for Fragrances” », (2003) 16 *I.P.J.* 195, 200.

¹⁷ *Lanham Act*, 15 USC § 22 (1946).

¹⁸ Pour un historique de la définition de la marque de commerce aux États-unis voir : J.T. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, Bancroft-Whitney Company, 1987, p.117-130.

¹⁹ *McLean v Fleming*, 96 US 245 (1878).

²⁰ Dictionnaire Le Petit Robert 1, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1991.

Nous en revenons toujours à ce fameux caractère distinctif de la marque ou du signe. Or, le caractère distinctif est l'autre condition importante que nous étudierons. Si tous les éléments peuvent être inclus, alors tout signe qu'il soit traditionnel ou non pourrait être inclus et donc devenir une marque.

Ainsi, nous pouvons trouver de nombreux exemples (ici américains) venant étayer la diversité des signes admissibles pour être une marque : la forme d'un produit (comme peut l'être la bouteille de « Coca-Cola »), un nombre (« 4711 » identifiant un parfum), un slogan (« color so natural only her hairdresser knows for sure » pour des colorants capillaires Clairol²¹).

Intéressons-nous à la législation européenne en la matière. Il s'agit de la Directive 89/104/CEE du conseil du 21 décembre 1988²² (ci-après la Directive de 1988) rapprochant les législations des États membres sur les marques. L'article 2 de cette Directive précise quels sont les signes susceptibles de constituer une marque :

« Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, *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 ».

Là encore, une liste exemplative de signes pouvant constituer une marque est donnée. Cette liste n'est pas limitative et le « notamment » avant l'énumération des exemples vient conforter cette interprétation. On peut donc dire que d'autres signes non traditionnels pourraient être l'objet d'un droit de marque, s'ils remplissent les autres conditions nécessaires.

²¹ Exemples empruntés à S.D. KANE, *Trademark Law A Practitioner's guide*, New York City, Practising Institute, 2007, p.1.

²² Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, J.O. 11/02/1989 p.1.

On peut également s'intéresser au droit français, au Code de la propriété intellectuelle qui dispose en son article L. 711-1 :

« 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. Peuvent *notamment* constituer un tel signe :

- a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
- b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
- c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».

La liste française des signes susceptibles de faire l'objet d'un droit de marque est beaucoup plus étoffée. Elle demeure toujours ouverte, d'autres signes peuvent y être inclus et là encore, la présence du « notamment » le démontre.²³ On distingue alors plusieurs catégories de marques, les dénominations, les sons, ou encore les signes figuratifs.

Au final, il semblerait que tout signe puisse être une marque si celui-ci est distinctif, tel est le constat fait de l'étude des différentes législations. Il est donc nécessaire d'appréhender le caractère distinctif de la marque à travers les différentes législations.

²³ Pour un aperçu des différentes catégories de marques en droit français, voir : André BERTRAND, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, CEDAT, 2002, p.51-73.

2. Le caractère distinctif de la marque

Il s'agit, sans nul doute, du critère fondamental pour l'obtention du droit sur la marque. En effet, sans ce critère, il n'y a pas de droit sur la marque²⁴.

Nous allons envisager comment cette condition est perçue à travers les différentes législations. Est-il possible d'en dégager une définition commune ?

En étudiant les différentes législations précitées, une caractéristique commune ressort : la marque doit distinguer les marchandises ou services pour lesquels elle est employée par son propriétaire de celles utilisées par d'autres personnes.

Cette notion est reprise par toutes les législations, ou tout du moins cette fonction de la marque est affirmée dans les législations étudiées ici²⁵.

A contrario, tout signe n'étant pas distinctif ne doit pas être envisagé pour devenir une marque. Ainsi, tout signe ou élément descriptif²⁶ ne peut devenir une marque. Cependant, cette règle n'est pas toujours applicable puisque la marque peut acquérir un

²⁴ *Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd.* [1931] Ex. C.R. 64, 67 (j. Audette) : « Distinctiveness is of the very essence and is the cardinal requirement of a trade mark, which is used to distinguish the goods of a trader from the goods of all other traders. »

²⁵ *Supra*, note 22: Article 2 de la *Directive de 1988* : « ...à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. » article 2 de *la Loi sur les marques de commerce*, L. R. 1985, ch. T-13 : « « Distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou service en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi. »

Lanham Act, 15 USC § 22 (1946) : «... which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown... ».

²⁶ Définition américaine de la marque descriptive : « word, picture, or other symbol that directly describes something about the goods or services in connection with which it is used as a mark ». J. T. McCARTHY, *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Washington D.C., Bureau of National Affairs, 1996, p. 119.

second sens (secondary meaning). Néanmoins, dans l'examen des demandes de marques, les juges préfèrent l'utilisation de termes non descriptifs²⁷.

Examinons plus en détail le second sens de la marque. Il faut considérer que cette caractéristique du second sens relève en particulier des droits où l'usage de la marque est nécessaire. Tel est le cas dans les droits américain et canadien.

On explique cette approche par le fait que la marque a acquis un second sens pour les consommateurs²⁸ qui associent, de façon générale, le produit comme provenant d'une unique source²⁹. Nous retrouvons, dans la loi sur les marques du Canada³⁰, cette possibilité offerte aux marques descriptives ayant acquis un second sens de pouvoir être valablement enregistrées³¹. Ainsi, de nombreux termes peuvent être protégés comme marque, notamment les marques géographiques ou encore le nom des personnes.

L'on peut également préciser qu'un élément qui n'a qu'une fonction ornementale ou utilitaire ne peut devenir une marque de commerce³². Ce principe a été dégagé par la jurisprudence, aussi bien canadienne qu'américaine.

Interrogeons-nous brièvement sur la jurisprudence rejetant le critère fonctionnel comme marque. Il s'agit de la décision *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.*

²⁷ *Franklin Knitting Mills, Inc. v. Fashionit Sweater Mills, Inc.* 297 F. 247, 1018 (NY, 1923) : « I have always been at a loss to know why so many marks are adopted which have an aura, or more, of description about them. With the whole field of possible coinage before them, it is strange that merchants insist upon adopting marks that are so nearly descriptive. Probably they wish to interject into the name of their goods some intimation of excellence, and are willing to incur the risk. »

²⁸ *Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard*, 492 F.2d 474, 477 (5th Cir. 1974) : « may after long use with a particular product, come to be known by the public as specifically designating that product. »

²⁹ Sur la notion d'unique source, voir la définition donnée par la jurisprudence américaine *A. J. Canfield Co. v. Honickman*, 808 F.2d 291, 296 (3d Cir.1986).

³⁰ Article 12 (2) de la *Loi sur les marques de commerce* : « Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut 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 ».

³¹ Sur la question du second sens, voir : Harold G. FOX, *The Canadian law of Trade marks and unfair Competition*, 3d ed., Toronto, Carswell, 1972, p.125-140.

³² *Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*, (1963) 41 C.P.R. 121.

V³³, qui pose le principe du rejet de la marque, lorsque celle-ci est fonctionnelle. Le juge MacGuigan précise aux paragraphes 18 et 19 :

« [18] [...] Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même, soit aux marchandises, alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement [...]».

[19] [...] Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que « partie des marchandises », l'enregistrement aurait pour effet de conférer aux requérantes « un monopole sur les éléments ou les caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises ». Il créerait en réalité un brevet ou un dessin industriel plutôt qu'une marque de commerce ».

Comme on le voit, accorder une marque fonctionnelle revient à détourner l'objectif de la marque. Cela est particulièrement recherché lorsque, par exemple, un brevet est échu³⁴. L'intérêt réside dans le fait que la marque est perpétuelle³⁵, à la différence des autres droits de propriété intellectuelle.

Cette distinction entre fonctions ornementale et utilitaire s'est également manifestée dans des affaires aux États-Unis³⁶ et a été commentée par la doctrine américaine³⁷. Les mêmes conclusions ont été retenues au Canada. Notamment sur le

³³ *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V* (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, 44 A.C.W.S. (3d) 579 (C.F.) ; inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.), [pourvoi refusé] (1996), 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).

³⁴ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65.

³⁵ Toutefois, pour que la marque soit perpétuelle, il faut procéder au renouvellement de celle-ci. Tous les 15 ans au Canada, et tous les 10 ans dans la plupart des autres pays. Ceci se déduit de l'interprétation de l'article 46(1) et (3) de la *Loi sur les marques de commerce* qui dispose: « (1) L'enregistrement d'une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement. (...) (3) Si, dans la période de six mois que spécifie l'avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n'est pas versé, le registraire radie l'enregistrement. »

³⁶ *Best Lock Corp. v Schlage Lock Co.*, 413 F.2d 1195 (CCPA 1969)

³⁷ D. E. PINOVER, «Aesthetic Functionality : The Need for a Foreclosure of Competition», 83 *T.M.R.* 571 (1993); E. M. HARRIMAN, «Aesthetic Functionality : The Disarray Among Modern Courts», 96 *T.M.R.* 276 (1996), J. E. McKIE, «Functionality Survives Incontestability As a Type of Constructive

critère de la fonction ornementale, dans l'affaire *Adidas Ltd. c. Collins*³⁸, le juge Walsh précise :

« [traduction] À côté de la question de la distinctivité, il existe une importante question sur le fait de savoir si les trois bandes ne constituent pas un design fonctionnel, servant de fonction décorative et ne sont pas enregistrables en tant que marque...une tentative de convertir ce qui est entièrement un design ornemental en une marque de commerce, n'est pas admissible. »

Il y a un rejet manifeste de la fonction ornementale de la marque, celle-ci n'est pas protégeable. La conséquence principale recherchée est l'obtention d'un droit de marque empêchant tout concurrent de reprendre ce design. Or, s'il est attaché à la fonction du produit, cela n'est pas envisageable.

Il faut également garder à l'esprit que l'interprétation du critère distinctif est une question de fait³⁹. Autrement dit, l'interprétation sera *in concreto* et dépendra des circonstances de faits.

Voyons maintenant le caractère distinctif de la marque, en droit communautaire⁴⁰.

En premier lieu, nous pouvons chercher une définition du caractère distinctif. Une définition nous est donnée par la doctrine: « capacité du signe d'identifier un objet afin de permettre au public de le reconnaître »⁴¹. Le critère distinctif est assez proche, en droit communautaire, des droits américain et canadien.

Abandonment Despite Shakespeare», 86 *T.M.R.* 304 (1996).

³⁸ *Adidas Ltd. c. Collins*, (1978) 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.).

³⁹ *Re Joseph Crosfield & sons Ltd*, (1909) 26 RPC 837.

⁴⁰ Pour un aperçu de la « distinctivité » en droit communautaire voir Christine VILMART, « La distinctivité des marques communautaires au regard de la jurisprudence communautaire », (2002) 3 *Propriétés Intellectuelles* 38.

⁴¹ Georges BONET, « Distinctivité du signe », *J.-Cl. Marques.*, fasc. 7090; Robert CAZENAVE, « Recherches sur la terminologie exprimant la distinctivité des marques », *Gaz. Pal.* 1984.I.doctr.167

On peut s'intéresser également à la jurisprudence communautaire qui vient préciser ce critère :

« En vertu de l'article 7§1[b] du Règlement, une marque qui est dépourvue de tout caractère distinctif, c'est-à-dire qui ne permet pas de distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre, ne peut être enregistrée. La fonction essentielle de la marque est de garantir l'identité et l'origine du produit porteur de la marque pour le consommateur ou l'utilisateur final, c'est-à-dire que tous les produits et services porteurs de cette marque ont pour origine contrôlée une seule entreprise responsable de sa qualité». ⁴²

Nous avons ici une définition *a contrario* du critère distinctif. Celui-ci doit permettre de faire la différence entre les produits d'entreprises différentes. De plus, il ressort de la jurisprudence que le caractère distinctif doit s'apprécier non seulement en fonction des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, mais également en fonction de la perception qu'a le public ciblé de consommateurs concernés ⁴³.

Nous venons de voir les conditions qui sont similaires pour l'obtention de la marque. Néanmoins, il existe des conditions propres aux législations étudiées dans notre sujet.

⁴² *Canon*, Affaire C-39/97, 29 septembre 1998, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010).

⁴³ *Eurocool Logistik*, Affaire T-34/00, 27 février 2002, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

B. Des conditions propres à chaque législation

Nous étudierons deux conditions particulières. En effet, les législations américaine et canadienne ne permettent l'obtention d'un droit de marque que si un usage de la marque a été préalablement effectué (1); la législation européenne, quant à elle, impose que la marque puisse être représentée graphiquement (2).

1. Le concept d'emploi

La Loi sur les marques de commerce précise, en son article 2, ce qu'il faut entendre par emploi ou usage : « À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services⁴⁴ ». Il nous faut donc également nous intéresser à l'article 4 de cette même loi⁴⁵ :

« (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services. »

Le sens premier du terme emploi ou usage se réfère à la fonction première de la marque : identifier les biens ou services provenant d'une personne en particulier, ou plutôt d'une source en particulier comme le laisse entendre la jurisprudence⁴⁶. La

⁴⁴ *Loi sur les marques de commerce*, L. R. 1985, ch. T-13.

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ *All Canada Vac Ltd. v. Lindsay Manufacturing. Inc.*, (1990) 28 C.P.R. (3d) 385, conf. (1991) 33 C.P.R. (3d) 285 (C.A.F).

définition du terme emploi doit donc se concevoir, au vu de l'article deux (2) et de l'article quatre (4).

Il faut par contre retenir qu'il existe des difficultés relatives à l'emploi des marques non traditionnelles. L'article 4(1) de la loi sur les marques⁴⁷ précise en effet que la marque doit être apposée au moment du transfert de propriété. Cela peut s'avérer délicat dans le cas de marque sonore ou olfactive parce que, bien qu'elle soit apposée sur la marchandise, l'acheteur ne peut percevoir la marque. Cette question sera d'ailleurs approfondie dans nos développements ultérieurs.

Il faut considérer que l'emploi est LA condition nécessaire pour l'obtention du droit⁴⁸. Bien plus que le caractère distinctif, l'emploi est la clef de voûte de la construction de la Loi sur les marques⁴⁹. Non seulement sans usage il n'y a pas de dépôt possible, mais de surcroît il n'y a pas de marque!

Cependant, la Loi sur les marques utilise également le terme emploi dans un autre article, l'article 19 des droits conférés par l'enregistrement de la marque⁵⁰. Une fameuse interprétation de cet article a donné au terme emploi deux sens dans la loi⁵¹.

⁴⁷ *Loi sur les marques de commerce*, L. R. 1985, ch. T-13.

⁴⁸ En ce sens il faut regarder la jurisprudence qui affirme que la marque de commerce repose sur un concept très clair, soit "use it or lose it" : *Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22, au §5 "Unlike other forms of intellectual property, the gravamen of trade-mark entitlement is actual use. By contrast, a Canadian inventor is entitled to his or her patent even if no commercial use of it is made. A playwright retains copyright even if the play remains unperformed. But in trade-marks the watchword is "use it or lose it". In the absence of use, a registered mark can be expunged (s. 45(3))."

⁴⁹ Voir Kelly. A. GILL and Scott. R. JOLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competitions*, Toronto, Carswell, 2001 : "Thus, "use" is central to the very definition of a trade-mark under the Act and it has been noted that "the whole scheme of the Act is based on the acquisition of a trade mark right by use"". *Standard Brands Ltd. v. Staley*, (1946) 6 C.P.R. 27, 33 (Can. Ex. Ct.)."

⁵⁰ *Supra*, note 47: « Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services. »

⁵¹ A ce stade de nos développements nous devons nous intéresser à une affaire en particulier qui est venue poser, comme principe, qu'il existait deux sens au mot emploi. Il s'agit de l'affaire *Clairol (Clairol Int. Corp.) v. Thomas Supply & Equipment Co.*, (1968) 55 C.P.R. 176 (Ex. Ct.) dans laquelle un des concurrents de cette société a utilisé des marques de commerce appartenant à Clairol sur des produits similaires et dans des publicités. Clairol a donc poursuivi la société Revlon sur la base de l'Article 22 de la loi sur les marques de commerce qui précise : « 1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce. ». Le juge Thurlow a notamment rappelé qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 19 de la loi sur les marques puisque l'emploi de la marque Clairol ne

D'autres questions peuvent être soulevées concernant l'emploi, notamment en ce qui concerne les marques de commerce de services et la publicité. En l'occurrence, la publicité peut-elle constituer un usage au sens de la Loi sur les marques? On peut noter que la publicité ne sera pas un emploi de la marque en tant que tel, ou tout du moins une condition suffisante comme emploi. Il faudra nécessairement que les produits ou services aient fait l'objet d'un transfert de propriété⁵².

Concernant le droit américain, celui-ci fait également de la condition de l'emploi la base de la protection des marques⁵³. En effet, la marque doit, ici aussi, être employée avant de pouvoir être protégée⁵⁴. Il existe même une définition de l'emploi dans le *Lanham Act*⁵⁵. Cependant, nous notons certaines différences entre le droit américain et canadien quant à l'usage. En effet le droit américain reconnaît l'emploi même s'il n'a été

s'était pas fait dans le but de distinguer les produits. Par contre, il y a bien violation de l'article 22 de la loi sur les marques, et le mot emploi dans cet article doit être rapproché de l'article 4(1). La Cour retient donc, de l'article 19, que le mot marque de commerce doit être entendu comme celui avancé par l'article 2 de la loi sur les marques. Ainsi l'emploi, défini dans l'article 19 de la loi sur les marques, doit être compris comme l'emploi dans le but de distinguer les produits. Au final, cette affaire amène à une conclusion particulière, où le sens du mot marque de commerce s'applique à l'article 19 mais non à l'article 4(1), alors que le terme marque de commerce apparaît dans les deux articles. Ce qui revient à dire que le terme emploi a un sens particulier dans l'Article 19 et un autre sens dans l'article 4. Pour approfondir ce sujet nous conseillons notamment : D. R. BERESKIN, « Trademark 'Use' in Canada », 87 *T.M.R* 301 (1997).

⁵² Laurent CARRIERE, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité », Barreau du Québec, vol. 123, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1999)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais.

⁵³ *Lanham Act*, 15 USC § 45 : « ...any word, name, symbol or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others. »

⁵⁴ Sur la question de l'emploi voir : Benoît St-SAUVEUR, «L'emploi de la marque: un concept à réexaminer», (2003) 16 *C.P.I.* 489, 492 ; pour une comparaison sur l'origine des lois nord-américaine voir J. McMAHON, «Canadian Trademark Law : A bridge between United States and Foreign Law», 4 *Suffolk Transnat'l L.J.* 251 (1980) ; nous référons le lecteur pour des précisions sur la loi américaine à J. T. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition, Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, Bancroft-Whitney Company, 1987, §16.

⁵⁵ *Supra*, note 17: "The term "use in commerce" means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce -

(1) on goods when -

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services."

exécuté que dans des publicités⁵⁶, alors qu'en droit canadien il faut un transfert de propriété pour les marchandises.

Ce qu'il nous faut conserver à l'esprit c'est que : l'enregistrement de la marque est déclaratoire de droit en droit nord-américain, alors qu'il est constitutif de droit en droit européen. Ainsi, en droit nord-américain, une marque ne pourra être enregistrée que si elle a été, au préalable, employée et cela dans la vie des affaires⁵⁷. Il s'agit en quelque sorte d'une course, mais pas une course à l'enregistrement : une course à l'emploi de la marque.

En Europe, l'usage est une obligation après l'enregistrement⁵⁸. Ainsi, l'usage n'est pas une exigence de fond pour l'obtention du droit sur la marque en Europe, mais il s'agit d'une condition postérieure au dépôt. Toutefois, comme dans le cadre canadien, on peut dire qu'il y a application de l'adage « use it, or lose it »⁵⁹. Il existe une condition particulière propre à l'Europe, qui est la représentation graphique.

2. La représentation graphique en Europe

Il nous faut revenir à l'article 2 de la Directive de 1988 pour noter que, dans les signes susceptibles de faire l'objet d'un droit de marque, seuls ceux qui sont susceptibles d'une représentation graphique seront protégés, puisqu'il s'agit d'une exigence figurant dans la Directive de 1988⁶⁰. Cette caractéristique de la représentation graphique est nécessaire du fait que le droit sur la marque s'acquiert avec le dépôt. Il est donc indispensable au préalable, avant de pouvoir utiliser la marque, d'en avoir une

⁵⁶ *Supra*, note 54.

⁵⁷ *Re Certain Incomplete Trademark Applications*, 137 U.S.P.Q. 69 (1963); *Blue Bell Inc. v Farah Manufacturing Co.*, 508 F.2d 1260, (Tex CA5, 1975).

⁵⁸ *Supra*, note 22: Article 10 de la *Directive de 1988* : « Usage de la marque : 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la marque n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans l'Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage. »

⁵⁹ *Supra*, note 48.

⁶⁰ *Supra*, p.9.

représentation graphique. Ce critère démontre une fois encore la différence qui peut exister entre un droit sur la marque reposant sur l'usage et un droit reposant sur le dépôt⁶¹.

Cette exigence de représentation graphique se retrouve énoncée dans certaines lois européennes. Ainsi, la législation britannique précise dans la définition de la marque de commerce que celle-ci doit pouvoir être représentée graphiquement⁶².

On peut également noter comme nous l'avons déjà précisé précédemment que la législation française, à l'article L.711-1 du CPI⁶³, exige que la marque soit susceptible de représentation graphique. On peut constater une certaine réussite dans l'harmonisation des législations en Europe, qui s'explique également par la mise en place de la marque communautaire.

Les modalités liées à la représentation graphique pour la marque communautaire se trouvent dans le Règlement du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire⁶⁴. Les modalités particulières à la représentation graphique se trouvent dans le Règlement d'exécution⁶⁵, à la règle 3: « Si le demandeur ne revendique pas de représentation graphique ni de couleur particulière, la marque est reproduite dans la demande en écriture standard, par exemple en lettres, chiffres et signes de ponctuation dactylographiés »⁶⁶.

Ce besoin de représentation graphique s'explique de plus par le fait que le dépôt joue aussi un rôle d'information. Ainsi, toute personne qui a intérêt à s'opposer au dépôt de cette marque doit pouvoir connaître la « portée » de la marque déposée, en plus de définir l'objet même de la protection qui est demandée.

⁶¹ Article 6 du *Règlement communautaire n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire*, J.O. 14 janv. 1994, p. 1 : « La marque communautaire s'acquiert par l'enregistrement ».

⁶² Voir l'article 1 du *Trade Marks Act*, 1994 (c. 26).

⁶³ *Supra*, p. 9.

⁶⁴ *Supra*, note 61.

⁶⁵ *Règlement (CE) No 2868/95 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire*, J.O. 15 déc. 1995, p. 1.

⁶⁶ Nous verrons par la suite comment ce règlement a été modifié.

Nous pouvons noter que le Canada, tout comme les États-Unis, dispose d'une exigence de représentation graphique, mais dans son règlement relatif à la marque⁶⁷. L'exigence de représentation graphique au niveau canadien n'est donc pas légale, mais réglementaire, et cela repose notamment sur le fait, comme nous l'avons exprimé, que le droit sur la marque s'acquiert par l'usage alors qu'en droit européen, il s'acquiert par le dépôt de la marque. Au niveau américain, nous retrouvons cette exigence dans le Code des règlements fédéraux⁶⁸.

La question de la représentation graphique est essentielle pour les marques non traditionnelles. Il s'agit, en droit communautaire, de la condition faisant échec au dépôt de ces marques. Cette exigence de représentation graphique pour les marques non traditionnelles nécessite d'être examinée de façon précise. Nous reviendrons sur cette exigence à la fin de nos développements afin d'expliquer quelles sont les exigences relatives à celle-là, et quelle évolution devrait être entreprise.

Toutefois, certains auteurs s'insurgent du poids accordé à la représentation graphique. En effet, cette représentation graphique est bien souvent la raison pour laquelle sont rejetées les marques non traditionnelles. Ainsi, l'auteur Balana⁶⁹ précise que : « un signe *a priori* capable d'identifier des produits ou des services quant à leur origine (par exemple une odeur ou un son) ne devrait pas se voir refuser la qualification de marque simplement parce qu'il ne peut pas faire l'objet d'une représentation graphique... » Nous partageons l'opinion de cet auteur sur le point de ne pas faire de la représentation graphique l'exigence seconde après la capacité du signe à distinguer les produits ou services.

⁶⁷ *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (Gaz. Can. II), art. 25: « Sous réserve de l'article 34 de la Loi, la date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire : (...)c) un dessin de la marque de commerce, sauf s'il s'agit d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale. »

Concernant les États-Unis il faut voir: 37 C.F.R. § 2.22.

⁶⁸ 37 C.F.R. §2.2.

⁶⁹ Sergio BALANA, « L'ère du numérique : deuxième chance pour la marque olfactive ? Analyse de la capacité du signe olfactif à fonctionner comme marque de commerce ou de service », (2008) 20 *C.P.I* 15.

Désormais, intéressons nous à l'apparition et l'intégration progressive des marques de commerce dîtes non traditionnelles.

II. Une acceptation progressive des marques non traditionnelles

Trois grands types de marques non traditionnelles seront étudiés au cours de nos développements. Nous verrons en effet que la couleur a été reconnue, à l'unanimité, marque de commerce (A), tandis que la marque sonore commence tout juste à être admise (B), et que concernant la marque olfactive des hésitations planent encore sur sa reconnaissance (C).

A. Une reconnaissance unanime de la couleur en tant que marque de commerce

La question qui se pose ici est de savoir: si une couleur peut être une marque de commerce. Autrement dit, la couleur est-elle un signe distinctif permettant d'acquérir un droit de marque? Pour y répondre, nous examinerons, dans un premier temps, les positions européennes (1), puis dans un second celles des États-Unis et du Canada (2).

1. Une Europe permissive dans la reconnaissance de la couleur en tant que marque de commerce

Nous avons vu précédemment quelles étaient les conditions nécessaires pour le dépôt d'une marque en Europe. Pour répondre à la question posée ici, il nous faut recourir à la jurisprudence. En effet, les textes ne disent pas de façon explicite si une couleur peut être, en tant que telle, une marque, cela aussi bien dans la Directive de 1988 que dans le Traité instituant la marque communautaire. De plus, la situation se complexifie lorsque l'on sait que certains pays de l'Union Européenne dans leur législation excluent la couleur en tant que marque, comme le fait par exemple le

Portugal⁷⁰, tandis que d'autres, comme la France, mentionnent à l'article L. 711-1 du Code de propriété intellectuelle, la couleur en tant que telle⁷¹. Il existe donc des limites à l'harmonisation des législations européennes, puisque les pays ayant été laissés libres d'interpréter la Directive de 1988 n'ont pas adopté la même protection pour les couleurs. Cependant, on peut s'intéresser à la marque communautaire, avant de voir les contestations devant la CJCE, et les refus de couleurs en tant que marque dans les législations nationales.

Deux cas de figure se présentent : d'un côté, nous devons distinguer la couleur en tant que telle demandée pour une marque, et d'un autre les combinaisons de couleurs. En effet, les affaires que nous allons citer reposent sur ces demandes de marque.

En premier lieu, l'affaire *Orange I*⁷² concerne les conditions de forme nécessaires au dépôt d'une couleur en tant que marque. La Chambre des recours (ci-après la Chambre) énonce clairement dans cette affaire qu'« une couleur en soi est susceptible de protection comme marque communautaire ».

Cependant, une autre affaire vient approfondir les conditions nécessaires au dépôt d'une couleur en tant que marque. Il s'agit de l'affaire dite *Light Green*⁷³. Dans cette affaire, la société *Wrigley* souhaitait faire enregistrer la marque de couleur *Light Green* pour désigner des gommes à mâcher. Le refus d'une telle marque se fonde sur le fait que

⁷⁰ Código da Propriedade Industrial (Industrial Property Code) Decree-Law n°16/95, of January 24, 1995, art. 166 : « 1. The following do not meet the requirements of the preceding article: ... d) Colours, except when they are combined together or with graphics, wording or other elements in a particular and distinctive manner... », en ligne :

http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/mo/mo006en.html (consulté le 10 septembre 2010).

⁷¹ Code de la propriété Intellectuelle, art. L.711-1: « 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.

Peuvent notamment constituer un tel signe :(...)

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. » en ligne <http://www.legifrance.gouv.fr/> (consulté le 10 septembre 2010).

⁷² Décision OHMI, 3^e CR, Affaire. R7/1997-3, 12 février 1998, J.O. OHMI n° 5/98, p.641.

⁷³ Décision OHMI, 3^e CR, Affaire R0122/98-3, 18 décembre 1998, PIBD 1999, III, p.415.

cette couleur est dépourvue du caractère distinctif. La Chambre rappelle les conditions requises pour la marque : « une marque communautaire peut consister en tous signes susceptibles d'une représentation graphique à condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »⁷⁴.

La Chambre poursuit son analyse et estime, en outre, que l'article 4 du Règlement de la marque communautaire (ci-après RMC) n'exclut pas la possibilité d'enregistrement au titre de marque communautaire d'une combinaison de couleurs ou d'une couleur simple, mais que celles-ci doivent distinguer les produits et services. La Chambre interprète de façon « systématique » et « téléologique » l'article 4 du RMC, ce qui veut dire qu'une couleur en tant que telle doit être comprise comme « tous signes » employés dans cet article. La Chambre poursuit son raisonnement et vient préciser que :

« Les termes doivent être interprétés au sens le plus large, « ouvert » et général, englobant tous les types imaginables de marques (y compris, par exemple, les marques sonores et les marques tridimensionnelles) »⁷⁵.

On constate ainsi que la Chambre accepte la couleur en tant que marque, mais rappelle les autres conditions nécessaires pour l'obtention du droit comme la représentation graphique. En ce sens, elle vient dire que « la couleur peut être représentée graphiquement, au sens de l'article 4 du RMC, au moyen d'une reproduction optique bidimensionnelle de la nuance revendiquée, telle une bande de couleur comme dans cette affaire... »⁷⁶

Néanmoins, la Chambre a refusé le dépôt de cette couleur en se fondant sur le caractère non distinctif de la marque. Pour cela, la Chambre appuie sa démonstration sur l'article 7 (1)(b) du RMC⁷⁷. La Chambre rappelle la fonction de la marque qui est de «garantir l'identité et l'origine du produit porteur de la marque pour le consommateur ou

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.*

l'utilisateur final⁷⁸». On voit donc que le personnage de référence sera ici le consommateur ou l'utilisateur final. Cela est important du fait qu'en l'espèce le consommateur ne peut reconnaître grâce à la couleur verte, la marque en question, ni identifier comme provenant d'une seule origine toute gomme à mâcher de couleur verte. La Chambre précise :

« Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou la couleur de leur emballage, en l'absence d'un élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en soi n'est pas en principe, utilisée comme moyen d'identification. Cette règle peut ne pas s'appliquer dans le cas, premièrement, de produits très spécifiques pour une clientèle très spécifique, et deuxièmement, d'une couleur dont la nuance est extrêmement inhabituelle et particulière dans le commerce auquel elle se rapporte».⁷⁹

La Chambre donne donc les conditions dans lesquelles une couleur peut devenir distinctive pour les consommateurs. Tout en précisant que la couleur n'est pas en soi un moyen permettant d'identifier le produit, la Chambre précise que la couleur peut devenir distinctive si elle s'applique à une clientèle spécifique, par exemple des professionnels. Ou bien alors, la couleur doit être inhabituelle, par exemple si la gomme à mâcher avait été noire, le caractère distinctif de la marque aurait pu être reconnu.

Cependant, pour illustrer le fait qu'une couleur puisse être enregistrée, la Chambre rappelle l'affaire *Milka*, où la couleur «lilas» est devenue une marque communautaire⁸⁰,

⁷⁷ Article 7 du Règlement communautaire n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O. 14 janv. 1994, p. 1: « 1-sont refusés à l'enregistrement:b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. »

⁷⁸ Rappel de la jurisprudence *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, Affaire C-39/97, 29 septembre 1998, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

⁷⁹ *Supra*, note 73.

⁸⁰ Voir la marque communautaire n°31336, en ligne: <http://oami.europa.eu/> (consulté le 18 septembre 2010).

puisque cette couleur avait acquis un caractère distinctif grâce à son usage⁸¹. On peut donc dire que, si une couleur est employée durant une période certaine, elle peut être distinctive pour le consommateur à condition d'avoir une unicité. La couleur «lilas» est peu habituelle pour du chocolat. Elle est unique. Si l'entreprise qui détient la marque « Milka » avait voulu déposer la couleur marron, le refus aurait été logique.

Intéressons-nous désormais à la jurisprudence de la CJCE, qui vient donner des éclaircissements sur l'interprétation de la Directive de 1988. Deux arrêts vont nous préciser les conditions de forme et de fond nécessaires pour le dépôt d'une couleur en tant que marque.

L'arrêt du 6 mai 2003, dit *Libertel*⁸², concernait le dépôt d'une couleur orange pour des services, et la société déposante avait produit un formulaire de dépôt reproduisant une surface rectangulaire orange, associée à la mention «orange» sans autre référence. La Cour rappelle une nouvelle fois les conditions que doit revêtir la marque pour être protégée. À savoir qu'il doit s'agir d'un signe susceptible de représentation graphique et qui doit distinguer les produits ou services d'une entreprise par rapport aux autres entreprises. Nous n'évoquerons pas la première condition relative au signe.

Mais, sur la seconde condition, la Cour vient préciser que la représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Ainsi, le dépôt d'un échantillon papier de la couleur en l'espèce n'est pas durable en soi. Toutefois, les dépôts sont sous forme électronique actuellement, et la durabilité d'un tel dépôt ne fait pourtant aucun doute⁸³. En outre, la cible de cette représentation graphique (ou tout du moins les personnes qui sont censées

⁸¹ Article 7 (3) du *Règlement communautaire n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire*, J.O. 14 janv. 1994, p.1 : « Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. ».

⁸²*Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau*, Affaire C-104/01, 6 mai 2003, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

⁸³ Voir sur ce point : Communication n° 6/03 du Président de l'Office du 10 novembre 2003 en ligne: <http://oami.europa.eu/fr/office/aspects/communications/06-03.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

comprendre la représentation graphique) sera le consommateur. Le terme « facilement accessible » réfute l'idée d'une représentation graphique que seul un professionnel peut comprendre, ce qui est logique puisqu'une des fonctions de la marque est de garantir une certaine origine pour le consommateur. On peut s'interroger sur la description verbale qui pourrait accompagner le dépôt d'un échantillon. Il faudrait que la couleur soit assez inhabituelle pour arriver à une description suffisamment précise. On peut également utiliser un code d'identification internationalement reconnu.

Sur la dernière condition, qui vise une nouvelle fois le caractère distinctif, la Cour rappelle que l'intérêt général prédomine et qu'il ne faut pas restreindre les possibilités de couleurs disponibles pour les concurrents, sachant que le nombre de couleurs disponibles n'est pas illimité et qu'il est difficile de distinguer certaines couleurs. La Cour vient préciser que le caractère distinctif peut s'acquérir là encore par l'usage, c'est-à-dire selon elle, lorsque le public s'est familiarisé avec la couleur. Sinon les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur la couleur ou sur celle de leur emballage. Il faut en outre limiter la possibilité d'enregistrement d'une telle marque pour un nombre limité de produits⁸⁴.

Cela nous amène à une conclusion particulière où, dans le cadre de la marque communautaire et de la jurisprudence de la CJCE, il semblerait que la couleur *per se* puisse être une marque, mais une condition est posée. En effet, l'usage de la couleur devra être préalable au dépôt. On peut dire qu'une couleur qui n'a pas été employée avant son dépôt n'est pas distinctive et ne peut donc pas être reconnue en tant que telle comme marque.

La CJCE a eu également à se prononcer sur les signes formés de combinaisons de couleurs. En cela, l'arrêt du 24 juin 2004 *Heidelberger*⁸⁵, vient nous donner des précisions. Dans cette affaire, une combinaison de couleurs bleue et jaune devait servir

⁸⁴ *Supra*, note 79, point 66.

⁸⁵ *Heidelberger Bauchemie GmbH*, Affaire C-49/02, 24 juin 2004, en ligne <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

de marque pour différents produits du bâtiment. La description de la marque était la suivante : « la marque demandée est constituée des couleurs de l'entreprise de la demanderesse qui sont utilisées sous toutes les formes inimaginables, en particulier dans les emballages et les étiquettes »⁸⁶ .

La question posée à la Cour fut la suivante : sous quelles conditions des couleurs ou combinaisons de couleurs désignées de manière abstraite et sans contour peuvent constituer une marque à la lumière des critères établis dans la définition de l'article 2 de la Directive de 1988 ?

Le raisonnement de la Cour reste toujours le même, à savoir examiner en l'espèce si les conditions de protection de la marque sont réunies. S'agit-il d'un signe susceptible de distinguer les produits et services de l'entreprise de ceux d'autres entreprises, et pouvant être représenté graphiquement ?

La Cour précise notamment que les combinaisons de couleurs sont susceptibles de constituer des marques conformément à l'article 15§1, de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle (ci-après ADPIC).⁸⁷ La Communauté européenne étant partie à l'accord, elle se doit d'interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de celui-ci⁸⁸. Quant à savoir, si une combinaison de couleurs peut être un signe, cela ne fait aucun doute. Sur la seconde condition, le caractère distinctif du signe, la Cour doit reconnaître qu'il est possible qu'un tel signe puisse être distinctif. Néanmoins, elle précise tout de même que la nature de tels signes est peu encline à communiquer des informations précises, surtout qu'ils sont largement et habituellement utilisés dans la publicité ainsi que dans la commercialisation des produits et des services en raison de leur pouvoir attractif, tout en ne véhiculant aucun message précis. Au final, la Cour reprend les dispositions de l'arrêt

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 1995, en ligne: http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm#TRIPs (consulté le 11 septembre 2010)*

⁸⁸ *Supra*, note 85, points 19 à 21.

Libertel, en rappelant que « les combinaisons de couleurs constituent des signes qui ne sont pas aptes à véhiculer des informations spécifiques sur l'origine commerciale d'un produit ou service⁸⁹ ».

Concernant la représentation graphique, la Cour précise que celle-ci doit être précise et durable. Si la durabilité ne pose pas de problème au vu du dépôt électronique, le seul critère restant est celui de la précision. Il ressort que la Cour exige une précision permettant de délimiter la portée des droits que le requérant souhaite protéger.

Au final, si l'on veut obtenir la protection de combinaisons de couleurs, il sera nécessaire d'éviter de décrire le signe par les termes : toutes formes imaginables. Il faut donc décrire de façon précise la marque que l'on souhaite protéger.

Après avoir constaté comment la couleur ou les combinaisons de couleurs peuvent être protégées en Europe, voyons désormais comment l'Amérique du Nord appréhende ce signe particulier.

2. Des critères propres au Canada et aux États-Unis : la fonctionnalité et le « second sens »

Nous commencerons nos développements avec la jurisprudence américaine, et considérerons la question de savoir si une couleur en tant que telle peut être une marque. Pour cela, nous allons nous référer en particulier à deux décisions *Owens-Corning Fiberglas Corp*⁹⁰ et *Qualitex*⁹¹.

⁸⁹ *Id.*, points 37 à 40.

⁹⁰ *Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 74 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).

⁹¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 115 S. Ct. 1300 (1995).

Ainsi, en résumé, la couleur ne peut être protégée en tant que marque que si elle est combinée avec un symbole ou une forme; c'est ce qu'il ressort de la jurisprudence⁹².

Le revirement jurisprudentiel s'amorce avec la décision *Fiberglas*. En effet, dans cette décision, il est reconnu pour la première fois que le *Lanham Act* n'interdit pas *per se* la protection d'une couleur seule. La société *Fiberglas* demandait la reconnaissance en tant que marque de la couleur rose pour ses produits. Auparavant, la pratique du Bureau des brevets et marque américains (USPTO)(ci-après le Bureau) était d'enregistrer le dépôt d'une couleur une fois que celle-ci eut acquis un second sens et surtout cette couleur ne devait pas être fonctionnelle⁹³. En l'espèce le Bureau avait refusé le dépôt puisque la couleur n'avait pas acquis ce second sens. La Cour d'appel du circuit fédéral infirma la décision en précisant qu'il n'existait pas de raison d'empêcher un tel enregistrement. Par la suite, les Cours fédérales ont eu des interprétations différentes sur la capacité de la couleur seule à être une marque. En effet, les Cours du 7^e et du 9^e circuit s'opposèrent à la reconnaissance de la couleur seule comme marque⁹⁴, alors que la Cour du 8^e circuit s'alignait sur la jurisprudence *Fiberglas*.⁹⁵

La décision *Qualitex* de la Cour suprême est venue mettre fin à ces dissensions entre les Cours fédérales. Rappelons les faits de cette affaire : la société *Qualitex* fabriquait des produits pour les machines à laver. Une couleur était attachée aux produits sur l'emballage, un vert or⁹⁶. Un concurrent de *Qualitex* prit la même couleur pour le même emballage. *Qualitex* poursuivit donc l'autre société pour, notamment, concurrence déloyale. Pendant que l'action était en attente d'instruction, la société *Qualitex* déposa la couleur vert or devant le Bureau, qui accorda la marque. Dès lors, *Qualitex* demanda que soit rajouté le motif de la contrefaçon à sa poursuite.

⁹² *James Heddon's Sons v. Millsite Steel & Wire Works, Inc.*, 128 F.2d 6,9 (6th Cir.), cert. Denied, 317 U.S. 674 (1942); *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.*, 142 F.2d 727, 729 (6th Cir.), cert. Denied, 203 U.S. 589 (1906).

⁹³ Voir *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 221 U.S.P.Q. 1195,1198 (T.T.A.B. 1984).

⁹⁴ *First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc.*, 809 F.2d 1378 (9th Cir. 1987); *NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024 (7th Cir.1990).

⁹⁵ *Master Distributors, Inc. v. Pako Corp.*, 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993).

⁹⁶ Traduction du green-gold color retenue dans l'affaire *Qualitex*.

Dans sa décision, la Cour suprême affirma qu'il n'existait aucune règle interdisant l'enregistrement en tant que marque d'une couleur⁹⁷. Le juge Breyer précisa également que la définition de la marque dans le *Lanham Act* était suffisamment large pour englober la couleur.⁹⁸ La Cour affirma que « si une forme, un son, et une fragrance peuvent être des signes au sens du *Lanham Act* comme la Cour l'a souligné, pourquoi une couleur ne pourrait-elle pas l'être également ? »⁹⁹. La Cour souligna qu'une couleur particulière sur un produit ou sur l'emballage peut devenir distinctive en tant que marque. La couleur peut remplir les conditions nécessaires caractérisant la fonction de la marque¹⁰⁰. En outre, la Cour écarta la doctrine selon laquelle le critère de la fonctionnalité interdisait qu'une couleur devienne une marque¹⁰¹.

La Cour suprême nota donc que toutes les conditions requises pour qu'une couleur soit admissible en tant que marque étaient réunies. Cependant, la Cour mentionna tout de même que ces conditions ne seraient réunies qu'en certaines circonstances, ou de façon parcimonieuse.¹⁰²

Cette décision marque également le rejet de la théorie selon laquelle il n'existe qu'un nombre de couleurs limitées. Autrement dit, comme en droit communautaire, il n'existe qu'un nombre limité de couleurs disponibles. Accorder la protection pour l'une d'entre elles revient à limiter la concurrence. La Cour reproche notamment à cette théorie de régler des problèmes sporadiques et ayant pour conséquence principale de permettre une interdiction totale de la couleur en tant que marque. En reprenant l'arrêt

⁹⁷ *Supra*, note 86, 1302.

⁹⁸ *Id.*, 1302-1303.

⁹⁹ *Id.*, 1303.

¹⁰⁰ *Id.*, “The color would have come to identify and distinguish the goods –i.e., ‘to indicate’ their source– much in the way that descriptive words on a product...can come to indicate a product’s origin”.

¹⁰¹ *Id.*, 1304 : “This latter fact- the fact that sometimes color is not essential to a product’s use or purpose and does not affect cost or quality- indicates that the doctrine of ‘functionality’ does not create an absolute bar to the use of color alone as a mark. ”

¹⁰² *Id.*, “The Court concluded that color per se, *at least sometimes*, can meet the basic legal requirements for use as a trademark and act as a symbol that distinguishes a firm’s goods and identifies their source, without serving any other significant function. ”

Fiberglas, elle précise qu'il existe suffisamment de couleurs pour les concurrents de la société *Fiberglas*.

Par ailleurs, la Cour rappelle que la théorie de la fonctionnalité constitue un outil essentiel pour prévenir les actes anticoncurrentiels et éviter de restreindre les couleurs disponibles. Autrement dit, selon la Cour, cette théorie n'est pas une interdiction totale pour l'utilisation de la couleur en tant que marque, mais peut servir pour déterminer si une société entend fermer le marché à la concurrence en monopolisant une couleur fonctionnelle. Cette distinction nous semble pertinente et judicieuse. Dans le cas de l'arrêt *Fiberglas* notamment, rien n'empêche les concurrents de cette société d'utiliser d'autres couleurs que le rose. Encore faudra-t-il que les conditions nécessaires à l'obtention de la marque soient réunies. En cela le caractère distinctif jouera un rôle essentiel. Le public doit reconnaître cette couleur comme provenant d'une origine certaine.

Le point intéressant, nous semble-t-il, si l'on compare à cette étape le système communautaire au système américain est que, dans les deux cas au final, l'emploi de la marque est primordial. Celle-ci doit être employée et doit permettre au public d'identifier l'origine du produit. Il est étonnant de voir que dans le système communautaire qui privilégie le dépôt comme source du droit, il faut un emploi de la marque préalable pour obtenir un droit sur la marque. En ce sens, le droit américain nous semble mieux adapté, de par sa pratique, à l'admission des couleurs en tant que marque¹⁰³.

¹⁰³ Il nous faut mentionner une décision récente du Trademark Trial and Appeal Board concernant une opposition sur le dépôt d'une demande d'enregistrement d'une couleur, et qui est venue refuser l'enregistrement de cette marque. En l'occurrence, il s'agit de la décision *Saint-Gobain Corp. v. 3M Company* T.T.A.B. n° 91119166, 31 août 2007, en ligne: <http://des.uspto.gov/Foia/RetrievePdf?flNm=91119166-08-31-2007&system=TTABIS> (consulté le 10 septembre 2010). Il était question de demander l'enregistrement de la couleur violette pour du papier abrasif. L'opposition a été accordée sur le critère de la fonctionnalité, notamment nous pouvons lire à la page 58 de la décision: « Therefore, with respect to competitive need, we find that the opposer has set out a prima facie case that coates abrasive manufacturers have to be able to use a various shades of purple, including applicant's.»

Voyons comment le droit canadien envisage ce sujet. La couleur en tant que telle, si elle est intégrée à une marque nominale, ne pose aucun problème¹⁰⁴. Mais ici nos développements portent sur la couleur en tant que marque. Voyons donc si une couleur en tant que telle peut devenir une marque?

La jurisprudence nous donne des éléments de réponse, notamment l'arrêt *Parke Davis*¹⁰⁵, dans lequel le juge Noël expose : « Si les marques de commerce de la demanderesse devaient porter sur la couleur seulement, je crois qu'il ne ferait aucun doute qu'elles ne pourraient être enregistrées ». Cette affaire rappelle également que le critère de la fonctionnalité est une barrière à la reconnaissance de la couleur en tant que marque. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il s'agissait, dans cette affaire, de bandes de couleurs sur des comprimés. Or, ces bandes avaient pour fonctionnalité de repérer l'endroit où étaient scellées les capsules. En d'autres termes, la couleur n'avait aucune incidence, ce que l'on cherchait à protéger était le fait d'avoir apposé une bande de couleur.

Il est bien établi que l'une des conditions pour l'enregistrement d'une marque est le caractère distinctif de celle-ci. On constate que les affaires sur les demandes de couleurs en tant que marque de commerce se sont en majorité déroulées dans l'univers des produits pharmaceutiques.

L'affaire *Parke Davis* vient d'ailleurs préciser qu'il ne faut pas confondre la couleur comme marque de commerce et la couleur de la marque de commerce¹⁰⁶. Ce qui revient à dire que la couleur de la marque de commerce est protégée, la couleur comme marque de commerce, elle, ne l'est pas.

¹⁰⁴ Comme par exemple la marque de commerce de McDonald's et son arche dorée, numéro d'enregistrement de la marque: LMC632169, en ligne: <http://www.opic.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/bscSrch.do?lang=fra> (consulté le 18 septembre 2010).

¹⁰⁵ *Parke Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*, (1964) 41 C.P.R. 121.

¹⁰⁶ “ As submitted by plaintiff's counsel, one must indeed distinguish between colour as a trade mark and colour of a trade mark “ : *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited*, (1964) 41 C.P.R. 121.

Il est reconnu qu'une couleur particulière appliquée à une forme particulière peut être enregistrée¹⁰⁷. La jurisprudence est venue renforcer cette interprétation, en précisant que la couleur était en corrélation directe avec une forme et une taille, la couleur seule ne pouvant être une marque¹⁰⁸. En outre, certaines couleurs demeurent attachées au produit. Ainsi, elles ne sont pas distinctives.

Nous retrouvons dans la jurisprudence canadienne le critère de la fonctionnalité, préalablement évoquée¹⁰⁹. La fonctionnalité ne permettant pas de faire de distinction entre les produits et services des entreprises¹¹⁰, la couleur ne peut donc servir d'élément distinctif.

Cependant, la jurisprudence canadienne ne s'est pas prononcée sur la couleur *per se* en tant que marque de commerce. Il demeure donc une incertitude sur la reconnaissance, voir la validité d'une telle marque. Il semblerait, à première vue, que le droit canadien ne reconnaisse pas la couleur *per se* en tant que marque. Doit-on alors voir dans la jurisprudence américaine l'évolution que devra suivre la jurisprudence canadienne ?

Il semble que l'approche canadienne ne soit pas si éloignée de la jurisprudence américaine. En effet, nous avons vu que la couleur en tant que telle était reconnue comme marque, mais pour des produits spécifiques, une forme précise ou un design

¹⁰⁷ Par exemple : la marque de commerce est constituée de la couleur bleue sur toute la surface visible de la capsule, des comprimés de sodium de naproxène de Hoffmann- La Roche Limitée (enregistrement TMA 346 453).

¹⁰⁸ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada*, (1987) 12 C.I.P.R. 204, 9 F.T.R. 129, [1987] 2 C.F. 633 (C.F.), j. Dubé : « J'ai conclu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une demande relative à une marque de commerce qui porterait sur la couleur seulement. Je le répète, la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulière. Je n'empêcherai pas l'enregistrement pour le seul motif que la couleur recouvre tout l'extérieur du comprimé et non pas une partie seulement de celui-ci. »

¹⁰⁹ Stephane CARON et Paul CARRIERE, « Fonctionnalité et marques de commerce », (2001) 14 C.P.I.17.

¹¹⁰ *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (1964) 43 C.P.R. 1, j. Hall précise : »The validity of the trade mark may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristics and cannot, therefore, be the subject matter of a trade mark. The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark. »

particulier. C'est d'ailleurs ce qu'affirme une partie de la doctrine américaine : « To the author's knowledge, no American court has granted a company the exclusive right to use a color *per se*, apart from being defined as the coloration of a specific product, shape or design »¹¹¹.

En ce sens, les droits canadien et américain nous semblent assez proches pour les conditions de protection des couleurs *per se* en tant que marque.

Après la perception visuelle de la marque, un autre sens peut être utilisé pour reconnaître et distinguer une marque : l'ouïe.

B. L'acceptation de la marque sonore sous condition

Il existe des différences notables quant à la reconnaissance de la marque sonore à travers les différentes législations. Ces disparités tiennent en partie aux conditions posées pour la validité de la marque, notamment quant à la représentation graphique en droit communautaire (1), à la définition du mot marque en droit canadien (2). Nous verrons, par contre, que cette marque sonore est bien établie aux États-Unis (3).

1. La portée musicale indispensable

Intéressons-nous, dans un premier temps, à la position de la CJCE, sur la marque sonore.

Pour cela, l'arrêt du 27 novembre 2003, *Shield Mark*¹¹², vient nous éclairer sur les conditions requises pour l'enregistrement de la marque sonore. La Cour suprême des Pays-Bas a saisi la CJCE d'une demande préjudicielle, à savoir, si la Directive de 1988

¹¹¹ J. T. McCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair Competition*, Eagan, Thomson West, 1996, § 7 :40.

¹¹² *Shield Mark Bv c. Joost Kist h.o.d.n. Memex*, Affaire C-283/01, 27 novembre 2003, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

permet l'enregistrement de signes sonores, et si oui, sous quelles formes de représentation graphique.

Dans cette affaire, des marques avaient été déposées comme par exemple les neuf premières notes de la composition musicale *Für Elise*, d'autres marques visaient une suite de note musicale et finalement certaines demandes de marque étaient l'onomatopée « Kukelekuuuuu », qui représente le chant du coq.

La CJCE, comme dans le cas de la couleur, fonde son analyse sur les termes de l'article 2 de la Directive de 1988. Elle rappelle que tout signe peut constituer une marque.

La CJCE poursuit son analyse des autres conditions posées à l'article 2 de la Directive de 1988. Ainsi, elle rappelle que ce signe doit permettre de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils doivent être susceptibles d'une représentation graphique. La question du caractère distinctif est analysée de façon identique à celui de la couleur *per se* comme marque de commerce. Il faut noter que cet arrêt précède l'arrêt *Heidelberger*, qui avait notamment posé comme conditions pour la représentation graphique la précision et la durabilité¹¹³. Dans cette affaire *Shield Mark*, les critères sont toujours au nombre de sept : clarté, précision, complète, accessibilité, intelligibilité, durabilité, objectivité. Ces conditions sont nécessaires pour maintenir le principe de sécurité juridique. Ainsi, les registres publics et notamment celui des marques, doivent garantir ce principe en maintenant la capacité d'agir des tiers (en cela nous entendons les concurrents et les consommateurs qui ont des intérêts divers pour agir).

Cet arrêt amène des précisions importantes sur la représentation graphique des signes sonores. Ainsi, selon la Cour, il est possible de représenter un son dans le langage écrit. Néanmoins, en l'espèce, les descriptions écrites qui sont données, c'est-à-dire les

¹¹³ *Supra*, note 71.

neuf premières notes de *Für Elise*, ou le chant du coq ne sont pas suffisamment clairs et précis¹¹⁴. Il en va de même pour les onomatopées.

La Cour donne les critères suffisants pour qu'une marque sonore soit reconnue. Le signe sonore doit être représenté graphiquement au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figure une clé des notes, et d'autres symboles de musique¹¹⁵.

Si l'on examine les conditions édictées par la Cour et les précisions données dans l'arrêt *Heidelberger*, il ne fait alors aucun doute que la portée musicale répond à ces critères. Cependant, nous émettons une critique sur ce moyen de représentation graphique. En effet, quelles personnes sont susceptibles de comprendre une portée musicale ? Seules celles qui pratiquent ou ont fait de la musique. Autrement dit, tous les consommateurs n'entrent pas dans cette catégorie. Cette marque ne peut donc être reconnue simplement en lisant une portée musicale par tous les consommateurs.

Voyons rapidement ce que l'Office d'harmonisation du marché intérieur (ci-après OHMI) a précisé sur la marque sonore. Celui-ci tient la même position que la CJCE, c'est-à-dire :

¹¹⁴ *Supra*, note 112, point 59 : « En ce qui concerne, d'abord, la représentation d'un signe sonore au moyen d'une description recourant au langage écrit, il ne peut être exclu a priori qu'un tel mode de représentation graphique satisfasse aux exigences énoncées au point 55 du présent arrêt. Toutefois, s'agissant de signes tels que ceux en cause au principal, une représentation graphique telle que "les neuf premières notes de "Für Elise" ou "le chant d'un coq" manque à tout le moins de précision et de clarté et ne permet donc pas de déterminer l'étendue de la protection demandée. Dès lors, elle ne peut constituer une représentation graphique de ce signe au sens de l'article 2 de la directive. » (nous soulignons)

¹¹⁵ *Id.*, points 62 et 63: « En revanche, une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé (clé de sol, de fa ou d'ut), des notes de musique et des silences dont la forme (pour les notes: ronde, blanche, noire, croche, double croche, etc.; pour les silences: pause, demi-pause, soupir, demi-soupir, etc.) indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations (dièse, bémol, bécarre) - l'ensemble de ces notations déterminant la hauteur et la durée des sons -, peut constituer une représentation fidèle de la succession de sons qui forment la mélodie dont l'enregistrement est demandé. Ce mode de représentation graphique des sons répond aux exigences découlant de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle cette représentation doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. »

« Même si une telle représentation n'est pas immédiatement intelligible, il n'en demeure pas moins qu'elle peut l'être aisément, permettant ainsi aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, d'avoir une connaissance exacte du signe dont l'enregistrement en tant que marque est sollicité. »

« Il se peut que la demande concerne des marques sonores. Si elles peuvent être représentées graphiquement, par exemple par une notation musicale, et sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, elles sont acceptables en vertu du présent paragraphe »¹¹⁶.

Ainsi, l'OHMI comme la CJCE reconnaissent la marque sonore lorsqu'il s'agit d'un signe dont la représentation graphique est possible sous forme de portée musicale. Cependant, quand ce signe n'est pas représentable sous la forme d'une portée musicale, est-il toujours admissible et comment le représenter ? Mais commençons tout d'abord par nous intéresser aux droits canadien et américain sur la question de ces mélodies musicales.

2. *L'incertitude canadienne*

Le Canada a connu sa première marque sonore¹¹⁷ en 1989, date à laquelle *Capitol Records* a déposé une marque sonore¹¹⁸ : une suite de onze notes représentées sur une portée musicale. Se pose alors la question relative au caractère distinctif de la marque. Il semble que, comme dans le droit communautaire, le caractère distinctif ne pose pas de problème. En effet, *Capitol Records* a déposé sa marque en liaison avec des produits et services reliés au domaine de l'audiovisuel, incluant également des produits tels que les microsillons et cassettes de rubans magnétiques préenregistrées.

En outre, la Loi sur les marques de commerce n'exclut pas non plus les marques sonores. Dès lors, la reconnaissance d'une telle marque doit être facilitée. Néanmoins, si les textes se prêtent à une telle conclusion la jurisprudence nous rappelle certaines

¹¹⁶ Directives d'examen, J.O. OHMI, 9/1996, p.1354.

¹¹⁷ Richard S. GAREAU, « Une grande première au Canada : la marque « sonore » », (1991) 3 *C.P.I.* 103.

¹¹⁸ Enregistrement de la marque : LMC359318, en ligne: <http://www.opic.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/bscSrch.do?lang=fra> (consulté le 18 septembre 2010).

exigences. En effet, l'affaire *Playboy*¹¹⁹, bien que jugée avant le dépôt et l'enregistrement de la marque *Capitol Records*, vient rappeler qu'une marque au sens de la Loi sur les marques de commerce ne peut être que visuelle¹²⁰, ce qui exclut la marque sonore. De plus, si l'on rajoute à cela la nécessaire condition de l'emploi, on peut se demander s'il y a effectivement emploi au sens de la Loi sur les marques de commerce avec la marque sonore. L'article 4(1) de la Loi sur les marques de commerce précise que la marque doit être apposée sur la marchandise lors du transfert de propriété de celle-ci¹²¹. Or, dans le cas de la marque sonore, la question de l'apposition de la marque sur la marchandise reste posée. Si celle-ci se trouve sur les bandes magnétiques, la marque sonore ne sera perceptible qu'après le transfert de propriété, pas avant.¹²² Mais cela n'est valable que dans le cas de la marque sonore en liaison avec des marchandises. Concernant la marque sonore en liaison avec des services, celle-ci semble poser beaucoup moins de problèmes, si l'on s'en tient au texte de la loi. Nous touchons là les limites actuelles de la définition d'emploi.

Cependant, puisqu'au sens de la Loi sur les marques de commerce, la marque sonore ne serait pas une marque, la question de la validité de la marque sonore reste posée avec l'arrêt *Playboy*.

Voyons maintenant ce qu'il en est en droit américain.

3. La marque sonore bien installée aux États-Unis

La doctrine américaine, à la différence de la jurisprudence canadienne, ne semble pas exiger que le signe soit visuellement perceptible. Il apparaît qu'un signe sonore peut être

¹¹⁹ *Playboy Enterprises Inc. c. Germain*, [1986] T.M.O.B. 176 (Comm. Opp.), inf. (1987) 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.).

¹²⁰ *Id.*, p.522: "I am of the opinion that, use of a verbal description is not use of a trade mark within the meaning of the Trade Marks Act. A "mark" must be something that can be represented visually."

¹²¹ *Supra*, note 13.

¹²² *BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.*, [1989] 1 C.F. 362, 23 F.T.R. 149, (1989) 20 C.I.P.R. 310, (1989) 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F.); *Quo Vadis International Ltée (Re)*, [1997] T.M.O.B. 87 (Comm. Opp.).

une marque. Il ressort même des textes régissant la procédure d'enregistrement et de dépôt de la marque, qu'une version imprimée ou écrite de celle-ci ne soit pas exigée¹²³, il est même possible de laisser un disque phonographique pour l'enregistrement¹²⁴. Il ressort également que ce type de marque entre dans la catégorie des marques distinctives par nature, ou non distinctive par nature. En effet, cela dépendra si le son est connu pour les acheteurs des produits. Dans ce cas, l'on pourrait retrouver la doctrine du second sens nécessaire pour rendre la marque distinctive¹²⁵.

Néanmoins, la jurisprudence nous donne les précisions nécessaires quant à la reconnaissance de la marque sonore. Nous avons vu précédemment, dans l'arrêt *Qualitex*, que la Cour suprême précisait :

« The language of the Lanham Act describes that universe in the broadest of terms. It says that trademarks "includ[e] any word, name, symbol, or device, or any combination thereof." Since human beings might use as a "symbol" or "device" almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive. The courts and the Patent and Trademark Office have authorized for use as a mark a particular shape (of a Coca-Cola bottle), a particular sound (of NBC's three chimes) ... »¹²⁶.

Nous avons ici une reconnaissance explicite de la marque sonore par la Cour suprême, qui se réfère à des marques déjà déposées ou examinées par les Cours inférieures. En outre, un autre arrêt vient également établir qu'une composition musicale peut être une marque. En effet, l'arrêt *Oliveira v. Frito Lay, Inc*¹²⁷ vient préciser de façon très claire :

¹²³ *Infra*, p. 93.

¹²⁴ 37 C.F.R. § 2.58(b).

¹²⁵ *Supra*, note 18 au §7.37.

¹²⁶ *Supra*, note 91 au point 1303.

¹²⁷ *Oliveira v. Frito-Lay, Inc*, 251 F.3d 56 (2d Cir. 2001).

« If the court meant to dismiss the trademark infringement claim on the ground that a musical composition cannot serve as a trademark, we see no reason why this should be so. The fact that a musical compositions are protected by the copyright laws is not incompatible with their also qualifying for protection as trademark ». ¹²⁸

Dans cette affaire, la chanteuse d'une très célèbre chanson voulait faire reconnaître son interprétation comme une marque. En fait, celle-ci ne voulait pas que cette chanson soit reprise pour les besoins d'une publicité. La Cour ne reconnaît pas en l'occurrence de marque sonore pour l'interprète. En effet, celle-ci tend à se servir du *Lanham Act* pour faire protéger son interprétation, ce qui n'est pas le but du droit des marques. La Cour précise qu'une marque sonore peut être une chanson, si elle est en relation avec des produits ou services. Ainsi, la Cour soutient : « We can see no reason why a musical composition should be ineligible to serve as a symbol or device to identify a person's goods or services » ¹²⁹.

De plus, la Cour soulève un point intéressant en rappelant que la marque sonore n'est pas une nouveauté en soi ¹³⁰. Elle donne également une liste de certaines marques sonores qui ont été enregistrées ¹³¹, ce qui démontre que la marque sonore est bien établie aux États-Unis.

¹²⁸ *Id.*

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ *Id.*, « For many decades it has been a commonplace for merchandising companies to adopt songs, tunes and ditties as marks for their goods or services, played in commercials on the radio or television. »

¹³¹ *Id.*, « A few famous examples over the years have been the William Tell Overture for the Lone Ranger (see Registration No. 2155923), "Sweet Georgia Brown" for the Harlem Globetrotters (see Registration No. 1700895), "My Beer is Rheingold the Dry Beer," "See the U.S.A. in Your Chevrolet," "You Deserve a Break Today--at McDonalds," "Double your pleasure, double your fun with ... Doublemint Gum," "Um, Um, good; Um, Um, good; that's what Campbell's soups are, um, um, good," "Try Wildroot Cream Oil, Charley. Start using it today," "When you see the three-ring-sign, Ask the man for Ballantine," "Chock Full o' Nuts is that heavenly coffee," "National Shoes ring the bell," Alka-Seltzer's "Plop, plop, fizz fizz, oh what a relief it is;" "Spud cigarettes are cooler than cool," as well as the theme songs of the "I Love Lucy" show "The Honeymooners", "Sesame Street," Mr. Rogers' Neighborhood, and "The Sopranos." »

De façon générale, la marque sonore qui est la reprise d'une musique ne posera pas de difficultés, exception faite du droit canadien. Nous allons voir désormais comment sont perçues les marques sonores qui ne sont pas des musiques.

Nous allons pour cela nous intéresser à l'affaire *Harley-Davidson*¹³². En l'espèce, cette célèbre société fabricante de motocyclettes a voulu déposer comme marque le son très spécifique de son fameux moteur « V-Twin ». *Harley-Davidson* a déposé comme description de sa marque : « [traduction] La marque consiste dans le son s'échappant des moteurs V-Twin produits par le déposant quand les produits sont en cours d'utilisation »¹³³. Pour faire enregistrer cette marque, *Harley-Davidson* a dû déposer des bandes sonores du moteur.¹³⁴

Si l'on en revient au fondement de la loi américaine, c'est-à-dire le *Lanham Act*, nous avons vu précédemment que rien ne s'oppose à ce qu'un son soit déposé comme marque. D'ailleurs, la jurisprudence *Qualitex*¹³⁵ l'a également précisé, et a donné les trois éléments permettant de savoir quand nous sommes en présence d'une marque.

Pour cela, nous devons être en présence d'un signe ou symbole, la question que l'on doit se poser est la suivante : un son est-il un signe?¹³⁶ On peut rappeler qu'apparemment cette catégorie est suffisamment large pour englober un son. La difficulté, dans le cas du dépôt du son d'un moteur, est que le son peut varier. En effet, s'il s'avère qu'à la sortie de l'usine toutes les *Harley-Davidson* produisent le même son, qu'en sera-t-il à l'usage et après un éventuel changement de pièce sur la chaîne de montage ?

¹³² *Kawasaki Motors Corp. v. H-D Michigan*, 43 U.S.P.Q. 2D 1521 (T.T.A.B. 1997).

¹³³ *Id.*, "The mark consists of the exhaust sound of applicant's motorcycles, produced by V-Twin, common crankpin motorcycle engines when the goods are in use."

¹³⁴ *Id.*, "The specimens of record consist of recordings of one applicant's motorcycles, equipped in one recording with after-market exhaust pipes sold by applicant and in another recording with applicant's stock exhaust pipes."

¹³⁵ *Supra*, note 86.

¹³⁶ M. B. SAPHERSTEIN, "The trademark registrability of the Harley-Davidson Roar: A multimedia analysis", en ligne: http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html (consulté le 10 septembre 2010).

Il faut alors considérer que la marque, qui ne peut être naturellement distinctive, puisse acquérir un second sens. Ainsi, la marque *Harley-Davidson*, qui produit ces fameux moteurs depuis 1903, tente de prouver, au moyen d'études, que les consommateurs arrivent à identifier le son particulier du moteur *Harley-Davidson*.

Si la théorie de la fonctionnalité n'est pas une barrière en soi pour le dépôt de marques non traditionnelles, en l'espèce on peut se demander si toutefois *Harley-Davidson* n'essaie pas d'obtenir une protection pour sa technologie. La question reste entière. D'ailleurs, le Trademark Trial and Appeal Board (ci-après TTAB) laisse le soin aux juridictions de se prononcer sur de telles questions¹³⁷.

Par la suite d'autres marques sonores ont été déposées devant l'USPTO. Nous pensons surtout à la marque « Ding » de la compagnie aérienne *Southwest Airlines*¹³⁸. Il s'agit du son émis par l'interphone d'un avion, mais également au fameux « Ho-Ho-Ho » du Géant Vert¹³⁹. D'autres sociétés ont également déposé des marques sonores à travers la planète, on pense à *Intel*, *Yahoo*, *McDonald's*.¹⁴⁰

C. Des hésitations sur l'acceptation de la marque olfactive

Il s'agit sans doute de la marque non traditionnelle la plus controversée. En effet, si son acceptation par le droit communautaire n'est pas clairement exprimée, voire même refusée (1), aux États-Unis une nouvelle fois il ne s'agit, si l'on peut dire, que d'une

¹³⁷ *Kawasaki Motors Corp. USA v. H-D Mich. Inc.*, 43 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1521 (TTAB 1997) : "Moreover, the Board may need to reconsider this issue in conjunction with its eventual consideration of the question of whether applicant's asserted mark should be refused registration as a functional by product of, or descriptive of, motorcycle engines that the instant opposers, and some of the others, claim a right to use. In short, this is an issue which necessitates consideration at trial."

¹³⁸ U.S. Trademark Reg. N° 2927617, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

¹³⁹ U.S. Trademark Reg. N° 2519203, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

¹⁴⁰ Voir l'article de K. K. McCORMICK, « « Ding » you are now free to register that sound », 96 *T.M.R.* 1101 (1996).

formalité (2).

1. Le rejet de la marque olfactive en Europe

La deuxième chambre de recours a eu à se prononcer sur le dépôt d'une marque olfactive. Une société avait déposé auprès de l'OHMI une demande d'enregistrement portant sur la marque olfactive de « l'odeur de l'herbe fraîchement coupée » pour des balles de tennis¹⁴¹. L'examineur a rejeté la demande en précisant que cette désignation par des mots de l'odeur n'est pas la représentation graphique. Or, la Chambre saisie de l'affaire pose ici la question de « savoir si la marque dont l'enregistrement est demandé, qui est la nature d'une odeur, ou marque olfactive, est suffisamment représentée graphiquement pour pouvoir répondre aux conditions de l'article 4 du RMC ».¹⁴²

En l'occurrence, la description faite ici de l'odeur (herbe fraîchement coupée pour des balles de tennis) est-elle suffisante ? La Chambre répond que « contrairement aux marques tridimensionnelles et aux marques de couleur, qui sont régies par la règle 3 du Règlement d'exécution, il n'y a aucune disposition dans le règlement d'exécution relative à la représentation des marques olfactives »¹⁴³. On voit qu'il existe un oubli dans les critères de représentation graphique, soit celui de la marque olfactive. Cet oubli, ou peut être le fait que l'on n'ait pas envisagé la marque olfactive dans le règlement d'exécution, avantage tous les déposants. Néanmoins, la Chambre vient préciser que :

« L'odeur de l'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs. Pour beaucoup, la senteur ou le parfum de l'herbe fraîchement coupée leur rappelle les pelouses ou les aires de jeux au printemps ou en été, ou autres souvenirs agréables ».¹⁴⁴

¹⁴¹Décision OHMI, 2^e ch. de recours, Affaire R156/1998.2, 11 février 1999 en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/en/R0156_1998-2.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁴² *Id.*

¹⁴³ *Id.*

¹⁴⁴ *Id.*

Cette description de la marque olfactive est donc appropriée pour la Chambre et répond aux conditions de représentation graphique de l'article 4 du RMC.

Néanmoins, la position de la Chambre ne semble plus être possible. En l'occurrence, un arrêt de la CJCE vient infirmer cette position. Selon le règlement communautaire sur la marque communautaire¹⁴⁵, la Chambre doit s'incliner devant les décisions de la CJCE¹⁴⁶. En effet, la jurisprudence de la CJCE dans l'arrêt *Sieckmann*¹⁴⁷, vient nous donner les raisons du refus de l'enregistrement d'une marque olfactive. La question préjudicielle qui était posée à la Cour était : une odeur balsamique fruitée avec une légère note de cannelle peut-elle être considérée comme une marque au sens de la Directive de 1988 ?

Encore une fois, la Cour entreprend l'examen des conditions pour qu'un signe soit une marque selon l'article 2 de la Directive de 1988. Elle rappelle en cela qu'un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement peut être déposé en tant que marque. Mais encore faut-il pour cela qu'il soit représenté graphiquement. Or, cette représentation graphique semble ne pas être possible pour la Cour, tout du moins selon ses critères pour une marque olfactive.

La représentation graphique doit respecter certaines conditions : elle doit être faite au moyen de figures, de lignes ou de caractères¹⁴⁸, doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective¹⁴⁹.

Nous savons également que ces conditions visent à faire respecter l'essence de la marque, c'est-à-dire garantir l'origine du produit ou service au consommateur ou à

¹⁴⁵ Règlement communautaire n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, J.O. 14 janv. 1994, p. 1.

¹⁴⁶ *Id.*, article 63.

¹⁴⁷ *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt*, Affaire C-273/00, 12 décembre 2002, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁴⁸ *Supra*, note 141, point 46

¹⁴⁹ *Id.*, point 55.

l'utilisateur final, sans que ce dernier ne les confonde avec ceux d'une autre entreprise. Nous avons vu aussi que les exigences relatives à cette représentation tiennent à la sécurité juridique et doivent notamment permettre de connaître avec précision le champ de la protection qui est demandé pour la marque.

En l'espèce, la marque avait été déposée avec une formule chimique. La Cour précise qu'une telle représentation est peu intelligible pour le commun des mortels, et surtout qu'elle n'est pas suffisamment claire et précise¹⁵⁰.

La Cour précise que des mots ne peuvent décrire une odeur, tout comme ceux-ci ont bien du mal à décrire un son (cf. le chant du coq). En ce qui concerne le dépôt d'un échantillon, là encore ce n'est pas suffisant puisque ce dépôt n'est pas durable. En conclusion, il n'existerait aucun moyen pour la Cour de pouvoir déposer une odeur. Nous notons que la Cour rejette le dépôt de la marque olfactive sur la base du rejet d'une représentation graphique incomplète.

Cet arrêt doit également être complété par une autre décision, soit l'arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés européennes du 27 octobre 2005¹⁵¹, affaire relative au dépôt d'une marque olfactive « odeur de fraise mûre » au moyen d'une photo d'une fraise mûre et de la description verbale d'une odeur de fraise mûre¹⁵².

Cette décision vient rappeler les exigences en matière de représentation graphique, notamment que celle-ci doit garantir un bon fonctionnement du système d'enregistrement des marques. C'est-à-dire, délimiter le champ de la protection demandée et protéger les consommateurs en s'assurant de la source des produits. Nous notons que le Tribunal, pour rappeler ces points essentiels, fait référence aux arrêts déjà

¹⁵⁰ *Id.*, point 69.

¹⁵¹ TPICE, 3^e ch., Affaire T-305/04, 27 octobre 2005, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁵² Voir l'analyse de Pascal FEHLBAUM, *Les créations du domaine de la parfumeries : quelle protection ?*, Genève, Schulthess Médias Juridiques SA, 2007, p. 238.

cités *Sieckmann*¹⁵³, *Libertel*¹⁵⁴ et *Heidelberger*¹⁵⁵. Mais cette décision du Tribunal est sans équivoque quant à la représentation graphique, en effet : « Par conséquent, les conditions pour admettre la validité d'une représentation graphique ne peuvent être modifiées ni assouplies afin de faciliter l'enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile. »¹⁵⁶

Cela signifie qu'au niveau européen, toute demande de marque olfactive devra répondre aux exigences actuelles (très strictes) quant aux caractéristiques de la représentation graphique et ainsi le champ de la marque olfactive se voit très réduit. La seule option restante serait une modification législative au niveau européen afin d'assouplir les conditions de la représentation graphique, encore faut-il une volonté politique à ce changement. La seule ouverture possible laissée par le Tribunal repose sur la mise au point d'une classification internationale d'odeurs comme pour les couleurs ou la musique. Mais cette classification n'existe toujours pas malgré les efforts de la communauté des parfumeurs notamment¹⁵⁷.

Dans l'affaire dite de l'herbe fraîchement coupée devant la Chambre de recours, cette odeur est suffisamment caractéristique et surtout elle est unique. Comme le rappelle la Chambre de recours, tout le monde connaît cette odeur de l'herbe fraîchement coupée. La doctrine critique cette position et se montre hostile à l'enregistrement d'une telle marque¹⁵⁸ en invoquant le fait que la perception d'une telle odeur varie selon les personnes. Cependant, tout le monde connaît cette odeur, de plus le principe de spécialité des marques aide à distinguer pour quels produits cette marque est déposée. En l'occurrence, nous pensons que l'enregistrement de cette odeur était

¹⁵³ *Supra*, note 147.

¹⁵⁴ *Supra*, note 82.

¹⁵⁵ *Supra*, note 85.

¹⁵⁶ *Supra*, note 151, point 25.

¹⁵⁷ J. E. HAWES, "Fragrances as Trademarks", 79 *T.M.R.* 134, 143 (1989) "The fragrance industry has tried for decades to unambiguously define a scent by graphical and instrumentation techniques. The GLC and IR data developed about ten years ago by the Essential Oil Assn. of the U.S.A., inc was a considerable effort in this direction. But all such attempts so far have proven unsatisfactory; none graphically depict what the nose knows."

¹⁵⁸ Paul MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy, Editions J.N.A, 1994, p.43.

bienvenu, en ce qu'elle ouvrait de nouvelles possibilités pour les marques¹⁵⁹. D'ailleurs, progressivement il y a une ouverture en ce sens de la part de la Cour de justice des communautés européennes. En effet, dans l'arrêt Dyson¹⁶⁰, la Cour est venue préciser concernant le signe: « Or, un concept n'étant pas susceptible d'être perçu par l'un des cinq sens physiques et faisant uniquement appel à l'imagination, il ne serait pas un «signe» au sens de l'article 2 de la directive.»¹⁶¹ Ainsi, les signes doivent être perçus par les cinq sens, ce qui ouvre la porte aux marques olfactives, sonores, et même tactiles ou gustatives.

L'Europe communautaire doit s'ouvrir sur ces marques comme le fait les États-Unis d'amérique.

2. Les États-Unis ou la facilité d'obtention de la marque olfactive

Le fondement de la marque olfactive aux États-Unis se retrouve dans la décision *Re Celia Clarke*¹⁶². Dans cette affaire, il était demandé l'enregistrement d'une marque olfactive pour des produits tels que du fil à couture ou du fil à tapisserie. La description de l'odeur se résumait à :« a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms»¹⁶³.

L'examineur refusa la marque, parce que celle-ci ne pouvait identifier ou distinguer les produits de la requérante par rapport aux produits de ses concurrents. L'odeur en question n'était donc pas assez distinctive. Par ailleurs, l'examineur considéra également que cette marque était fonctionnelle et ne pouvait, de ce fait, être enregistrée. Cette position a été infirmée par le Trademark Trial Appeal Board (ci-après

¹⁵⁹ M. ESSL, « De la possibilité d'enregistrer des marques olfactives » PIBD 2001.II.123, n°725, Jean-Michel BRUGUIERE, « L'odeur saisie par le droit », dans *Mélanges en l'honneur de Jean Calais-Auloy*, Dalloz, Paris, 2004.

¹⁶⁰ *Dyson Ltd c. Registrar of Trade Marks*, Affaire C-321/03, 25 janvier 2007, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁶¹ *Id.*, point 29.

¹⁶² *Re Celia Clarke*, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

¹⁶³ *Id.*

TTAB). En effet, celui-ci précise qu'un raisonnement par analogie avec la couleur en tant que marque est tout à fait envisageable, ce que l'examineur avait également perçu. Néanmoins, le TTAB arrive à une tout autre conclusion; il considère que cette senteur décrite par la requérante n'est pas une senteur habituelle ou naturelle des biens visés par le dépôt. En ce sens, l'odeur peut donc être distinctive des produits. Par ailleurs, il s'agit de la seule société ayant choisi d'utiliser un parfum particulier pour ses produits.

Les oppositions à une telle marque peuvent être de différents ordres. S'agit-il d'une marque générique ? En l'espèce, le TTAB répond que cette odeur n'est pas celle habituelle des produits en question, et ce n'est pas non plus l'odeur à laquelle le consommateur s'attend pour de tels produits¹⁶⁴.

Qu'en est-il du caractère fonctionnel ? À cela, nous pouvons répondre que le TTAB appuie son raisonnement sur la couleur en tant que marque. Cependant, à cette époque, l'arrêt de référence était *Fiberglass*¹⁶⁵. Toutefois, l'arrêt *Qualitex*¹⁶⁶ est venu donner d'autres précisions qui ont permis une analyse de la marque sonore. Raisonnons donc comme le voudrait l'arrêt *Qualitex* : s'agit-il d'un signe ? Ou encore, l'odeur est-elle un signe ? Étant donné que le *Lanham Act* laisse une définition ouverte du signe¹⁶⁷, nous sommes convaincus que l'odeur entre parfaitement dans cette catégorie.

Par la suite, la marque a-t-elle acquis un second sens ? C'est-à-dire, le consommateur peut-il identifier l'origine du produit ? Il nous semble en effet, comme le TTAB le précise, que cette odeur particulière n'est pas celle que l'on retrouve de façon générale pour de tels produits. De plus, il s'agit de la première société qui ait envisagé d'utiliser un tel parfum. Il nous semble qu'une odeur peut donc acquérir ce fameux second sens.

¹⁶⁴ *Id.*, au point 1239.

¹⁶⁵ *Supra*, note 90.

¹⁶⁶ *Supra*, note 91.

¹⁶⁷ *Id.*, au 169.

Quant au dernier critère à savoir la fonctionnalité, celui-ci ne semble pas poser de difficultés non plus¹⁶⁸. En effet, les concurrents sont libres d'utiliser d'autres odeurs, qui plus est cette odeur n'est pas une fonctionnalité du produit. Il en serait tout autre si, par exemple, l'odeur du cuir était demandée à l'enregistrement pour des chaussures par exemple¹⁶⁹.

Nous notons donc qu'il est possible, selon le TTAB, d'enregistrer une marque olfactive.

La question qu'on doit se poser alors est de savoir comment le Canada peut appréhender avec sa législation actuelle ces nouvelles marques, et quels sont les changements à apporter à la loi ?

¹⁶⁸ *Supra*, note 162 au point 1239.

¹⁶⁹ L. B. BURGUNDER, "Trademark Protection of smells : Sense or Nonsense", 29 *American Business Law Journal* 459, 476-480 (1991)

III. Vers l'enregistrement des marques non traditionnelles au Canada :

Comme nous avons pu le constater, il est difficile d'enregistrer au Canada certaines marques dites non traditionnelles. Ainsi, dans cette partie de nos développements, il sera question de savoir s'il existe une possibilité d'enregistrement de ces marques au niveau international par le biais des conventions internationales (A). Nos développements se poursuivront pour analyser les changements nécessaires à la législation canadienne sur les marques de commerce, et ainsi répondre aux questions posées par l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada (ci-après OPIC) dans son document intitulé : « Propositions concernant la modernisation de la Loi sur les Marques de Commerce »¹⁷⁰ avec une nouvelle définition de la marque (B), et nous poursuivrons dans ces nouvelles définitions avec l'emploi (C) avant de finir par nous interroger sur les possibles représentations de ces marques non traditionnelles (D).

A. L'utilisation des conventions internationales

La question que nous devons nous poser est de savoir, s'il est possible d'utiliser le droit conventionnel, c'est-à-dire le droit issu des conventions internationales auxquelles le Canada a adhéré, pour pouvoir déposer une marque non traditionnelle. Pour répondre à cette question, nous étudierons essentiellement deux grands traités soit la Convention de l'Union de Paris¹⁷¹ (ci-après la Convention)(1) et les Accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce¹⁷² ainsi que la jurisprudence afférente à ce dernier accord (2).

¹⁷⁰ Nous détaillerons ces propositions plus en détails dans nos développements ultérieurs. Propositions concernant la modernisation de la Loi sur les Marques de Commerce, en ligne: <http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00676.html> (consulté le 11 septembre 2010)

¹⁷¹ *Convention de l'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle*, 1883, en ligne: http://www.wipo.int/clea/docs_new/fr/wo/wo020fr.html (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁷² *Supra*, note 87.

Par ailleurs, le Canada et l'OPIC¹⁷³ ont tenu dans les dernières années des consultations¹⁷⁴ sur la future adhésion au protocole de Madrid¹⁷⁵, qui est un autre traité important relatif aux marques de commerce. Ce protocole s'inscrit dans la politique de continuité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après OMPI)¹⁷⁶, et tend à faciliter la protection internationale des marques de commerce. Le but de ce traité n'est autre que de faciliter les enregistrements des marques de commerce en simplifiant et harmonisant les procédures d'enregistrement. Ce protocole¹⁷⁷, tout comme les ADPIC¹⁷⁸, utilise la Convention de l'Union de Paris pour légitimer certains refus d'enregistrement de marques. Il est donc nécessaire d'étudier au préalable la disposition de la Convention de l'Union de Paris qui permet de refuser l'enregistrement de marques.

¹⁷³ Site Internet de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada en ligne: <http://cipo.gc.ca/> (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁷⁴ *Supra*, note 170.

¹⁷⁵ *Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques*, 1989, en ligne: <http://www.wipo.int/clea/fr/fiche.jsp?uid=wo016> (consulté le 10 septembre 2010).

¹⁷⁶ Site Internet de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, en ligne : <http://www.wipo.int/portal/index.html.fr> (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁷⁷ *Supra*, note 175. Il faut mentionner ici l'article 5 du Protocole de Madrid dont le titre est *Refus et invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de certaines parties contractantes*, au 1) de cet article nous pouvons lire : « Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'Office d'une partie contractante auquel le Bureau international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3^{ter}.1) ou 2), de la protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de services. » (nous soulignons le renvoi explicite à la Convention de l'Union de Paris).

¹⁷⁸ *Supra*, note 163. Plusieurs articles des ADPIC font référence à la Convention de l'Union de Paris. Les articles clés que nous devons mentionner sont l'article 2.1 : « Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la Convention de Paris (1967) ». Par la suite l'article 15.2 de cet accord est l'article faisant référence au refus d'enregistrement de la marque de commerce et renvoyant à la Convention de Paris : « Le paragraphe 1 ne sera pas considéré comme empêchant un Membre de refuser l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce pour d'autres motifs, à condition que ceux-ci ne dérogent pas aux dispositions de la Convention de Paris (1967).

1. La Convention de l'Union de Paris

La Convention est le plus ancien et sans conteste le plus important des Traités relatifs aux droits de propriété industrielle¹⁷⁹. En effet, celle-ci date de 1883 et a par la suite été révisée en 1967, et amendée en 1979. L'objectif principal de cette convention était de standardiser la protection de la propriété industrielle dans le but de faciliter le commerce entre les nations, et d'éviter que les droits de propriété industrielle ne soient des barrières au commerce¹⁸⁰. Au-delà de ces objectifs, la Convention est sans conteste la base de nombreux traités postérieurs, notamment les ADPIC.

La Convention contient deux voire trois grands principes, selon les auteurs¹⁸¹, que sont le traitement national, le droit de priorité, et certaines normes standards que les membres doivent rencontrer dans la protection qu'ils accordent. Néanmoins, cette Convention ne permet pas d'affirmer qu'on ait atteint un haut degré d'harmonisation entre les différentes législations¹⁸². En effet, si l'on considère les dispositions de cette Convention de façon, il ressort de cela qu'il n'y a qu'une faible tentative d'harmonisation des dispositions relatives aux marques de commerce. Mais étant donné, l'époque où cette Convention a été instituée, il s'agissait d'un premier pas dans la direction de l'harmonisation des règles en matière de marque de commerce.

Nous pouvons remarquer que cette Convention ne contient pas de définition de la marque de commerce. En effet, selon l'article 1, alinéa 2 :

« La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques

¹⁷⁹ J. SCHMIDT-SZALEWSKI, « The International protection of trademarks after the TRIPS agreement » 9 *Duke J. Comp. & Int'L.* 189, 193 (1998-1999).

¹⁸⁰ E. P. WINNER and A. W. DENBERG, *International Trademark Treaties*, p.76 (2004)

¹⁸¹ *Supra*, note 179. Où l'auteure Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI évoque dans son article deux grands principes posés par la Convention de Paris.

¹⁸² Robert HOWSE and Damien NEVEN, "United States- Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (WT/DS176/AB/R) A comment", *The WTO case law of 2002*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 179-219.

de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d'origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.»¹⁸³ (nous soulignons).

Il existe cependant un guide d'application de la Convention pour la protection de la propriété industrielle¹⁸⁴, qui précise ce que l'on entend par marque de fabrique ou de commerce soit : « une marque de fabrique ou de commerce est habituellement définie comme un signe servant à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. »¹⁸⁵ Sachant que nous devons interpréter le signe à la date où le guide a été édité, soit 1969, la perception du signe comme marque de commerce ne pouvait à ce moment comprendre que les lettres symboles ou autres signes visuels traditionnels.

Cependant, la disposition clef qui nous intéresse et qui concerne le refus d'enregistrement des marques s'avère être l'article 6quinquies, qui se lit ainsi :

« A. 1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l'enregistrement définitif, exiger la production d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.

2) Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement dans l'Union, le pays de l'Union où il a son domicile, et, s'il n'a pas de domicile dans l'Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d'un pays de l'Union.

B. Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront

¹⁸³ *Supra*, note 171.

¹⁸⁴ G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Genève, BIRPI, 1969

¹⁸⁵ *Id.*

être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :

1° lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;

2° lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

3° lorsqu'elles sont contraires à la morale ou à l'ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Est toutefois réservée l'application de l'article 10^{bis}. »¹⁸⁶ (nous soulignons)

Cet article étant intégré dans les conventions subséquentes comme nous l'avons précisé plus haut¹⁸⁷, il est nécessaire de l'analyser de façon plus détaillée. Notamment, il sera question d'analyser ce que l'on entend par la marque « telle quelle ».

En effet, une question peut se poser : qu'en est-il de la marque dite non traditionnelle déposée dans un pays membre de l'Union et qui demanderait son enregistrement via la Convention, dont le Canada est membre, ou encore selon les accords ADPIC? C'est pourquoi nous analyserons cet article (a) avant d'étudier la jurisprudence sur les ADPIC (b).

¹⁸⁶ *Supra*, note 171.

¹⁸⁷ *Supra*, p.60.

1.1 L'analyse de la marque « telle quelle » :

Cette disposition de l'article 6quinquies (A) de la Convention a été l'objet de nombreux commentaires¹⁸⁸. À la lecture de cette disposition, on peut penser qu'il serait possible d'enregistrer une marque dite non traditionnelle dans un pays membre qui permet l'enregistrement de cette marque, puis d'en demander l'enregistrement dans un autre pays membre de la Convention qui ne permet pas l'enregistrement de ce genre de marque. Cette disposition permettrait donc de contourner la législation nationale des États, parties à la Convention. Toutefois, il faut se garder d'une telle interprétation, et ce d'autant qu'il existe des possibilités de refus d'enregistrement au B) de ce même article 6quinquies. Néanmoins, à l'époque où cette disposition a été adoptée, il n'existait qu'une seule cause de refus d'enregistrement, qui était celle de la marque contraire à la moralité et à l'ordre public¹⁸⁹. On ne peut donc que craindre, et s'inquiéter de l'évolution et l'expansion du nombre probable de causes de refus d'enregistrement des marques.

Il est également intéressant de noter que la version anglaise du texte a traduit l'expression « telle quelle » par « in its original form ». Il s'agit de la traduction de l'essence de la disposition plus que d'une traduction littérale¹⁹⁰.

La question essentielle de cet article est de savoir si cette disposition permet l'enregistrement des marques non traditionnelles dans les législations qui ne les permettent pas. La réponse à cette question se trouve non seulement dans le guide d'application,¹⁹¹ mais également, comme nous le verrons, dans la jurisprudence des accords ADPIC¹⁹².

Selon le guide d'application de la Convention d'Union de Paris:

¹⁸⁸ *Supra*, note 12, LADAS, p. 1211. Également Claude MASSON, *La protection "telle quelle" des marques de fabrique et de commerce selon l'article 6 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle*, Fribourg, Jobin & Lachat, 1956.

¹⁸⁹ *Id.*, LADAS, p. 1225.

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Supra*, note 184.

¹⁹² *Infra*, p.64.

« Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce est régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, les autres pays de l'Union doivent l'accepter la protéger même si, pour ce qui concerne sa forme -c'est-à-dire les signes qui la composent- elle ne remplit pas les conditions de la législation nationale, sous réserve des stipulations additionnelles posées dans cet article, en particulier des motifs de refus ou d'invalidation d'une marque, considérée selon ses caractéristiques individuelles. Cette règle s'appliquera donc aux marques composées de chiffres, lettres, noms patronymiques, noms géographiques, mots écrits ou non écrits en une certaine langue ou une certaine graphie, et autres signes composant la marque. Les Etats membres ne sont toutefois pas obligés d'élargir la notion de ce qui est une marque au-delà des limites prévues par leurs législations nationales. Si donc un objet tridimensionnel ou une marque sonore est enregistré en tant que marque de fabrique ou de commerce dans le pays d'origine, mais n'est pas considéré comme répondant à la notion de « marque » dans un autre pays, ce dernier pays n'est pas obligé de l'enregistrer et de le protéger. »¹⁹³

Cet article 6quinquies semble donc s'appliquer uniquement aux exigences relatives à la forme de la marque¹⁹⁴, et ne permettrait pas l'incorporation des marques non traditionnelles via la Convention d'Union de Paris. Toutefois, si l'on prend en compte l'essence de ces dispositions, celles-ci doivent viser à une harmonisation des législations pour permettre le développement du commerce. Il existe d'ailleurs des exemples où cette disposition a permis l'incorporation dans les législations nationales de nouvelles marques. En ce sens, une décision autrichienne peut être mentionnée. Il s'agit de l'affaire dite *Benedictine*¹⁹⁵. En l'occurrence, la forme d'une bouteille fut admise à

¹⁹³ *Supra*, note 184, p.115.

¹⁹⁴ Alan TROICUK, « Les Incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au protocole de Madrid », p.16, en ligne [http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/madrid-f.pdf/\\$FILE/madrid-f.pdf](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/madrid-f.pdf/$FILE/madrid-f.pdf) (consulté le 11 septembre 2010).

¹⁹⁵ *Supra*, note 12. Nous reprenons ici le cas évoqué par l'auteur Stephen LADAS.

l'enregistrement selon le principe de l'article 6quinquies, bien qu'auparavant le Tribunal administratif ait refusé des enregistrements de forme de bouteille soit des marques tridimensionnelles. Le Tribunal retient d'ailleurs qu'aucune disposition dans la loi n'exclut explicitement de telles marques¹⁹⁶. Donc si les législations ne précisent pas ce qu'est une marque, la porte serait ouverte à l'incorporation des différents types de marques. Ce qui revient à dire que la disposition essentielle dans les différentes lois deviendrait la définition même du terme marque. La question serait de savoir ce que l'on considère être une marque.

2. L'évolution économique du droit des marques, l'approche ADPIC

L'importance de la propriété intellectuelle dans l'économie des pays n'est plus à démontrer¹⁹⁷. C'est d'ailleurs la richesse de cette propriété et le besoin de la protéger qui ont amené aux accords ADPIC.

La genèse de ces accords prend naissance en décembre 1993, en Uruguay lors d'un « Round » de négociation du *General Agreement on Tariffs and Trade* ou GATT, qui deviendra plus tard l'Organisation mondiale du commerce ou OMC. Le but de ces accords n'est autre que de faciliter le commerce en réduisant les barrières commerciales nationales¹⁹⁸. La grande innovation de cet accord est surtout de mettre au point un organe

¹⁹⁶ Tribunal administratif, 2 décembre 1930, *Prop. Ind.* (1931), p. 28 ; Tribunal administratif, 16 décembre 1933, *Prop. Ind.* (1934), p. 220.

¹⁹⁷ "In the early 1990s, leading up to the establishment of TRIPs, intellectual property was becoming increasingly important to international trade" J. E. GARTEN, "American Trade Law in a Changing World Economy", 29 *Int'L Law* 15, 30 (1995); Cette affirmation est d'ailleurs confirmée récemment : "In terms of corporate transactions, a recent PricewaterhouseCoopers LLC US market analysis revealed that, in 2003, intangible assets and goodwill constituted around three-quarters of the average purchase price of acquired companies." Tony HADJILOUCAS, "Your Intellectual Property, What's it worth?" *The World IP Review*, 2007, en ligne: <http://content.yudu.com/A1engb/WIPRannual2007/resources/5.htm> (consulté le 11 septembre 2010); En outre les marques de commerce sont des actifs non négligeables pour les entreprises qui leur permettent de bénéficier de financement comme ce fut le cas pour l'entreprise BCBG (« BCBG's trademarks served as collateral to support the guarantee »), également *Supra*, note 3, p.205.

¹⁹⁸ *Supra*, note 87. Le préambule de cet accord est très clair sur le sujet : « Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime ».

de règlement de conflit visant à faire respecter l'Accord¹⁹⁹. En l'occurrence, il faut regarder l'article 64²⁰⁰ de l'annexe 1C qui s'intitule : Règlement des différends. Cet article renvoie aux dispositions des articles XXII et XXIII du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends²⁰¹.

Mais il ne s'agit pas de la seule avancée majeure que l'instauration d'un tel organe de règlement des différends. En effet, cet accord ADPIC dispose d'une définition de la marque, à la différence de la Convention d'Union de Paris et même de la Loi sur les marques de commerce du Canada.

Cette définition de la marque de commerce se trouve à l'article 15 dans la section 2 intitulée : Marques de fabrique ou de commerce. Elle se lit comme suit :

« Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marques de fabrique ou de commerce. Dans les cas où des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Membres pourront subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Membres pourront exiger,

¹⁹⁹ *Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, Annexe 2 de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, 1995*, article 3 : « Le système de règlement des différends de l'OMC est un élément essentiel pour assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Les Membres reconnaissent qu'il a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les Membres des accords visés, et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés. »

²⁰⁰ *Supra*, note 87. Article 63: « Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier. »

²⁰¹ *Supra*, note 199.

comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement. »²⁰²

La marque est définie par un synonyme, soit le terme signe. Une marque est un signe ou une combinaison de signes. Ce qui laisse penser que cette définition permet l'incorporation des marques non traditionnelles. La définition parle également de signes qui sont susceptibles d'être enregistrés. En effet, il s'agit des marques traditionnelles soit les mots, les lettres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs. On peut noter qu'il est fait état ici de combinaisons de couleurs et non de la couleur *per se*. Par ailleurs, la dernière phrase de ce premier alinéa de l'article laisse la possibilité aux Membres de restreindre la notion de signe aux seuls signes visuels. Il faut savoir qu'il s'agit ici d'une possibilité et que les Membres sont laissés libres de choisir ou non la limitation à des signes uniquement perceptibles visuellement.

Le second alinéa de cet article nous renvoie à la Convention d'Union de Paris. Ainsi, les Membres sont toujours libres de refuser l'enregistrement des marques dans les limites de ce que la Convention d'Union de Paris avait précisé dans ces articles 6.

Ces dispositions ont été interprétées lors d'un différend opposant l'Union européenne aux États-Unis.

2.1 L'affaire dite « Havana Club²⁰³ »:

Au-delà de la bataille pour la marque *Havana Club*, ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est l'interprétation que fait l'organe d'appel de l'OMC de l'article 6quinquies de la Convention, intégré via l'article 2.1 des ADPIC.

Il s'agit ici véritablement de ce que l'on a appelé la « guerre du rhum »²⁰⁴. L'enjeu véritable de cette affaire était la possession de la marque de commerce « *Havana Club* ».

²⁰² *Supra*, note 87.

²⁰³ Pour des commentaires de la décision voir notamment : A. C. ADAMS, "Section 211 of the Omnibus Appropriations Act: The Threat to International Protection of U.S. Trademarks" 28 *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.* 221 (2002-2003) ; M. G. MACAW, "The New Rum War : Havana club as a threat to the U.S. interest in international trademark harmonization" 18 *B.U. Int'l L. J.* 291 (2000).

²⁰⁴ *Id.*

En effet, après l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro à Cuba, la famille qui détenait la marque « *Havana Club* » fut dépossédée de ses biens. Autrement dit, la famille qui exploitait la marque de commerce « *Havana Club* » se trouva dans l'impossibilité d'exploiter ses distilleries. En outre, il faut savoir que les États-Unis imposèrent en 1963 un embargo commercial à Cuba²⁰⁵. Cet embargo est d'ailleurs toujours d'actualité²⁰⁶. Néanmoins, la marque « *Havana Club* » ne disparut pas pour autant, en effet le gouvernement cubain par l'entremise d'une entreprise exploita cette marque, en vendant du rhum principalement en Union Soviétique et dans les pays d'Europe de l'est. En outre, la compagnie qui exploitait cette marque l'enregistra à Cuba et aux États-Unis en 1974 et 1976.

En 1993, une nouvelle compagnie cubaine s'associa avec une grande entreprise française spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux soit *Pernod-Ricard*. Cette *coentreprise* donna naissance à deux autres compagnies *Havana Club Holding, S.A.* et *Havana Club International, S.A.* Du fait de l'embargo, aucune vente ou importation ne fut réalisée aux États-Unis. En 1995, un producteur bahaméen de vins et spiritueux commença la production de rhum sous le nom « *Havana Club* ». Ce producteur fut finalement racheté par *Bacardi-Martini, Inc.*(ci-après *Bacardi*), autrement dit un compétiteur de *Pernod-Ricard*. En 1997, *Bacardi* racheta à la famille cubaine, dépossédée de ses biens et de sa marque par le gouvernement cubain, tous les droits relatifs à cette marque. La table était mise pour les poursuites...

Nous passerons sur les différents procès qui ont lieu aux États-Unis suite au rachat par *Bacardi* des droits sur la marque²⁰⁷, pour en venir directement aux affaires traitées par l'OMC.

²⁰⁵ En effet, le président américain dispose du pouvoir de déclarer un embargo, voir *Trading With the Enemy Act of 1917*, 12 USC § 95a (1994).

²⁰⁶ 31 C.F.R. §515.101-515.901.

²⁰⁷ *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 961 F. Supp. 498 (S.D.N.Y. 1997) ; 974 F. Supp. 302 (S.D.N.Y. 1997) ; 49 U.S.P.Q. 2d 1296 (S.D.N.Y. 1998) ; 62 F. Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999) ; 203 F. 3d 116 (2d Cir. 2000).

Le cœur du conflit repose essentiellement sur le texte législatif qui interdit à quiconque de faire valoir des droits sur des marques qui ont été confisquées par le gouvernement cubain, et cela sans compensation du titulaire de la marque, à moins que l'autorisation d'exploitation ne provienne du véritable titulaire de la marque²⁰⁸.

Le 7 juillet 1999, la Communauté européenne déposa une requête pour consultation alléguant que la loi américaine violait différentes dispositions des ADPIC. Cette procédure de consultation est le préalable à la saisine de l'organe de règlement des conflits²⁰⁹. En fait, il s'agit de savoir si les parties ne peuvent pas régler leurs différends elles-mêmes par la négociation. En cas d'échec des négociations, un panel est institué. Ce panel doit aider l'organe de règlement des différends (qui n'est autre que l'ensemble des membres de l'OMC) en faisant des recommandations. Le panel a un rôle central parce que le rapport de celui-ci est bien souvent la décision finale adoptée par l'organe de règlement des différends. Il est possible d'en appeler de la décision devant l'organe d'appel de l'OMC. Ainsi, la première décision peut être confirmée, modifiée, voire infirmée. L'appel ne portera pas sur les faits, mais sur le droit.

Nous en revenons donc à l'interprétation du fameux « telle quelle » de cet article 6quinquies. Selon la Communauté européenne, les termes « telle quelle » doivent être interprétés et appliqués non seulement à la forme de la marque, mais également aux dispositions substantives des lois sur la marque de commerce. Autrement dit, si une marque satisfait aux conditions d'enregistrement du pays d'origine, tout en respectant les conditions de forme inhérentes à la marque de commerce ainsi que les autres dispositions essentielles des lois sur les marques de commerce, alors la marque devra être enregistrée dans les autres pays membres²¹⁰. La Communauté européenne se fonde

²⁰⁸ *Omnibus Consolidated and Emergency Supplemental Appropriations Act*, Pub. L.No. 105-277, Stat. 2681 (1998).

²⁰⁹ Pour connaître la procédure relative au traitement des différends devant l'Organisation Mondiale du Commerce, nous conseillons au lecteur de lire le site internet de l'Organisation Mondiale du Commerce, notamment la fiche : « Comprendre l'OMC : Règlement des différends », en ligne : http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/disp1_f.htm (consulté le 11 septembre 2010).

²¹⁰ États-Unis- Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits, rapport de l'Organe d'appel, WT/DS176/AB/R (2 janvier 2002), en ligne : <http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/u/WT/DS/176ABR.doc> (consulté le 17 septembre 2010) ; Concernant les éléments clés des revendications européennes nous citons : « (...)Contrary to the Panel's conclusion, Article 6quinquies

sur une interprétation contextuelle de l'article 6quinquies B. En effet, l'article en question donne une liste limitative des cas où la marque peut être refusée à l'enregistrement. Ainsi, ces cas de refus vont bien au-delà de la seule forme de la marque, ce qui implique que la marque « telle quelle » ne doit pas être limitée à la forme de la marque, si les conditions de refus ne sont pas elles-mêmes limitées à la forme de la marque.

Cette interprétation de l'article 6quinquies A(1), nous conforte dans notre hypothèse selon laquelle il serait possible d'utiliser la Convention d'Union de Paris pour intégrer les marques non traditionnelles. Malheureusement, l'organe d'appel de l'OMC rejeta cette interprétation, et se conforma à l'interprétation donnée par le guide de la Convention de l'Union de Paris²¹¹.

En effet, l'organe d'appel procéda également à une interprétation contextuelle du texte, en utilisant l'article 6(1) de la Convention. Il considéra que le sens ordinaire des mots de l'article 6quinquies ne permettait pas de résoudre le différend, c'est pourquoi il procéda à cette interprétation du texte. Il ressort que l'article 6 (1) de la Convention d'Union de Paris rappelle que : « Les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale.²¹² » Ainsi, si l'on faisait une interprétation trop large de l'article 6quinquies, cela reviendrait à rendre inefficace la disposition de l'article 6(1), et par là même ôter tout pouvoir aux membres de fixer les conditions d'enregistrabilité des marques. Nous touchons alors des questions de souveraineté nationale, puisque ce sont les Parlements qui décident des conditions d'enregistrabilité des marques de commerce. De plus, l'organe d'appel tenait à rappeler que la Convention n'avait qu'une volonté

A(1) does not address solely the form of the trademark. According to the European Communities, Article 6quinquies A(1) addresses all features of a trademark. The European Communities submits that the Panel correctly found that the term “as is” (or “telle quelle” in the French version of Article 6quinquies A(1) refers to the trademark. This term encompasses all the features of a trademark, and under no circumstances can the term be understood as being limited to the form of a trademark. This is confirmed by the context of Article 6quinquies A(1). (...) ».

²¹¹ *Supra*, note 184.

²¹² *Supra*, note 171.

restreinte d'harmonisation des lois en matière de marques de commerce²¹³. En effet, le principe sous-jacent reste évidemment le principe de territorialité dans l'établissement des règles régissant l'enregistrabilité des marques de commerce²¹⁴. À ce sujet, la Convention ne possède que quelques dispositions qui imposent des règles de droit substantif²¹⁵. L'objectif de la Convention n'a jamais été d'édicter les règles communes pour la protection du droit des marques.

L'organe d'appel rejette l'argumentation de la Communauté européenne, puisque celle-ci permettrait la création d'une sorte de magasinage du pays d'enregistrement de la marque de commerce²¹⁶. C'est-à-dire qu'on pourrait choisir la législation la plus apte à protéger sa marque de commerce, et invoquer par la suite l'article 6quinquies pour permettre l'enregistrement dans d'autres pays. L'organe d'appel évoque à ce sujet la possibilité qui serait offerte de contourner l'exigence de l'emploi, si l'on interprétait le texte comme le suggère la Communauté européenne²¹⁷. Ce qui revient à dire, selon nos exemples précédents, que l'on déposerait l'enregistrement d'une marque non

²¹³ *Supra*, note 210.

²¹⁴ Concernant les marques de commerce et le principe de territorialité, nous conseillons l'article de G. B. DINWOODIE, "Trademarks and territory : Detaching trademark law form the nation-state", 41 *Hous. L. Rev* 885, 901 (2004-2005).

²¹⁵ *Supra*, note 171, p.199-200.

²¹⁶ *Supra*, note 210, §140: "To illustrate this point, we will assume for the moment, and solely for the sake of argument, that, as the European Communities argues, Article 6quinquies A(1) does require other countries to accept for filing and to protect duly registered trademarks in respect of *all their aspects*, including those other than the form of a trademark. If this were so, an applicant who is a national of a country of the Paris Union would have two choices: that applicant could request trademark registration under Article 6 in another country of the Paris Union – in which case, that registration would be subject to the trademark law of that other country. Or, that applicant could register the trademark in its country of origin and then invoke the right, pursuant to Article 6quinquies A(1), to request acceptance of that trademark for filing and protection in another country. In the latter case, that registration would be governed by the trademark law, not of the country in which the applicant sought registration under Article 6quinquies A(1), but of the applicant's country of origin. The "conditions" for registration imposed in the law of the other country of the Paris Union where registration was sought under Article 6quinquies A(1) would be irrelevant. If this were so, any such applicant would be able to choose between trademark registration under Article 6 and trademark registration under Article 6quinquies, depending on which *conditions* for filing and registration were viewed by the applicant as more favourable to the applicant's interests. Consequently, within the territory of any country of the Paris Union other than the applicant's country of origin, a national of a country of that Union could ensure that it would be subject to *either* the domestic trademark registration requirements of the country of origin (through recourse to Article 6quinquies) *or* the domestic trademark registration requirements of the other country where trademark registration is sought (through recourse to Article 6) – *whichever it preferred*.(...)"

²¹⁷ *Id.*, "In other words, a national of a Paris Union country could circumvent the "use" requirements of a particular regime by registering in the jurisdiction that does not impose "use" requirements."

traditionnelle dans un pays qui les reconnaît, puis l'on demanderait cet enregistrement dans un pays qui n'accepte pas une telle marque. Ici, l'organe d'appel est catégorique et met fin à notre interprétation sur la possibilité d'enregistrement de la marque non traditionnelle via l'article 6quinquies.

À la lumière de cette interprétation de l'organe d'appel de l'OMC, la seule possibilité d'incorporer des marques non traditionnelles en droit canadien serait de modifier la loi sur les marques de commerce.

B. L'évolution de la définition de marque en droit canadien

Nous retracerons ici l'origine et l'actualité de la définition du terme marque (1), puis nous envisagerions l'approche que les tribunaux devraient avoir aujourd'hui de cette définition de la marque (2); enfin, nous proposerons une nouvelle définition de la marque (3).

1. Origine²¹⁸ et actualité de la définition

Comme la loi ne donne pas de définition de la marque, la jurisprudence a défini ce terme. Il s'agit de la décision *Playboy*²¹⁹, où le juge Pinard infirme la décision du président de la Commission des oppositions, qui avait fait preuve d'ouverture et de clairvoyance à notre avis en précisant : « In this regard, I am of the view that the word «mark » is such general term that it could potentially include within its scope most any

²¹⁸ On peut noter l'évolution de la définition du terme marque de commerce au Canada, ainsi dans la Loi de 1868, *The Trade Mark and Design Act*, 31 Vict., c. 55, s.3, définissait la marque de commerce comme une classification : "...all marks, names, brands, labels, packages or other business devices, which may be adopted for use by any person in his trade, business, occupation or calling, for the purpose of distinguishing any manufacture, product or article of any description by him manufactured, produced, compounded, packed or offered for sale, no matter how applied, whether to such manufacture, product or article, or to any package, parcel, case, box or other vessel or receptacle of any description whatever containing the same, shall be considered and known as Trade Marks." Par la suite en 1932, *The Unfair Competition Act*, 22 & 23 Geo. V, c. 38, définissait la marque comme : "a symbol which has become adapted to distinguish particular wares falling within a general category from other wares falling within the same category, and is used by any person in association with wares entering into trade or commerce for the purpose of indicating to dealers in, and/or users of such wares that they have been manufactured, sold, leased or hired by him." Sur l'historique des lois au Canada, voir *Supra*, note 49, p. 3.1.

²¹⁹ *Supra*, note 119.

indication which can be perceived by the senses. »²²⁰ (Nous soulignons.) Cette position était innovatrice, puisque les marques auraient pu être perçues par tous nos sens. Toutefois, les juges de la Cour fédérale²²¹ en ont décidé autrement en rappelant à l'ordre le président de la Commission des oppositions. En effet, le juge Pinard précise : « I believe that, the chairman of the opposition board erred in law when he made the foregoing finding. I am of the opinion that use of a verbal description is not use of a trade mark within the meaning of the *Trade Marks Act*. A “mark” must be something that can be represented visually.»²²²

Ainsi, la marque doit pouvoir être représentée visuellement. Cela nous renvoie à l'exigence en droit communautaire d'une représentation graphique. En effet, comme nous l'avons vu, pour déposer une marque, il faut nécessairement une représentation graphique²²³.

Des auteurs²²⁴ ont critiqué par la suite l'interprétation qu'a faite l'OPIC de cette décision *Playboy*. En l'occurrence, la décision *Playboy* ne précisait pas de façon définitive que seuls les éléments visuels pouvaient être qualifiés de marques de commerce; le juge de l'espèce a seulement dit qu'une marque devait être susceptible d'une représentation visuelle. De plus, cette affaire ne visait pas l'enregistrement ou la définition d'une marque de commerce, mais plutôt de savoir si l'emploi d'une marque

²²⁰ *Id.*

²²¹ *Id.*

²²² *Id.*

²²³ *Supra*, p. 18.

²²⁴ *Supra*, note 49, p.3.2(c)(i): “With due respect, the court here has unnecessarily merged the definitions of “use” and “mark”. There is no reason that the definition of “mark” cannot include a non-visual symbol, such as sound.” Voir également: John S. MACERA and Adele J. FINLAYSON, “Eccentric trade-marks, Smells and Bells, Grooves and Moves”, (2003) 20 *C.I.P.R.* 255: “It is questionable whether the reasoning in this case applies outside of word marks, and in any event, it dealt only with goods where use requires that the mark be associated with the goods at the time of transfer of the property in or possession of the goods.”; C. Lloyd SARGINSON and Lilian SVERSKY, “Acquiring A Taste Around The World For Color, Shape, Slogans, Sound and Scent as Trademarks”, en ligne: <http://www.bereskinparr.com/English/publications/articles/trademark-articles/trademark-articles.html> (dernière visite le 5 décembre 2007); “The Playboy decision should no longer be the standard for the definition of a mark(…)” Katharine MCGINNIS, “Whether Sound Marks Can and/or Should Be registered as Trade-Marks in Canada”, (2005) 19 *I.P.J.* 117, 123.

de commerce au téléphone constitué un emploi valable au sens de la Loi sur les marques.

Cependant, examinons les fondements de la décision *Playboy*. Celle-ci s'appuie sur deux décisions, *Wright's Rope Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co*²²⁵, où le juge Maclean donna une définition du terme marque qui manquait déjà à la Loi sur les marques datant de 1927²²⁶! La définition du terme marque manquante provient du dictionnaire²²⁷. Cette utilisation du dictionnaire pour définir des termes est d'ailleurs une pratique établie par les différentes juridictions.²²⁸ Bien que cette pratique soit établie encore faut-il s'intéresser aux lois citées et utilisées dans les décisions.

Nous sommes très circonspects, parce que la Loi sur les marques de commerce utilisée dans la décision *Playboy* datait de 1970²²⁹ tandis que l'affaire *Wright's* se fonde sur la loi de 1927²³⁰!

Ainsi, l'utilisation de la jurisprudence antérieure dans la décision *Playboy* pour définir le terme « marque » nous paraît ignorer certaines règles d'interprétation des lois. En effet, selon l'auteur Côté :

« Le principe général veut que l'on se reporte, pour interpréter la loi, au jour de son adoption : puisqu'il s'agit, à partir d'un texte, de reconstituer une pensée, il paraît normal de donner aux mots le sens qu'ils avaient, à l'époque de l'adoption, dans le

²²⁵ *Wright's Rope Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co*, [1931] Ex. C.R. 143.

²²⁶ *Trade-Mark and Design Act*, Chapter 201, R.S., 1927.

²²⁷ “The modern word “mark” has its origin in the Anglain word “merc” which had the meaning of “a sign”. “Mark” is defined in the Oxford Dictionary as “A sign affixed or impressed for distinction”. It is defined in Webster's New International Dictionary as “an affixed, impressed or assumed distinguishing sign or token.” In the same work a mark is said to be “a character, device, label, brand, seal, or the like, put on an article to show the maker or owner, to certify quality, for identification,” etc. Cette décision est notamment confirmée par *Insurance Corp. of B.C. v. Registrar of Trade Marks*, (1979) 44 C.P.R. (2d) 1, j Cattanach : « In common parlance however a mark is a device, stamp, label, brand, inscription, a written character or the like indicating ownership, quality and the like.”

²²⁸ *Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. and Registrar of Trade Marks*, [1969] 57 C.P.R. 230; *Coca-cola Co. Of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. Of Canada Ltd.*, [1942] 1 C.P.R. 293.

²²⁹ *Trade Marks Act*, R.S.C. 1970, c. T-10.

²³⁰ *Trade-Mark and Design Act*, ch. 201, R.S., 1927, Sec. 5.

langage courant, compte tenu également du contexte dans lequel ils ont été énoncés. »²³¹

La jurisprudence précise également : « Les termes d'une loi doivent recevoir l'interprétation qu'ils auraient reçue le lendemain de son adoption, à moins qu'une loi nouvelle ne soit venue consacrer une autre interprétation ou modifier la loi ancienne. »²³² Ainsi utiliser la définition d'un dictionnaire de 1931 pour une loi de 1970, ne permet pas de tenir compte de l'évolution de ce terme²³³.

L'autre décision utilisée dans l'arrêt *Playboy*, est *Insurance Corp. Of B.C. v. Registrar of Trade Marks*²³⁴. Selon cette décision une marque est définie comme suit : « a device, stamp, label, brand, inscription, a written character or the like indicating ownership, quality and the like. »²³⁵ Il s'ensuit, dans cette décision, un rappel de ce que se trouve être une marque de commerce dans la loi à l'article 2²³⁶.

La décision *Playboy*, après analyse de la décision *Insurance Corp. Of B.C.*, en arrive à la conclusion :

« Therefore, in order to be deemed to be used in association with wares, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, the trade mark must be something that can be seen, whether it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or whether it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the

²³¹ Pierre-André CÔTÉ, *Interprétation des lois*, 3^e éd., Montréal, Thémis, 1999, p. 337.

²³² *Sharpe c. Wakefield*, (1889) 22 Q.B.D. 239, 242.

²³³ *Supra*, note 231, p. 332 : « Il peut être souhaitable de consulter un dictionnaire qui était en usage au moment même où le texte a été édicté, car le sens usuel d'un mot peut se transformer. »

²³⁴ *Insurance Corp. Of B.C. v. Registrar of Trade Marks*, (1979) 44 C.P.R. (2d) 1, [1980] 1 F.C. 669.

²³⁵ *Id.*

²³⁶ *Id.*, "trade-mark" means

(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,

(b) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade-mark.”

property or possession is transferred.»²³⁷ (nous soulignons)

La décision *Playboy* utilise donc la notion d'emploi pour arriver à la conclusion que la marque doit être quelque chose qui doit être perceptible visuellement. Or, il s'avère que l'emploi tel qu'il est défini actuellement dans la loi est l'autre barrière à l'enregistrement des marques non traditionnelles. Cela nous amène donc à dire que non seulement il faut modifier dans la loi la définition de la marque, mais également l'emploi. Avant de parler de ces modifications législatives, nous pouvons nous poser la question suivante, si aujourd'hui le juge devait interpréter la définition de marque arriverait-il à la même définition ?

2. L'évolution probable de la jurisprudence :

Comme nous l'avons vu dans la décision *Wright's Rope*²³⁸, le juge de l'époque s'est servi d'un dictionnaire pour donner une définition du terme marque. Nous pourrions procéder de même aujourd'hui., en utilisant la définition anglaise du terme, pour procéder comme il fut fait à l'époque. Selon le dictionnaire Oxford²³⁹ « mark » signifie désormais : « a sign or indication of a quality or feeling ». La définition actuelle nous renvoie donc au signe. Dès lors, on peut s'interroger et se demander : qu'est ce qu'un signe? « sign » : « a symbol or word used to represent something in algebra, music, or other subjects²⁴⁰». D'un autre côté, le dictionnaire Webster²⁴¹ parle du terme « mark » comme : « a device or symbol serving to identify, indicate origin of ownership ». Nous en revenons donc à un point commun qui est celui de la définition du terme symbole. Qu'en est-il de la définition de symbole ? Symbol²⁴² : « a mark or character used as a conventional representation of something »²⁴³.

²³⁷ *Supra*, note 119, p. 523.

²³⁸ *Supra*, note 225.

²³⁹ Voir Oxford Dictionary, en ligne: http://oxforddictionaries.com/definition/mark?rskey=u6adij&result=2#m_en_gb0500790 (consulté le 11 septembre 2010).

²⁴⁰ *Id.*, en ligne: http://www.askoxford.com/concise_oed/sign?view=uk (consulté le 11 septembre 2010).

²⁴¹ *Random House Webster's College Dictionary*, 2d Edition, Toronto, Random House, 1999.

²⁴² *Supra*, note 239, en ligne : http://www.askoxford.com/concise_oed/symbol?view=uk (consulté le 11 septembre 2010).

En conclusion à l'utilisation du dictionnaire, nous pensons que nous ne pouvons tirer du dictionnaire une définition adéquate de la marque.

Par contre, nous savons qu'il existe des définitions du terme marque dans des accords internationaux. En l'occurrence, nous trouvons une autre définition de la marque dans un accord international, l'accord de libre-échange nord-américain, qui précise en son article 1708 :

« Aux fins du présent accord, on entend par marque de fabrique ou de commerce tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une personne des produits ou services d'une autre personne, notamment les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs ou la forme des produits ou de leur emballage (...) ». ²⁴⁴ (nous soulignons)

Nous notons que cette définition se décompose en deux temps. Dans un premier temps, nous trouvons la définition fonctionnelle de la marque, c'est-à-dire quelle est l'essence même de la marque, soit celle de distinguer des produits et des services. Dans un second temps, la marque est encore une fois définie par l'utilisation du terme signe qui n'est pas défini. Néanmoins, on note une liste exemplative de ces signes. Le « notamment » dans cet article signifie que cette liste n'est pas limitative; ainsi, des signes n'y figurant pas pourraient être des marques. Cette définition est donc ouverte et laisse la possibilité de voir toute sorte de signes enregistrés à titre de marque. D'ailleurs, dans cette liste nous retrouvons : la couleur. En effet, celle-ci est bien précisée au sein de la liste comme pouvant être un signe susceptible d'être une marque.

²⁴³ Sur la symbolique attachée aux marques, nous citerons le Juge Frankfurter : "The 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 short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he had been led to believe he wants. The owner of a trademark exploits this human propensity by making every human effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of 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." *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942).

²⁴⁴ *Accord sur le libre échange nord américain*, 32 L.L.M. 289.

Toutefois, la définition *in fine* comporte une limitation qui peut venir fermer la porte à l'enregistrement des marques non traditionnelles. En l'occurrence la définition se termine par : « Une Partie pourra exiger, comme condition de l'enregistrement, qu'un signe soit perceptible visuellement.²⁴⁵ » Or, cette possibilité, et non-exigence comme l'utilisation du verbe « pouvoir » le démontre, freine une nouvelle fois la possibilité d'harmoniser les législations sur les marques de commerce.

L'accord ALENA a pour but de faciliter les échanges commerciaux. Il n'y a qu'à lire le Préambule de cet accord pour s'en persuader²⁴⁶. En outre, une des dispositions de ce préambule mentionne clairement la propriété intellectuelle, puisqu'il est question « d'encourager le commerce de produits et de services faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle »²⁴⁷. Cependant, l'accord n'a pas envisagé l'essor des marques non traditionnelles qui ne peuvent être perçues visuellement. D'ailleurs, on peut noter que la législation mexicaine sur les marques parle de signe visuel pour la marque de commerce

²⁴⁵ *Id.*

²⁴⁶ *Id.*, « Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et le Gouvernement des États-Unis du Mexique, ayant résolu

DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,

DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,

DE CRÉER un marché plus vaste et plus sûr pour les produits et les services produits sur leurs territoires,

DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,

D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,

D'ASSURER un environnement commercial |prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement, (...)

DE FAVORISER la créativité et l'innovation et d'encourager le commerce de produits et de services faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle, (...) »

²⁴⁷ *Id.*

²⁴⁸ *LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL* (D.O.F. 27 de junio de 1991; reformas D.O.F. 2 de agosto de 1994; 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004 y 16 de junio de 2005)

« ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. », en ligne: http://www.google.ca/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLevesBiblio%2Fpdf%2F50.pdf&ei=t-aLTKXfJ4SCIAfl-Lhg&usg=AFQjCNHQQ1N_c7pdXUCVoQakougim4Yngg&sig2=BOGUJnezymXQNbOs_50fZQ

(consulté le 11 septembre 2010).

. C'est pour cela que cette possibilité est offerte dans la définition de la marque. Ainsi, l'harmonisation n'est que très partielle encore une fois.

Si l'on poursuit notre recherche de définition de la marque dans les accords internationaux, nous trouvons également une définition de la marque de commerce dans les ADPIC, comme nous l'avons précédemment vu.²⁴⁹

Tout comme dans l'ALENA, la définition se décompose en deux parties, soit d'un côté la définition fonctionnelle de la marque, et de l'autre la définition formelle de celle-ci²⁵⁰. Ici encore, nous nous retrouvons avec le terme signe comme définissant la marque de commerce. Par ailleurs, dans cette définition de la marque, nous notons que les Membres peuvent limiter l'enregistrement des signes à ceux qui sont uniquement perceptibles visuellement, tout comme dans l'accord ALENA. La souveraineté des Membres quant aux conditions d'enregistrement des marques n'est ainsi pas remise en question. En effet, le préambule des ADPIC précise qu'il doit être tenu compte des différences entre les systèmes juridiques nationaux²⁵¹. Ainsi, l'exception limitant les signes à ceux qui sont perceptibles visuellement trouve sa légitimité renforcée grâce au préambule ADPIC.

Le Canada a certes ratifié ces accords, mais nous pouvons nous demander si le juge s'est déjà intéressé à ceux-ci. En l'espèce, nous nous intéresserons surtout à une décision en lien avec la propriété intellectuelle dans une décision relative au brevet.

Ainsi, l'affaire *Harvard College*²⁵² a retenu toute notre attention. Il s'agit d'abord d'une décision de la Cour suprême, ce qui tend à renforcer nos propos. Celle-ci dans son paragraphe douze (§12) mentionne les ADPIC, mais surtout rappelle l'objectif sous-

²⁴⁹ *Supra*, page 60.

²⁵⁰ *Id.*

²⁵¹ *Supra*, note 87. *Reconnaissant*, à cette fin, la nécessité d'élaborer de nouvelles règles et disciplines concernant: (...) c) l'élaboration de moyens efficaces et appropriés pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, compte tenu des différences entre les systèmes juridiques nationaux, (...)

²⁵² *Harvard College c. Canada* (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76.

jaient de ces accords, malheureusement trop peu rappelé, qui est celui d'harmoniser la propriété intellectuelle²⁵³. Il est précisé par la Cour : « Il est évident que les lois diffèrent d'un État à l'autre, mais, de manière générale, le Canada a tenté d'harmoniser ses notions de propriété intellectuelle avec celles d'autres ressorts partageant la même ligne de pensée. »²⁵⁴

À l'heure de moderniser sa définition de la marque, le Canada se doit effectivement d'harmoniser sa définition de marque avec celles d'autres pays qui partagent la même approche. En l'occurrence, nous pensons notamment aux États-Unis et également à l'Australie. Même si certains pays, comme le Mexique, ont choisi l'approche d'une marque visuelle, nous ne pensons pas que le Canada doive partager cette approche.

En effet, la marque de commerce a évolué. Elle n'indique plus uniquement la source ou la qualité d'un produit; désormais la marque est également un outil de promotion et de publicité²⁵⁵. Elle ne doit pas ainsi être cantonnée aux seuls signes visuels²⁵⁶.

En outre, cette décision ne fait pas que citer les ADPIC; elle mentionne également l'ALENA et analyse certaines dispositions. Pour cela, nous mentionnons le paragraphe quatre-vingt-dix de la décision²⁵⁷. Si aujourd'hui un juge devait être saisi d'une affaire où la question posée serait de définir la marque de commerce, nous pensons qu'à la

²⁵³ *Id.*, « La propriété intellectuelle évolue dans un contexte mondial, et les États s'efforcent d'harmoniser leurs régimes de brevets, de droits d'auteur et de marques de commerce. »

²⁵⁴ *Id.*

²⁵⁵ B. CLARKE and S. KAPNOULLAS, "The New Forms of Registrable Marks : Market Uptake in the First Five Years", 6 *Deakin L. Rev.* 70 (2001); A. K. SANDERS, "Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade Marks Act" 2 *European Intellectual Property Review* 67 (1998).

²⁵⁶ En ce sens, nous partageons donc l'opinion des auteurs Caroline LECLERC et Daniel GERVAIS, « Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive au Canada ? », (2003) 15 *C.P.I.* 897, qui précisent : « Il serait donc approprié que le droit suive l'évolution des techniques de marketing et reconnaisse les marques non traditionnelles, devant être perçues avec un autre sens que la vue. »

²⁵⁷ *Id.*, « L'ALÉNA et l'ADPIC prévoient tous les deux que les États signataires peuvent *exclure* de la brevetabilité les inventions dont l'exploitation serait contraire à l'ordre public (ce qui équivaut apparemment à la protection de la sécurité publique, de l'intégrité physique des particuliers en tant que membres de la société et à la protection de l'environnement) ou à la moralité ».

lecture des accords mentionnés (ALENA, ADPIC), le juge pourrait élargir la notion de marque en essayant d'harmoniser la définition actuelle avec celle des Conventions internationales comme il l'a mentionné dans l'affaire *Harvard College*²⁵⁸. Mais est-ce le rôle du juge que d'élargir cette notion ? Certes, la définition provient du dictionnaire, mais surtout l'interprétation contextuelle faite dans l'arrêt *Insurance Corp. Of B.C.*²⁵⁹ lie la définition de marque à celle de l'emploi, et considère que la marque ne peut être que visuelle. Il faut donc que la législation évolue à la fois pour la définition de la marque et pour celle de l'emploi.

3. Une nouvelle définition de la marque :

Pour permettre l'incorporation des marques non traditionnelles en droit canadien, il sera nécessaire de modifier la loi actuelle sur les marques de commerce. Comme nous l'avons précisé, l'OPIC a déjà retranscrit dans un document les pistes nécessaires à cette réforme²⁶⁰. Ce document visait notamment à recueillir des propositions sur :

« La portée de la définition actuelle de la notion de « marque de commerce » dans la Loi canadienne sur les marques de commerce et la nécessité de la modifier afin de préciser le fondement juridique de l'enregistrement des marques non-traditionnelles, notamment les marques sonores et la couleur *per se.* »²⁶¹

Dans ce cadre nous souhaiterions, bien humblement, proposer une nouvelle définition de la marque de commerce. Le Canada pourrait choisir d'utiliser une des définitions des accords internationaux citées précédemment, soit celle de l'ALENA²⁶² ou des ADPIC²⁶³. En effet, ces définitions sont ouvertes et permettent l'intégration des marques non traditionnelles. Le Canada pourrait donc choisir une de ces définitions et

²⁵⁸ *Supra*, note 252.

²⁵⁹ *Supra*, note 234.

²⁶⁰ *Supra*, note 170.

²⁶¹ *Id.*

²⁶² *Supra*, note 244.

²⁶³ *Supra*, note 87.

l'intégrer à la Loi sur les marques de commerce. Mais nous pouvons également utiliser d'autres définitions dans d'autres législations.

Pour cela, nous évoquerons les législations australienne et britannique sur les marques de commerce. Le choix de ces législations repose sur deux motifs. En premier lieu, il y a sur le fond certaines ressemblances entre ces législations²⁶⁴. De plus, au niveau historique, le Canada et la Grande-Bretagne ont partagé une histoire juridique commune. En second lieu, les deux législations mentionnées ont été modernisées en 1994 et 1995; elles sont donc utiles pour savoir vers quel type de définition de la marque le Canada pourrait se tourner, et ce d'autant plus que ces pays sont également membres de l'OMC²⁶⁵.

La loi britannique sur les marques de commerce²⁶⁶ précise, dans sa section 1, ce qu'il faut entendre par marque de commerce, soit :

« In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.²⁶⁷ »

Nous voyons que la définition de marque de commerce procède également en deux temps: d'une part, la capacité de la marque à être représentée graphiquement, et d'autre

²⁶⁴ On peut noter cependant que la loi canadienne sur les marques de commerce est la plus ancienne des trois. En effet, la première loi sur les marques de commerce au Canada date de 1860, tandis que la première loi britannique sur l'enregistrement des marques de commerce date de 1875, en effet il y a eu d'autres lois préalables notamment en 1862 soit the Merchandise Marks Act, et celle de l'Australie de 1905. Pour plus de détails sur l'histoire de la loi sur les marques de commerce au Canada voir *Supra*, note 49, p. 1.3, sur la loi Britannique William CORNISH and David LLEWELYN, *Intellectual Property*, 5th edition, London, Sweet & Maxwell, 2003, p.15-04, également Lionel BENTLY and Brad SHERMAN, *Intellectual Property Law*, New York, Oxford University Press, 2001, p.655 et s., et sur la loi Australienne voir Jill Mc KEOUGH, Andrew STEWART and Philip GRIFFITH, *Intellectual Property in Australia*, 3rd edition, Markham, Lexis Nexis, 2004, p. 499.

²⁶⁵ La liste des pays membres de l'OMC figure sur le site Internet de l'OMC en ligne: http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/org6_f.htm (consulté le 11 septembre 2010).

²⁶⁶ *Trade Marks Act*, 1994, en ligne: http://www.legislation.gov.uk/acts/acts1994/Ukpga_19940026_en_1.htm (consulté le 11 septembre 2010).

²⁶⁷ *Id.*

part la définition fonctionnelle de la marque, soit sa capacité à distinguer les produits et services. De plus, la marque de commerce est encore une fois définie par le terme signe. Nous retrouvons de nombreuses similarités avec la définition des ADPIC mentionnée précédemment²⁶⁸, mais aussi avec la Directive de 1988²⁶⁹.

Cette définition mentionne également quelques exemples de ce que peut être une marque de commerce. Une fois encore cette liste est ouverte²⁷⁰ comme le démontre l'utilisation des termes « in particular ». D'ailleurs, le registre des marques anglais contient des marques olfactives²⁷¹, ce qui prouve que cette définition n'est pas limitée aux seules marques mentionnées puisque la marque olfactive n'est pas mentionnée.

Le Canada pourrait donc opter pour une définition proche de celle du Royaume-Uni, qui est dans la continuité de celle des ADPIC.

Toutefois, examinons également la législation australienne sur les marques de commerce.

La Loi australienne sur les marques de commerce²⁷² dispose d'une définition de la marque de commerce qui se lit ainsi : « A *trade mark* is a sign used, or intended to be used, to distinguish goods or services dealt with or provided in the course of trade by a person from goods or services so dealt with or provided by any other person.²⁷³ » (en italique dans le texte)

²⁶⁸ *Supra*, note 87.

²⁶⁹ *Supra*, note 22.

²⁷⁰ William CORNISH and David LLEWELYN, *Intellectual Property*, 5th edition, London, Sweet & Maxwell, 2003, p. 17-16: "The definition is intended to open to registration as wide a range of potential marks as is practicable."

²⁷¹ Voir UK Intellectual Property Office, les marques n°2000234, et n°2001416, en ligne: <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os.htm> (consulté le 11 septembre 2010).

²⁷² *The Trade Marks Act, 1995* en ligne : <http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/97EE03ABC8B36B6CCA2572AA0013E435?OpenDocument> (consulté le 11 septembre 2010).

²⁷³ *Id.*, Section 17.

Ici encore, nous trouvons une définition fonctionnelle de la marque de commerce, avec comme définition formelle, que la marque est un signe. Néanmoins, la Loi australienne procède par renvoi, parce qu'il existe une définition du signe. En l'occurrence, un signe se trouve être : « sign includes the following or any combination of the following, namely, any letter, word, name, signature, numeral, device, brand, heading, label, ticket, aspect of packaging, shape, colour, sound or scent.²⁷⁴ »

Cette définition du signe s'avère très complète. On y trouve presque toutes les marques existantes. D'ailleurs, on peut noter un élargissement de la notion de marque par rapport à la définition de la marque dans la loi antérieure datant de 1955²⁷⁵ : « a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter or numeral, or any combination thereof.²⁷⁶ »

La Loi australienne intègre désormais les marques non traditionnelles en les nommant dans la définition du terme signe.

En conclusion, deux choix se présentent au Canada : soit opter pour une définition « ouverte » de la marque de commerce, comme dans le cas des accords ADPIC, soit une définition fermée de la marque de commerce. L'histoire nous rappelle qu'en 1953 un rapport du comité sur les marques de commerce précisait qu'une définition de la marque n'avait pas été incluse, et ce de façon intentionnelle, pour éviter toute interprétation restrictive de celle-ci²⁷⁷. Nous notons qu'en l'absence de définition, la marque a malheureusement été interprétée de façon restrictive. C'est pourquoi nous prônons l'inclusion d'une définition du terme marque au sein de la nouvelle loi.

À choisir, la définition australienne est plus proche de la législation canadienne que la définition britannique parce que l'exigence de représentation graphique incluse dans

²⁷⁴ *Id.*, Section 6.

²⁷⁵ *The Trade Marks Act*, 1955.

²⁷⁶ *Id.*, Section 6(1).

²⁷⁷ *C.A.P.A.C. v. Maple Leaf Broadcasting Co.*, (1953) 18 C.P.R. 1.

la définition de la marque de commerce britannique n'est pas présente au sein de la loi canadienne²⁷⁸. En effet, la représentation graphique apparaît dans la loi dans la section intitulée : Demandes d'enregistrement de marques de commerce à l'article 30h)²⁷⁹. Il ne s'agit pas que d'une condition de forme que cette exigence de la représentation graphique. On retrouve également dans le règlement une disposition relative à la représentation graphique²⁸⁰. Ainsi, l'exigence de représentation graphique est de nature réglementaire plutôt que législative, comme le souligne à juste titre le professeur Gervais²⁸¹. La loi canadienne pourrait donc choisir d'intégrer la définition du terme marque comme : un signe ou une combinaison de signes, tels que, tout nom, mot, lettre, chiffre, couleur, son, odeur, forme.

Ainsi, la définition se veut précise avec une ouverture, de par l'utilisation du terme *tel que*.

Un autre changement législatif s'impose quant à la définition de l'emploi.

C. Pour une nouvelle définition de l'emploi :

Il est nécessaire, avant d'avancer la proposition d'une nouvelle définition de l'emploi, de comprendre quelles sont les limites actuelles de la notion d'emploi (1); par la suite nous examinerons les définitions actuelles dans d'autres législations (2), puis nous dévoilerons notre définition (3).

²⁷⁸ *Supra*, note 256, p.898 « D'ailleurs, cette approche est contraire à ce qui existe ailleurs, comme au Royaume-Uni, en France, ou au niveau de la Communauté européenne, où la définition législative de marque de commerce prévoit expressément l'exigence de représentation graphique. »

²⁷⁹ *Loi sur les marques de commerce*, (L.R., 1985, ch. T-13), article 30: « Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : (...) h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque; (...) »

²⁸⁰ *Règlement sur les marques de commerce*, (DORS/96-195), article 25: « Sous réserve de l'article 34 de la Loi, la date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire : (...)c) un dessin de la marque de commerce, sauf s'il s'agit d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale. »

²⁸¹ *Supra*, note 256, p. 898.

1- Les limites actuelles de la notion d'emploi :

Nous avons vu précédemment comment était défini l'emploi au sein de la législation canadienne. Cette définition peut s'avérer une barrière à l'enregistrement des marques non traditionnelles comme le soulignent notamment les auteurs John S. Macera et Adele Finlayson²⁸². Un exemple peut illustrer ces propos : si l'on décide d'acheter un ordinateur équipé d'un processeur Intel®, entendrons-nous la marque sonore²⁸³ lors de l'achat de cet ordinateur ? Cela paraît difficile à concevoir. En l'occurrence, la marque ne serait donc pas employée au sens de l'article 4(1) de la loi sur les marques. Il est donc nécessaire de redéfinir l'emploi pour permettre l'intégration des marques non traditionnelles.

Revenons sur l'article 4(1) de la Loi sur les marques de commerce, celui-ci énumère trois conditions pour qu'il y ait emploi au sens de la loi : (1) la marque doit être employée au moment du transfert de propriété ou lors de la possession des marchandises; (2) l'emploi doit être dans la pratique normale du commerce; (3) la marque de commerce doit être suffisamment associée aux marchandises de telle sorte qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.²⁸⁴ Concernant la première condition, la problématique en est une de temps. En l'espèce, la marque figure t'elle sur les marchandises au moment où leur propriété ou possession en est transférée ? Concernant la seconde condition figurant dans cet article 4(1), à savoir l'emploi dans le cours normal du commerce. Cette condition est un frein à

²⁸² Voir également D. R. BERESKIN, "Trademark "use" in Canada", 87 *T.M.R.* 301, 308 (1997): "Non-visual "uses", though, are unlikely to qualify because they are inconsistent with the normal meaning of the word "mark". Such non-visual "uses" are therefore unlikely to be entitled to registration as trademarks because they are not within Section 4(1)." ; aussi sur l'interrogation quant à savoir si la maque doit être perceptible visuellement: "Query whether the use must be visual" Roger T. HUGHES, *Hughes on Trade Marks*, Toronto, Butterwoths, 2004, p.603.

²⁸³ U.S. Trademark Reg. N° 2315261, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

²⁸⁴ *Supra*, note 282, p.305.

la reconnaissance de la marque lorsqu'elle est utilisée avec des échantillons par exemple²⁸⁵, ou dans le cas de publicité pour des marchandises²⁸⁶.

Cette définition du cours normal du commerce est issue de la jurisprudence, il s'agit de l'affaire *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Mfg. Ltd*²⁸⁷. Cependant, le point crucial de l'emploi concerne la troisième condition, celle-ci mentionne que la marque doit être apposée sur les marchandises. Or, dans le cas des marques non traditionnelles, un problème peut surgir comme nous l'avons évoqué avec l'exemple de l'ordinateur au microprocesseur Intel®. La marque ne serait pas apposée au sens de la loi. Il faudrait une interprétation suffisamment large de cette disposition pour permettre que l'emploi de la marque au sens de cet article soit rempli.

Il semblerait que la jurisprudence considère à raison que l'emploi doit être perçu de façon libérale. Ainsi, dans le cadre des programmes d'ordinateur, la jurisprudence a dû analyser la situation où la marque n'apparaissait que sur l'écran d'ordinateur de l'acheteur, postérieurement à l'achat du programme. La marque n'était pas directement présente sur la marchandise²⁸⁸. La jurisprudence a donc eu une approche très libérale avec la notion d'emploi, peut-être qu'aujourd'hui les juges auraient également une approche plus libérale également avec le fait que la marque doive être perçue visuellement.

²⁸⁵ *Sisco Vermiculite Mines, Ltd. v. Munn & Steele Inc.*, (1959) 31 C.P.R. 6 (Ex Ct); *Colgate-Palmolive Ltd. v. Chesebrough Pond's (Canada) Ltd.*, (1977) 28 C.P.R.(2d) 193 ; *Adidas (Canada) Ltd. v. Nippon Rubber CO. Ltd.*, (1977) 28 C.P.R.(2d) 141.

²⁸⁶ *Supra*, note 54. Sur l'état de la jurisprudence concernant l'emploi de la marque en liaison avec des publicités, nous référerons le lecteur à l'article de Benoît St-SAUVEUR.

²⁸⁷ « Je pense que ces mots doivent nécessairement signifier que l'article 4 envisage la pratique normale du commerce comme commençant avec le fabricant, se terminant avec le consommateur, en ayant comme intermédiaire un grossiste et (ou) un détaillant. Lorsque la requérante a vendu au détaillant et que le détaillant a vendu au public, le public en est venu à associer la marque de la requérante avec la ceinture " HARNESS_HOUSE ". » *Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing. Ltd.*, (1971) 4 C.P.R. (2d) 6.

²⁸⁸ "What we are dealing with is software which forms a part of a computer system. It is not the type of object, such as a pair of socks, to which one can simply attach a label and which label is clearly visible. Although this could have been done, it is not to say that one could not "attach" the label onto the program and which "label" would only appear when the program is called upon by the user of the computer" *BMB Compuscience Canada Ltd. v. Bramalea Ltd.*, (1988) 22 C.P.R. (3d) 561, 569.

Il est d'ailleurs très intéressant de noter que la décision *BMB Compuscience* mentionne la position de l'auteur Fox, qui avait justement une approche très libérale sur la définition de cet article 4(1), une approche que nous partageons puisqu'elle permet d'étendre la notion d'emploi aux marques non traditionnelles²⁸⁹. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire que la marque de commerce soit attachée aux marchandises, ou bien encore apposée sur les emballages dans lesquelles les marchandises sont placées.

Néanmoins, une nouvelle définition de l'emploi nous semble essentielle pour incorporer les marques non traditionnelles. Nous examinerons donc certaines lois afin de trouver une nouvelle définition de l'emploi.

2. L'emploi au sein d'autres législations, l'exemple australien ?

Bien que la législation américaine définisse l'emploi dans sa loi, comme nous l'avons vu précédemment²⁹⁰, nous ne pensons pas que la loi américaine soit la voie à suivre pour modifier la loi canadienne. Cette définition de l'emploi, bien que suffisamment large, ne nous semble pas assez moderne.

²⁸⁹ *Id.*, "it is not essential that the trade mark be actually attached to the wares themselves or that it be placed on the packages in which they are distributed. That, of course, constitutes good trade mark use, but it is also sufficient if the trade mark is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is given to the person to whom the property in or possession of the wares is transferred. Any of these acts must, by definition, take place at the time of the transfer of the property in or the possession of the wares or there is not adequate trade mark use..."

There is no reason for supposing that use in advertising, circulars, pamphlets, etc. will not constitute use of the trade mark within the meaning of the section if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, the trade mark is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred...

...so long as the use of the mark is so associated with the wares as to give the notice specified in the section, it is suggested that it is immaterial whether the trade mark appears on the wares themselves, on their wrappers or containers, or is associated with them on show cards, display units, or delivery vans, or in price lists, circulars or advertisements."

²⁹⁰ *Supra*, p.18.

Nous retrouvons la définition de l'emploi dans la loi britannique dans la section relative aux contrefaçons de la marque, soit dans la section 10²⁹¹. Cette définition, bien que très permissive selon un auteur²⁹², ne nous semble pas être un modèle acceptable pour la loi canadienne que nous envisageons.

Aussi, nous préférons nous intéresser à la législation australienne quant à la notion d'emploi. En effet, la législation australienne dispose d'une définition de l'emploi très ouverte qui permet d'englober tous les emplois possibles de la marque, et ainsi éviter toute barrière à l'emploi des marques non traditionnelles.

En l'occurrence, la loi australienne définit l'emploi en relation avec des biens d'une part, et définit l'emploi en relation avec des services, d'autre part. L'emploi est donc défini ainsi:

« use of a trade mark in relation to goods means use of the trade mark upon, or in physical or other relation to, the goods (including second-hand goods). (...)

*use of a trade mark in relation to services means use of the trade mark in physical or other relation to the services. »*²⁹³

3. Une nouvelle notion de l'emploi:

Advenant une modification législative, nous pourrions suggérer comme nouvelle section 4(1) de la Loi sur les marques de commerce: « une marque de commerce est réputée employée lorsqu'elle est apposée sur les marchandises, ou est employée sous quelque forme que ce soit avec les marchandises, dans la pratique normale du commerce. »

²⁹¹ *Supra*, note 251.

²⁹² *Supra*, note 54.

²⁹³ *Supra*, note 257.

Il serait cependant nécessaire de définir ce que l'on entend par apposer une marque, afin de parer toutes les difficultés qui pourraient découler d'une interprétation trop restrictive de ce terme. En effet, l'on pourrait entendre que l'apposition de la marque doit être entendue comme une marque physique sur les marchandises ou les biens, et cela serait trop restreint à notre sens.

À l'instar de la législation australienne, il pourrait être inséré dans la loi canadienne une définition de ce qu'on entend par apposer la marque sur les marchandises. En effet, la section 9 de la loi australienne précise:

- « (1) For the purposes of this Act:
- (a) a trade mark is taken to be *applied to* any goods, material or thing if it is woven in, impressed on, worked into, or affixed or annexed to, the goods, material or thing; and
- (b) a trade mark is taken to be *applied in relation to* goods or services:
- (i) if it is applied to any covering, document, label, reel or thing in or with which the goods are, or are intended to be, dealt with or provided in the course of trade; or
- (ii) if it is used in a manner likely to lead persons to believe that it refers to, describes or designates the goods or services; and
- (c) a trade mark is taken also *to be applied in relation to* goods or services if it is used:
- (i) on a signboard or in an advertisement (including a televised advertisement); or
- (ii) in an invoice, wine list, catalogue, business letter, business paper, price list or other commercial document;
- and goods are delivered, or services provided (as the case may be) to a person following a request or order made by referring to the trade mark as so used. »²⁹⁴

Cette définition pourrait être simplifiée et se résumer ainsi:

« “applied to”:

²⁹⁴ *Id.*

a trade mark is taken to be *applied to* any goods, material or thing if it is impressed on, or affixed or annexed to, the goods, material or thing.

“applied in relation to” a trade mark is taken to be *applied in relation to* goods or services:

(i) if it is applied to any covering, document, or thing in or with which the goods are, or are intended to be, dealt with or provided in the course of trade; or

(ii) if it is used in a manner likely to lead persons to believe that it refers to, describes or designates the goods or services;

a trade mark is taken also *to be applied in relation to* goods or services if it is used:

(i) on a signboard or in an advertisement (including a televised advertisement); or

(ii) in an invoice, catalogue, business letter, business paper, price list or other commercial document;

and goods are delivered, or services provided (as the case may be) to a person following a request or order made by referring to the trade mark as so used. »

L’avantage d’insérer une telle définition est de considérer notamment la publicité comme un emploi de la marque possible pour les marchandises, tout en gardant la référence à la pratique normale du commerce. De plus, cette nouvelle définition permettra d’intégrer les marques non traditionnelles. En outre, la définition *in fine* permet de replacer la marque de commerce comme référence, c'est-à-dire que les biens ou services ont été demandés par référence à l’emploi préalable de cette marque. Autrement dit, nous revenons à des principes fondamentaux de la marque de commerce, garantir l’origine des marchandises, et s’assurer que le consommateur a identifié la source des biens et marchandises.

Nous supprimerions de la loi actuelle certains éléments qui alourdissent la notion d’emploi inutilement, comme l’avis de liaison ou encore la référence au transfert de propriété.

L'emploi de la marque doit être défini de façon suffisamment large pour permettre la libre circulation des marchandises, et l'intégration des marques non traditionnelles. Quant à la libre circulation des marchandises, nous faisons nôtre le but affirmé des accords ALENA et ADPIC²⁹⁵.

Concernant les services, la définition actuelle ne pose pas de véritable problème pour les marques non traditionnelles. Une marque sonore peut apparaître dans l'annonce des services, quant à la couleur celle-ci sera montrée soit dans l'annonce ou dans l'exécution des services. Nous supprimerions néanmoins les mots « en liaison » afin d'avoir une correspondance avec la marque employée pour des marchandises.

Une fois ces définitions modifiées dans la loi, une question demeurera toujours en suspens. En effet, comment pouvons-nous répondre à l'exigence réglementaire de la représentation graphique de la marque ?

D. La technologie comme solution à l'exigence de représentation graphique :

Qu'elle soit une exigence légale ou réglementaire, la représentation graphique est une formalité essentielle pour l'obtention de la marque. Toutefois, comme nous l'avons mentionné préalablement avec nos développements sur la marque olfactive en Europe²⁹⁶, la représentation graphique peut être la pierre d'achoppement au dépôt de la marque olfactive et des marques non traditionnelles. Dans cette partie, nous examinerons les différentes possibilités qui sont offertes pour représenter graphiquement les marques non traditionnelles, dans cette optique nous étudierons le cas de la marque sonore d'une part (1) avant de nous intéresser tout particulièrement à la marque olfactive (2), pour laquelle nous proposerons de ne garder que certaines marques olfactives (3).

²⁹⁵ *Supra*, notes 244 et 87.

²⁹⁶ *Supra*, p. 45.

1. Le cas de la marque sonore :

Nous étudierons de façon particulière la législation européenne en premier lieu (1.1) avant de nous intéresser au droit américain (1.2), et au droit canadien (1.3).

1.1 l'évolution européenne de la représentation graphique :

Nous avons vu précédemment, dans l'affaire *Shield Mark*²⁹⁷, qu'une onomatopée ne pouvait pas en tant que telle être une marque sonore, si sa représentation graphique se limitait à décrire le son (en l'occurrence le chant du coq décrit par l'onomatopée Kukelekuuuuu). Les raisons pour un tel rejet sont évidentes: ces mots sont parfois très éloignés du son qu'ils représentent. De plus, chaque pays aurait droit à son onomatopée pour le même son (ex : en France l'onomatopée équivalente serait cocoricooo)²⁹⁸.

Il ne s'agit pas du premier son qui ait tenté de devenir une marque. En effet, d'autres tentatives ont eu lieu antérieurement. Plusieurs sons ont déjà dû être traités par la Chambre des recours de l'OHMI. Il s'agit notamment de la décision concernant le rugissement du lion de la Metro Goldwyn Mayer (MGM)²⁹⁹ et le cri de Tarzan.

La MGM avait tenté de déposer comme marque le rugissement du lion. Comme il ne s'agissait pas d'une musique que l'on peut facilement représenter par une portée musicale, toute la question de la représentation graphique devenait alors cruciale. Cette

²⁹⁷ *Supra*, note 112.

²⁹⁸ *Id*, point 60: « S'agissant, ensuite, des onomatopées, force est de constater qu'il existe un décalage entre l'onomatopée elle-même, telle qu'elle est prononcée, et le son ou le bruit réels, ou la succession de sons ou de bruits réels, qu'elle prétend imiter phonétiquement. Ainsi, dans le cas où un signe sonore est représenté graphiquement par une simple onomatopée, il n'est pas possible aux autorités compétentes et au public, en particulier aux opérateurs économiques, de déterminer si le signe objet de la protection est l'onomatopée elle-même, telle que prononcée, ou le son ou le bruit réels. De surcroît, les onomatopées peuvent être perçues différemment selon les individus ou d'un État membre à l'autre. Il en va ainsi en ce qui concerne l'onomatopée néerlandaise "Kukelekuuuuu", qui tend à retranscrire le chant du coq, et qui est très différente de l'onomatopée correspondante dans les autres langues pratiquées dans les États membres du Benelux. Par conséquent, une simple onomatopée sans autre précision ne peut constituer une représentation graphique du son ou du bruit dont elle prétend être la transcription phonétique. »

²⁹⁹ Décision OHMI, 4^e CR, Affaire R0781/1999-4, 25 août 2003, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0781_1999-4.pdf (consulté le 11 septembre 2010)

question pourrait être formulée ainsi : comment représenter un tel son ?

Il existe des techniques modernes permettant de faire des représentations de sons : par exemple un oscillogramme, un spectrogramme, ou encore un sonagramme.

La Chambre des recours a dû, en l'occurrence, examiner un sonagramme et préciser que cette technique se rapproche de la portée musicale³⁰⁰. De plus, elle précise que cet outil est de qualité supérieure à la portée musicale, puisque plus de nuances peuvent être perçues, et que les particularismes et les caractéristiques du son peuvent être dépeints.

En outre, la Chambre écarte la critique selon laquelle le sonagramme ne peut être lu par l'examineur³⁰¹. Il est compréhensible qu'une certaine expérience soit nécessaire pour comprendre un sonagramme. Cependant n'en est-il pas de même avec une portée musicale ? Tout le monde ne peut reconnaître, à la simple lecture des notes, la musique *Für Elise*.

Dans cette affaire, le sonagramme a été écarté pour manque de précision. Il ne donnait ni échelle de temps ni échelle de fréquence³⁰². Cela est confirmé par l'arrêt

³⁰⁰ *Id.*, Point 26: « Accordingly, representation by means of a sonogram is comparable with representation using musical notation, since the latter also reproduces pitch, volume and progression of the theme or composition over time, even though it involves symbols that differ from those in a sonogram, symbols to which Europeans with an average level of education are more accustomed. ».

³⁰¹ *Id.*, Point 27 : « The possible objection that sonograms cannot be read by examiners (or the Boards) is not convincing. Naturally, one needs a certain amount of training and practice before one can read sonograms in such a way as to be able to conceive the noise or sound depicted, *i.e.* the relevant sound occurrence. However, the same applies to musical notation; it cannot be assumed that everybody would immediately be capable of hearing the opening bars of 'Für Elise', for example, with his or her inner ear on the basis of musical notation. Nevertheless, nobody seriously disputes the fact that musical notation is a suitable way of representing sound marks graphically. On the other hand, a sonogram without any timescale (horizontal) or frequency scale (vertical) cannot be read. This situation would be comparable with one in which musical notation has no lines, key, or designation of the notes as, for example, crotchets or semi-breves. In any opposition or infringement proceedings, it would be out of the question to compare representations of sound marks that lacked these dimensions with one another. »

³⁰² *Id.*, Point 28 : « To sum up, it has been established that although the 'roaring lion' trade mark applied for does not involve music in the traditional sense of the word, it is registrable in principle as a Community trade mark, since a form of graphic representation that fulfils all requirements is available in the shape of the sonogram. Nevertheless, the appeal against the examiner's decision to reject it is unsuccessful because the (alleged) sonogram (as depicted in paragraph 1 above) is incomplete – it contains no representation of scale on the time axis and the (alleged) frequency axis.»

Heidelberger postérieur à cette décision de l’OHMI, puisque celui-ci précisait que la représentation graphique doit être notamment précise et durable, ce qui n’était pas le cas ici, à cause des manquements d’échelle de temps et de fréquence du sonagramme.

La Chambre précise néanmoins que le rugissement d’un lion peut être une marque sonore, si une représentation graphique adéquate peut accompagner le dépôt. Ainsi, on peut penser que la MGM pourrait obtenir sa marque si elle venait à ajouter dans son sonagramme une échelle de temps et de fréquence.

À ce stade, nous devons écarter cette possibilité. En effet, dans une décision de la Chambre³⁰³ concernant le cri de Tarzan, la Chambre est venue fermer toute possibilité d’utilisation de sonagramme ou spectrogramme comme moyen de représentation graphique. Ainsi, la Chambre précise que dans l’affaire MGM³⁰⁴ la référence au sonagramme n’était qu’un *Obiter Dictum*. De plus, aucune autre Chambre n’a eu à traiter des sonagrammes; par ailleurs, aucun office européen n’accepte des sonagrammes *per se*.

On peut s’interroger sur les raisons du rejet de cette représentation graphique. Toutefois, la Chambre vient préciser que celle-ci ne remplit pas l’exigence d’être « complète par elle-même »³⁰⁵. La Chambre explique alors pourquoi un sonagramme n’est pas une représentation complète par elle-même. Le sonagramme devrait permettre aux tiers qui regardent les bulletins où sont publiées les marques de reconnaître le son sans avoir à utiliser de moyens techniques pour reproduire le son. Autrement dit, à la seule lecture d’un sonagramme les tiers doivent pouvoir identifier le son. Or, il est impossible même à un expert de reconnaître le son tel quel. La Chambre insiste également sur ce point, en précisant donc que cette représentation graphique n’est pas

³⁰³ Décision OHMI, 4^e CR, Affaire. R0708/2006-4, 27 septembre 2007, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R0708_2006-4.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

³⁰⁴ *Id.*, point 19: « In Case R 781/1999-4, the references to sonograms were merely *obiter dictum* and the mark was refused. Other Boards of Appeal have not dealt with sonograms. To the knowledge of the Board, no national office accepts sonograms *per se*. »

³⁰⁵ *Id.*, point 20: “A spectrogram, as filed or otherwise conceived taking into account the documents filed by the applicant, does not fulfil the criterion to be ‘self-contained’.”

facilement accessible³⁰⁶, c'est-à-dire difficilement compréhensible pour les tiers, et ainsi ne garantit pas une bonne sécurité juridique parce que les tiers qui voudraient déposer une marque ne connaîtraient pas de façon précise les limites de la marque déposée avec un sonagramme.

À cela, l'on peut rétorquer que la demande d'enregistrement du cri de Tarzan était également accompagnée d'une description verbale de la marque, ce qui venait compléter la représentation graphique en expliquant ce que représentait le sonagramme. Mais la Chambre a également rejeté ce point. En l'occurrence, elle précise que cette explication verbale ne donne qu'une vague idée de ce que le demandeur à l'octroi de droit sur cette marque souhaite réellement protéger. La Chambre est d'ailleurs très claire sur ce point, n'hésitant pas à donner des exemples³⁰⁷. En effet, le sonagramme pourrait être accompagné de toutes les descriptions verbales que l'on veut, il faut nécessairement pouvoir identifier la marque de façon précise. Comment dès lors avoir la garantie que le sonagramme présenté est bien celui-ci du cri de Tarzan et pas le chant d'un moineau ?

Le débat semblait clos sur cette question du sonagramme, jusqu'à une certaine évolution législative. La solution à ce dilemme de la représentation graphique est venue du législateur, pour mettre fin à cette jurisprudence de plus en plus restrictive. Les nouvelles possibilités d'enregistrement de ces marques deviennent réalité grâce à l'enregistrement électronique et l'amélioration des dépôts en ligne des marques.

Ainsi, dans ce souci constant d'évolution, nous notons qu'en 2005 un nouveau règlement européen a été publié. Ce règlement vient modifier les modalités de dépôt

³⁰⁶ *Id.*, point 23: "Also, the representation is not easily accessible. The CTM Register is directed at third parties who want to ascertain whether the signs they want to use for their own goods or services can reasonably fall into the scope of protection of the registered mark, which presupposes that in the first place they can ascertain what the subject-matter of the registered mark is."

³⁰⁷ *Id.*, Point 24: "These deficiencies cannot be cured by the fact that the coloured image (the spectrogram) is accompanied by a verbal circumscription that refers to Tarzan's yell. Those verbal clarifications may give some vague idea of what the applicant wishes to protect, but they are unrelated to the image as viewed by the reader of the CTM Bulletin."

relatives à la marque communautaire³⁰⁸. En l'occurrence, nous notons l'arrivée du dépôt électronique pour la marque communautaire. L'arrivée de cette nouveauté permet d'accompagner les demandes d'enregistrement de marque d'un fichier sonore³⁰⁹. Nous notons dans le sixième considérant du règlement : « Le dépôt électronique de marques composées de sons peut être accompagné d'un fichier sonore électronique, et ce fichier peut être inclus dans la publication électronique des demandes de marque communautaire pour faciliter l'accès du public au son en lui-même. »³¹⁰

Ce sixième considérant est particulièrement intéressant parce qu'il vient également rappeler les caractéristiques de la représentation graphique qui sont issues des arrêts *Libertel*³¹¹ et *Shield Mark*³¹², soit que la représentation graphique doit être : « claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. » Ce règlement est également important parce qu'il reconnaît la possibilité de faire référence à un code de couleurs reconnu³¹³, soit par exemple le code Pantone³¹⁴.

Dans la continuité de cette évolution technique du dépôt de la marque communautaire, l'OHMI dans un communiqué de presse en date du 5 novembre 2007³¹⁵ intitulé : « La marque « cri de Tarzan » », est venu donner quelques éclaircissements sur la possibilité d'enregistrer ce type de marque sonore.

³⁰⁸ Règlement (CE) N° 1041/2005 de la Commission du 29 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n° 2868/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, J.O. 5 juillet 2005, p. 4.

³⁰⁹ *Id.*, Article 2 b).

³¹⁰ *Supra*, note 308.

³¹¹ *Supra*, note 82.

³¹² *Supra*, note 112.

³¹³ *Supra*, note 308, Article 2 b).

³¹⁴ On peut voir notamment sur ce sujet le site Internet de Pantone, en ligne : <http://www.pantone.com/pages/pantone/index.aspx> (consulté le 11 septembre 2010).

³¹⁵ Communiqué de presse CP/07/01 en ligne : http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/news/051107_fr.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

Ce communiqué est particulièrement intéressant parce qu'il précise qu'une autre demande d'enregistrement de la marque cri de Tarzan a été déposée, cette fois-ci le sonagramme étant accompagné d'un fichier sonore au format MP3.

Nous citerons également un passage du communiqué qui cite le juriste en matière de marques de l'OHMI, Wouter Verburg :

« L'intérêt ne cesse de s'accroître pour ce secteur qui englobe du cri de Tarzan au rugissement d'un lion. Si ces sons remplissent les conditions de forme et sont dotés d'un caractère distinctif, ils peuvent être enregistrés ; les fichiers au format MP3 sont désormais acceptés dans le cadre de ce processus, sous réserve qu'ils soient accompagnés d'un sonagramme. La technologie a évolué et nous nous sommes adaptés. »³¹⁶

Quoi qu'il en soit, nous voyons que désormais dans le cadre de la marque communautaire, il est possible d'obtenir une marque sonore atypique comme le cri de Tarzan ou le rugissement du lion.

Nous pensons que le Canada doit emboîter le pas, surtout que l'enregistrement en ligne de la marque se fait déjà. L'OPIC devrait permettre comme représentation graphique un sonagramme complet (c'est-à-dire avec les échelles de temps et fréquence), en plus d'un extrait sonore qui pourrait être un fichier numérique. Cela faciliterait non seulement le dépôt, mais permettrait également aux tiers de pouvoir écouter directement en ligne sur le site de l'OPIC, le fichier sonore en question. Concernant les bulletins papier, une mention de l'existence d'un extrait sonore pourrait être faite, accompagnée d'un descriptif de la marque comme le cri de Tarzan.

Après ces développements sur la marque communautaire, voyons désormais comment la marque sonore atypique est appréhendée par le droit américain.

³¹⁶ *Id.*

1.2 Le droit américain face aux marques atypiques :

Les exigences relatives à la représentation graphique de la marque se trouvent, comme nous l'avons précisé, dans les règles de pratique de l'USPTO³¹⁷. Nous notons ainsi au §2.51 intitulé *Drawing required* qu'est exigé un dessin. Ainsi, selon le paragraphe (a) : « In an application under section 1(a) of the Act, the drawing of the mark must be a substantially exact representation of the mark as used on or in connection with the goods and/or services. »³¹⁸

Toutefois, il existe une exception notable à cette exigence de représentation graphique. En effet, au §2.52 *Types of drawings and format drawings*, plus précisément le point (e) vient préciser : « *Sound, scent, and non-visual marks*. An applicant is not required to submit a drawing if the mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed description of the mark. » Ainsi, seule une description est exigée pour les marques sonores, les marques olfactives et les autres marques non visuelles. Les exigences relatives à cette description se retrouvent dans une autre section du Code des règlements fédéraux, soit la section §2.37³¹⁹.

Mais nous trouvons d'autres informations concernant les informations requises pour le dépôt de la marque sonore dans le *Trademark Manual of Examining Procedure* (TMEP)³²⁰. Ainsi, la section §1202.15 concerne exclusivement les marques sonores. On y apprend que non seulement il est exigé une description détaillée de la marque comme nous l'avons vu précédemment, mais qu'il est nécessaire de joindre également une reproduction du son dont on envisage la protection³²¹. Cette reproduction varie selon le

³¹⁷ *Supra*, note 68.

³¹⁸ *Id.*

³¹⁹ *Id.*, "A description of the mark may be included in the application and must be included if required by the trademark examining attorney".

³²⁰ *Trademark Manual of Examining Procedure*, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/> (consulté le 11 septembre 2010).

³²¹ 37 C.F.R. §2.61(b): "*Audio or Video Reproduction of the Mark*. "To supplement and clarify the description, the applicant should also submit an audio or video reproduction of any sound mark sought to be registered." This reproduction should contain only the mark itself; it is not meant to be a specimen."

mode de dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Un CD ou un DVD sera nécessaire si l'on envisage un dépôt papier de la demande, alors que si l'on utilise le système électronique de dépôt de l'USPTO (il s'agit du système TEAS), dans ce cas un fichier électronique dans un format tel que .wav, .mp3, .mpg, ou .avi sera nécessaire.

En outre, il ne faut pas oublier de présenter un spécimen. Le spécimen est en fait le document qui montre que la marque sonore identifie bien les produits ou services demandés dans cette demande d'enregistrement. En effet, nous sommes dans le domaine de la marque et non dans celui du Copyright. Ce que l'on vise à protéger ce n'est pas la mélodie musicale en tant que telle, mais c'est l'emploi du son en liaison avec des produits et services qui donne ce caractère distinctif à la marque³²².

On voit très clairement que le droit américain facilite grandement le dépôt des marques sonores atypiques, en permettant, tout comme l'Europe, le dépôt électronique. D'ailleurs, le dépôt américain est plus simple parce qu'il n'exige pas de sonagramme.

Nous avons vu que l'évolution technique a permis d'intégrer les marques sonores atypiques. Cette évolution technique est possible grâce à l'adaptation des Offices chargés de l'enregistrement des marques. Le Canada devra également emboîter le pas de cette évolution technique.

1.3 Des changements mineurs pour la représentation graphique au Canada :

Le Canada pose l'exigence de représentation graphique dans le règlement accompagnant la Loi sur les marques de commerce³²³. En l'occurrence, l'article 25 c) du Règlement, se trouvant dans la partie Demande d'enregistrement du Règlement, impose qu'un dessin de la marque devra accompagner la demande d'enregistrement³²⁴. Cette

³²² *Supra*, p. 42. Voir nos développements précédents sur l'affaire *Oliveira*.

³²³ *Supra*, note 67.

³²⁴ *Id.*, article 25: « Sous réserve de l'article 34 de la Loi, la date de production de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce est la date à laquelle les pièces suivantes sont livrées au registraire : (...) c) un dessin de la marque de commerce, sauf s'il s'agit d'un mot ou de mots non décrits

exigence est affirmée dans la loi à l'article 30 h) de la Loi sur les marques de commerce

³²⁵.

Quant aux exigences réglementaires relatives au dessin, c'est-à-dire ses caractéristiques, il faut regarder l'article 27 (1) du règlement sur les marques³²⁶. En continuant la lecture du règlement, nous voyons que l'article 28 vient donner les précisions quant au dépôt d'enregistrement d'une marque ayant comme caractéristique une couleur. Ainsi, il est nécessaire de décrire la couleur, mais si la description n'est pas claire, il est possible qu'un dessin ligné représentant les couleurs conformément à un tableau soit nécessaire. Nous pouvons déjà suggérer que le règlement soit amendé afin de permettre l'utilisation du code de couleur international Pantone³²⁷. En effet, ce système de classification a déjà été admis en Europe et aux États-Unis. Il faudrait juste modifier le point (2) de l'article 28 du règlement.

Par ailleurs, le règlement prévoit en son article 29 qu'un spécimen de la marque de commerce peut être demandé³²⁸. Nous trouvons ici une similarité avec la loi américaine, qui exige elle aussi un spécimen. Mais c'est le registraire qui exigera ce spécimen, il ne sera pas fourni initialement par le déposant de la marque de commerce. Ainsi, comme le soulignent les auteurs Leclerc et Gervais, des changements mineurs au règlement et à la loi sont envisageables pour préciser que le dépôt du spécimen pourrait être fait non pas à la demande du registraire, mais sur l'initiative du déposant³²⁹.

en une forme spéciale. »

³²⁵ *Id.*, article 30: « Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : (...) h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque; » (...)

³²⁶ *Id.*, article 27 : « (1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13. »

³²⁷ Voir sur l'utilisation de ce code de couleur l'article de J. GILSON and A. GILSON LALONDE, « Cinnamon Buns, Marching Ducks and cherry-scented racecar exhaust : protecting nontraditional trademarks », 95 *T.M.R.* 773, 778 (2005).

³²⁸ *Supra*, note 67. Article 29: « Le registraire peut exiger que le requérant demandant l'enregistrement d'une marque de commerce lui fournisse les éléments suivants, le cas échéant : (...) c) un spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée. »

³²⁹ *Supra*, note 256, p.899.

Au final, il serait nécessaire donc de modifier l'article 30 h) de la Loi sur les marques de commerce afin d'intégrer la possibilité de déposer des marques non traditionnelles. Ainsi, une exception au dessin devrait être mentionnée notamment concernant les cas des marques sonores et olfactives. Il serait nécessaire d'ajouter qu'en ce cas, une description détaillée de la marque sera nécessaire. Nous pensons que, dans le cas de la marque sonore, une portée musicale, voire un sonagramme et un extrait sonore seraient utiles. Il faudrait donc modifier le règlement sur la marque, surtout l'article 25 en ajoutant un alinéa afin de permettre le dépôt de la portée musicale, ou bien un sonagramme et l'extrait sonore. Dans le cas de la marque olfactive, il faut une description verbale de celle-ci sachant que nous limitons le dépôt aux marques olfactives dites « *unique scent marks* »³³⁰. Il sera également nécessaire de modifier l'article 13 du règlement relatif aux dispositions papier du dépôt.

Quant au spécimen, l'article 29 du règlement pourrait être formulé en précisant que le requérant peut déposer un spécimen de façon volontaire, surtout dans les cas des marques non traditionnelles. Cependant, toute évolution technique ou technologique a des limites et nous touchons celles-ci dans le domaine de la marque olfactive, quant à la possibilité de sa représentation graphique.

2. Les limites à la technologie : le cas de la marque olfactive :

Nous avons vu dans nos développements précédents que l'arrêt *Sieckmann* avait nui au dépôt d'une marque olfactive, parce que la représentation graphique de celle-ci ne répondait pas aux exigences de l'époque.³³¹

Néanmoins, il existe des méthodes sophistiquées pour représenter les odeurs³³². Ce

³³⁰ *Supra*, p.50 et s.

³³¹ *Supra*, note 147.

³³² D. LYONS, « Sounds, Smells and signs », 12 *European Intellectual Property Review* 540 (1994).

point est toutefois débattu puisque notamment des auteurs comme Hammersley³³³ et Hawes³³⁴ précisent qu'il n'existe pas de moyens précis et non ambigus pour décrire les fragrances.

Cependant, nous pouvons, comme en matière de sons, évoquer quelques représentations graphiques particulières. Il s'agit de la chromatographie des gaz, voire de la chromatographie liquide à grand rendement, voire la matrice colorée³³⁵. Ces méthodes de séparation donnent de précieuses informations sur les mélanges, mais ne sont toutefois pas infaillibles comme le précise l'auteur Prezioso³³⁶. En effet, certains résultats d'analyse par ce procédé donnent des résultats très différents pour des senteurs proches et des résultats presque identiques pour des senteurs très éloignées. Ces méthodes sont utilisées pour donner des informations sur une odeur particulière. Ces techniques ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et doivent être complétées par d'autres, par exemple un spectromètre de la matière. Il est évident que ces méthodes sont très pointues et peu compréhensibles pour les tiers non-spécialistes.

L'utilisation de ces technologies serait très intéressante. Toutefois, une question serait posée, comme dans le cas du sonagramme, à savoir comment arriver à la seule lecture d'informations à reproduire cette odeur ? Cela paraît difficile. Ainsi, nous retrouvons dans la jurisprudence européenne une autre affaire qui traite de la question de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il s'agit de la décision dite de la « matrice colorée »³³⁷. En effet, cette décision de l'OHMI traite de l'utilisation du capteur d'odeurs (nez électronique), en plus d'examiner la description verbale de la marque olfactive faite

³³³ F. HAMMERSLEY, "The Smell of Success : Trade Dress Protection For Scent Marks" 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 105, 131 (1998) : "Description of a fragrance mark is problematic because there is non unambiguous way to define a scent by graphical and instrumentation techniques."

³³⁴ *Supra*, note 149.

³³⁵ V. ASTIC et J. LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs: l'évolution des marques commerciales », D. 1998. chr.299, 389. On peut également se référer à un article de Pierre BREESE, « la difficile mais irréversible émergence des marques olfactives », en ligne: <http://www.scribd.com/doc/8529800/La-difficile-mais-irreversible-emergence-des-marques-olfactives-> (consulté le 11 septembre 2010) surtout la partie III de l'article: « Quelle représentation graphique adopter? »

³³⁶ *Supra*, note 16, p.217.

³³⁷ Décision OHMI, 4^e CR, Affaire R0186/2000-4, 19 janvier 2004, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/fr/R0186_2000-4.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

dans le langage des parfumeurs. Malheureusement, cette demande d'enregistrement fut rejetée.

En l'occurrence, la Chambre a précisé que la représentation graphique doit permettre aux utilisateurs du registre de pouvoir reconstituer la fragrance. Cette représentation graphique n'est pas suffisamment intelligible³³⁸. Nous notons que cet arrêt posait les prémices de l'arrêt du rugissement du lion, en rappelant que l'on devait pouvoir reconstituer la marque à partir notamment de la représentation graphique³³⁹.

De plus, la Chambre poursuit son analyse de la description de la marque et vient rejeter la description verbale qui accompagnait la marque. En effet, il s'agissait d'une description faite dans le vocabulaire des parfumeurs. Ainsi, selon la Chambre, le public intéressé la saisira difficilement, car il est issu d'un langage spécialisé propre aux parfumeurs³⁴⁰.

Certains auteurs, comme Balana, parlent de technologies permettant de reproduire l'odeur de chez soi³⁴¹. Il faudrait ainsi que tous les agents de marque se dotent d'une technologie particulière, ou bien que les grands constructeurs d'informatiques intègrent ces technologies directement dans les ordinateurs. Nous croyons que cela n'est pas envisageable pour le moment. D'ailleurs, qui le souhaite réellement ? Mais surtout, cette question s'est déjà posée par le passé avec la marque sonore. En l'occurrence, nous rappellerons la décision déjà mentionnée concernant le rugissement du lion de la MGM³⁴². La Chambre fait référence à l'encyclopédie en ligne *Wikipedia*³⁴³ et notamment à son

³³⁸ *Id.*, point 18 : « Il ne suffit pas que les utilisateurs du registre puissent réaliser au moyen de la description jointe, que la forme colorée est une représentation graphique d'une fragrance, il faut qu'ils disposent également, en premier lieu, d'une clé de lecture, conventionnellement admise, leur permettant de reconstituer, fût-ce au moyen d'un équipement technique approprié, qui est d'ailleurs loin d'être facilement accessible, la fragrance visée. Par conséquent, la représentation n'est, pour le moins, pas suffisamment intelligible et ne vaut pas par elle-même. »

³³⁹ *Supra*, note 299.

³⁴⁰ *Supra*, note 338, point 19.

³⁴¹ *Supra*, note 69, p.25.

³⁴² *Supra*, note 299.

³⁴³ Voir le site de l'encyclopédie Wikipedia à l'adresse: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page (dernière visite le 6 mars 2008).

article sur les spectrogrammes³⁴⁴. En effet, la Chambre s'intéresse à la méthode permettant de créer des sons à partir des spectrogrammes³⁴⁵. L'analyse de la Chambre est très fine, ainsi elle refuse d'imposer l'utilisation de logiciels propriétaires (or, à notre connaissance, les exemples donnés par l'auteur Balana sont des technologies propriétaires), pour permettre de représenter les sons. De plus, la Chambre précise que, même si des logiciels libres appropriés existaient, une question demeurerait toujours posée quant à la difficulté que la représentation ne serait pas complète par elle-même.

Alors certes, comme dans le cas du son, peut être qu'une technologie particulière accompagnée d'un échantillon de la fragrance pourrait combler les lacunes. Mais la consultation de tels échantillons n'est pas chose aisée³⁴⁶. Dès lors, la question de l'enregistrement de la marque olfactive reste entière quant à sa représentation graphique. Nous proposerons une solution déjà avancée par la doctrine et par l'auteure Hammersley³⁴⁷ qui consiste à ne retenir que les « *unique scent marks* », c'est-à-dire les marques olfactives qui sont attachées à des produits qui normalement n'ont pas d'odeur. En cela, nous pensons aux affaires *In Re Clarke*, aux balles de tennis ayant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, etc...

2.1 La limitation de l'enregistrement aux « unique scent marks » :

L'auteure Hammersley a dégagé trois grands groupes de marques olfactives, soit les « *primary scent marks* » qui sont les marques telles que les parfums ou les désodorisants, les « *secondary scent marks* » qui sont les fragrances pour les savons ou les produits ménagers, et finalement les « *unique scent marks* » les produits qui n'ont

³⁴⁴ Article de l'encyclopédie Wikipedia sur les spectrogrammes disponible à l'adresse : <http://en.wikipedia.org/wiki/Spectrogram> (dernière visite le 6 mars 2008).

³⁴⁵ *Supra*, note 299, point 28 de l'arrêt: "Again within the ambit of Article 74 (1) CTMR, the Board has considered the references in the 'Wikipedia' article under the heading 'Creating sound from a spectrogram'. This is maybe the interesting part, as it might point out how the spectrogram could be retransformed into a given sound."

³⁴⁶ *Supra*, note 16. Voir sur les difficultés autour du maintien d'un registre de marques olfactives l'auteur PREZIOSO.

³⁴⁷ *Supra*, note 333, p.126.

normalement pas d'odeurs³⁴⁸.

Concernant les deux premières catégories de marques olfactives, plusieurs objections sont soulevées quant à la possibilité de pouvoir enregistrer ces marques. Notamment, les théories de la fonctionnalité, voire de la fonctionnalité esthétique ainsi que le caractère non distinctif de ces marques ont été avancées pour les rejeter³⁴⁹. Nous avons précédemment étudié certaines de ces théories relativement à la couleur aux États-Unis. Nous insisterons dans cette sous-partie sur les difficultés liées à la représentation graphique des marques olfactives.

On peut tout de même s'interroger sur le fait de ne vouloir accorder l'enregistrement des marques olfactives qu'aux seules marques olfactives uniques, soit la dernière catégorie. Quant à la représentation graphique, nous avons vu que la technologie n'est pas prête pour permettre l'enregistrement de toutes les marques olfactives et surtout des parfums. Sur cela la jurisprudence européenne est très claire comme nous l'avons mentionné³⁵⁰. C'est pourquoi nous proposons de nous concentrer uniquement sur les marques olfactives uniques. Certains auteurs y verront une réduction drastique du champ des possibles en matière de marques olfactives³⁵¹. Mais nous pensons que dans le cas des marques olfactives, l'unicité peut être la condition permettant l'obtention du droit sur la marque.

Ainsi, si l'on tient compte des jurisprudences américaine et européenne, on peut affirmer qu'il est tout à fait possible d'enregistrer ces « *unique scent marks* ». En effet, l'affaire *In Re Clarke*³⁵²a admis l'enregistrement de la marque olfactive pour du fil à broder, ce qui ne se faisait pas à l'époque, Madame Clarke étant la seule à utiliser une

³⁴⁸ *Id.*, p. 124.

³⁴⁹ *Supra*, note 16 Voir à ce sujet l'auteur PREZIOSO, qui est opposé à l'enregistrement de ces marques au Canada p. 204 et s; ou encore note 333, HAMMERSLEY qui énumère les difficultés d'enregistrement de ces marques en droit américain, ou encore B. ELIAS, « Do scents signify source. An argument against trademark protection for fragrances », 82 *T.M.R.* 475 (1992); et finalement contra LECLERC et GERVAIS, *supra* note 241, p.891.

³⁵⁰ *Supra*, p. 45.

³⁵¹ *Supra*, note 256, p.890.

³⁵² *Supra*, note 162.

senteur avec son fil. Surtout la marque a été enregistrée grâce à une description verbale³⁵³ de la fragrance en question. Ainsi, une simple description verbale était suffisante en droit américain. On peut également ajouter à cette marque d'autres marques olfactives que nous avons trouvé lors de la consultation du registre des marques de commerce de l'USPTO. En l'espèce, on peut également se référer à l'odeur de pomme³⁵⁴, ou encore de menthe poivrée³⁵⁵, de vanille³⁵⁶ pour des produits pour le bureau tel que des cartables, chemises. Mais nous trouvons également l'odeur de cerise pour des lubrifiants synthétiques d'automobiles³⁵⁷ ou encore de fraise pour ces mêmes produits³⁵⁸, tout comme pour des brosses à dents³⁵⁹. Cela vient confirmer d'ailleurs que le principe de spécialité des marques joue parfaitement son rôle. On peut enregistrer la même odeur pour des produits différents sans risque de confusion, ce qui se confirme encore avec l'odeur de menthe poivrée également utilisée pour des gants³⁶⁰.

Au total, nous trouvons quatorze senteurs protégées par l'USPTO. Certes ce nombre est restreint par rapport au nombre total d'enregistrements, mais il est encourageant.

Au niveau européen nous devons rappeler l'affaire « de l'herbe fraîchement coupée » que nous avons examinée précédemment³⁶¹ où une marque olfactive décrite

³⁵³ *Id.*, Voir pour une opposition à l'utilisation de la description verbale comme seule description de la marque olfactive l'auteur ELIAS, note 349, p. 494-495 ; *contra* HAMMERSLEY note 333, p. 132, toutefois à l'époque la législation américaine exigeait un dessin (drawing) pour représenter la marque, or cette exigence a disparu depuis pour les marques non visuelles.

³⁵⁴U.S. Trademark Reg. N° 78649230, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁵⁵U.S. Trademark Reg. N° 78649175, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁵⁶U.S. Trademark Reg. N° 78641906, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁵⁷U.S. Trademark Reg. N° 74720993, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁵⁸U.S. Trademark Reg. N° 75360102, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁵⁹U.S. Trademark Reg. N° 76621553, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁶⁰U.S. Trademark Reg. N° 76684704, en ligne: <http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4002:u34n1r.1.1> (consulté le 18 septembre 2010).

³⁶¹ *Supra*, note 112.

simplement avec des mots a été enregistrée; bien sûr *a contrario* l'odeur de la « fraise mûre » a été refusée, mais parce que cette odeur n'était pas unique ! Ainsi, le Tribunal rappelle : « En effet, la seule constatation que les variétés ont pu être différenciées par leur odeur dans cinq des neuf récoltes examinées dans l'étude suffit à démontrer que l'odeur de fraise n'est pas unique. »³⁶² (Il semblerait néanmoins que cette odeur soit unique aux États-Unis).

Toujours au niveau européen, nous pouvons citer une autre décision, qui vient rejeter une description verbale comme marque olfactive. Il s'agit de la décision « arôme de framboises »³⁶³. Mais dans cette affaire la marque n'a pas été enregistrée non pas pour un défaut dans la représentation graphique, mais parce que la marque n'était pas distinctive. En effet, la Chambre des recours vient préciser que « l'arôme de framboises » peut constituer une marque³⁶⁴, toutefois le rejet de la marque se fonde sur le fait que « l'arôme de framboises » ne visait qu'à masquer l'odeur désagréable de combustibles comme le diesel³⁶⁵. Ainsi, il ne s'agit que d'un « parfumage » des produits et non d'une marque³⁶⁶. À ce titre, on peut d'ailleurs noter que le rejet pourrait s'apparenter à l'utilisation de la fonctionnalité esthétique, puisque la Chambre précise : « Ce consommateur perçoit l'odeur comme une amélioration de l'image, à l'instar d'un élément décoratif, et non comme un signe assumant une fonction d'indiquer l'origine ou de distinguer le produit. »³⁶⁷ (Nous soulignons)

La Chambre rejette cette marque sur le fondement d'autres critères fondamentaux

³⁶² *Supra*, note 151, au point 32.

³⁶³ Décision OHMI, 3^e CR, Affaire R0711/1999-35, décembre 2001, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/fr/R0711_1999-3.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

³⁶⁴ *Id.*, point 31: « Il convient donc, en l'espèce, de constater que la marque demandée, à savoir « L'arôme de framboises » peut constituer une marque. »

³⁶⁵ *Id.*, point 43 : « Cependant, le consommateur ne perçoit pas l'arôme de framboises séparément des produits. L'adjonction d'arôme de framboises aux combustibles comme du diesel ou du gazole, dont l'odeur est particulièrement désagréable, est semblable à l'utilisation d'un spray parfumé dans une pièce malodorante. »

³⁶⁶ *Id.*, : « C'est pourquoi, étant donné le faible arôme des framboises et l'odeur particulièrement prononcée des combustibles, tel que le diesel, la chambre estime que le consommateur ne sera pas orienté par l'odeur en tant que marque. Il y verra uniquement un «parfumage» des produits, et non une marque. »

³⁶⁷ *Id.*

soit le manque de caractère distinctif, ou encore l'impossibilité pour le consommateur d'identifier la source des produits. Mais nous rappelons que la Chambre a précisé que l'odeur « arôme de framboises » pouvait être enregistrée !

Nous avons traité de la marque communautaire, mais les offices nationaux peuvent toujours enregistrer des marques olfactives. Les exigences de la marque communautaire ne sont pas les mêmes que pour les offices nationaux. Ainsi, le Royaume-Uni est un pionnier en Europe concernant ces « *unique scent marks* ». Nous trouvons notamment deux marques « olfactives uniques », en effet il s'agit de l'odeur florale de rose utilisée pour des pneus³⁶⁸. Mais également de la forte odeur de bière pour des fléchettes³⁶⁹. Ces marques répondent parfaitement à notre critère soit l'unicité. En effet, ces produits sont des produits sans odeur, et l'adjonction d'une senteur particulière en fait un produit unique à même de le différencier de celui des concurrents. D'ailleurs, les consommateurs peuvent facilement distinguer ces produits parce qu'aucun concurrent n'utilise une telle odeur. Il n'y a pas de monopolisation de l'odeur; les concurrents sont libres d'utiliser d'autres senteurs pour le même produit.

Nous trouvons également ces marques uniques dans d'autres pays en Australie notamment. En effet, l'odeur de bière pour des fléchettes a également été déposée et enregistrée³⁷⁰. Il existe d'autres marques de ce type, en l'occurrence l'odeur du citron pour du tabac³⁷¹. L'Australie a également enregistré des marques olfactives pour les « *secondary scents marks* » notamment l'odeur du café pour des shampoings³⁷². Mais ici cette odeur est tellement particulière que l'on peut avancer son caractère unique. Cela ne remettrait pas en cause notre théorie quant à l'unicité de la marque olfactive.

³⁶⁸ U.K. Trademark N° 2001416, en ligne : <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os.htm> (consulté le 19 septembre 2010).

³⁶⁹ U.K. Trademark N° 2000234, en ligne : <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os.htm> (consulté le 19 septembre 2010).

³⁷⁰ Australia Trademark N° 700019, en ligne: http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/search_index.shtml (consulté le 19 septembre 2010).

³⁷¹ Australia Trademark N° 936188, en ligne: http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/search_index.shtml (consulté le 19 septembre 2010).

³⁷² Australia Trademark N° 821444, en ligne: http://www.ipaustralia.gov.au/trademarks/search_index.shtml (consulté le 19 septembre 2010).

Au final, le nombre restreint de marques olfactives s'explique par le fait non seulement qu'il est impossible de représenter actuellement une fragrance, aussi du fait qu'il est possible d'enregistrer des marques olfactives uniques. Ces marques sont en fait l'ajout d'une odeur typique et familière connue de tous les consommateurs à un produit qui n'a habituellement pas d'odeur. Voilà ce qui en fait une marque unique, et en permet l'enregistrement. La description verbale de l'odeur étant suffisante et complète parce qu'il s'agit d'une senteur connue de tous.

CONCLUSION

À travers ce voyage dans le monde de la marque non traditionnelle, nous pouvons retenir que les offices nationaux gardent encore la mainmise sur leurs marques, et ce, malgré les différentes tentatives d'harmonisation.

Nous prônons l'harmonisation des législations dans le sens où l'on doit faciliter l'émergence de ces nouvelles marques. D'ailleurs, nous devons mentionner que le Traité de Singapour sur le droit des marques de l'OMPI³⁷³ et surtout son règlement d'exécution, reconnaît de façon unanime les marques non traditionnelles³⁷⁴.

Il existe encore des barrières pour l'octroi de ces marques. Nous avons vu que la représentation graphique était sans doute la plus difficile à contourner. Mais, les offices ont fait preuve dans bien des cas d'adaptation et de modernisme, en se tournant résolument vers l'utilisation des dépôts électroniques.

Le Canada se doit de modifier rapidement sa législation qui est, il faut le dire, désuète à l'heure actuelle. En l'occurrence, le Canada ne permet pas le dépôt de marques non visuelles. Certes, certains pays ont fait ce choix, mais il ne fait pas preuve de modernisme. Nous notons d'ailleurs qu'il n'y a pas lieu de réécrire toute la Loi sur les

³⁷³ *Traité de Singapour sur le droit des marques*, 1996, en ligne : http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/singapore/singapore_treaty.html (consulté le 11 septembre 2010).

³⁷⁴ *Règlement d'exécution du Traité de Singapour sur le droit des marques*, 1996, en ligne: <http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/singapore/regulations.html> (consulté le 11 septembre 2010). Règle 3 : « Précisions relatives à la demande: « (...) 2) [*Marque revendiquant la couleur*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que le déposant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque, l'office peut exiger que la demande indique le nom ou le code de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque qui ont cette couleur. (...) 6) [*Marque consistant en un signe non visible*] Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque consiste en un signe non visible, une Partie contractante peut exiger une ou plusieurs représentations de cette marque, une indication du type de la marque et des précisions sur celle-ci, selon ce que prévoit la législation de la Partie contractante. » (dernière visite le 4 décembre 2009); Lire également sur ce point: Magazine de l'OMPI, « Le Traité de Singapour sur le droit des marques- En quoi est-il nouveau? », Juin 2006, en ligne: http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2006/03/article_0002.html (consulté le 11 septembre 2010).

marques de commerce, mais bien de procéder à quelques retouches de cette loi et des règlements qui l'accompagnent.

Nos propositions visent donc à modifier la définition de la marque dans la Loi sur les marques de commerce, qui pourrait devenir: « un signe ou une combinaison de signes, tels que, tout nom, mot, lettre, chiffre, couleur, son odeur, forme ». De modifier également la notion d'emploi qui deviendrait: «“applied to”: a trade mark is taken to be *applied to* any goods, material or thing if it is impressed on, or affixed or annexed to, the goods, material or thing. “applied in relation to” a trade mark is taken to be *applied in relation to* goods or services: (i) if it is applied to any covering, document, or thing in or with which the goods are, or are intended to be, dealt with or provided in the course of trade; or (ii) if it is used in a manner likely to lead persons to believe that it refers to, describes or designates the goods or services; a trade mark is taken also *to be applied in relation to* goods or services if it is used: (i) on a signboard or in an advertisement (including a televised advertisement); or (ii) in an invoice, catalogue, business letter, business paper, price list or other commercial document; and goods are delivered, or services provided (as the case may be) to a person following a request or order made by referring to the trade mark as so used.»

Il sera également nécessaire de modifier le règlement sur les marques de commerce, et tout spécialement les dispositions relatives à la représentation graphique, *en sus* de certaines dispositions législatives.

On peut rétorquer à cela qu'il n'y a pas d'urgence parce qu'au final il y a peu de marques olfactives qui ont été déposées dans les pays qui les reconnaissent, tout comme il y a peu de marques sonores³⁷⁵. Mais si l'on observe les offices américains et européens, il y a une augmentation de dépôts de marques sonores.

³⁷⁵ On peut lire une critique relative à la nécessité d'intégrer et de développer ces marques non traditionnelles dans l'article de S. ANIL, « Non-traditional trade marks: a Singapore perspective », 3 *Jnl. of Intellectual Property Law & Pract.* 180 (2008).

Les marques non traditionnelles sont liées bien souvent à la technologie dans le sens où leur dépôt nécessite une adaptation constante aux nouvelles exigences en la matière. Mais la marque visuelle tend à s'épuiser. Certes, il y aura toujours une imagination certaine pour créer des logos, de nouvelles formes, mais l'ouïe et l'odorat ont un plus grand impact sur la mémoire du consommateur. Ce sont des outils de marketing, et de plus en plus pour se différencier des concurrents, il faudra être innovant. En cela, les marques olfactives uniques sont l'exemple même du pouvoir de la marque.

Souhaitons que le Canada emboîte le pas, et modifie avant longtemps sa législation pour rivaliser avec les autres grandes puissances.

TABLE DES JUGEMENTS

Jurisprudence canadienne

- Adidas Ltd. c. Collins*, (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.)
- Adidas (Canada) Ltd. v. Nippon Rubber CO. Ltd.*, (1977) 28 C.P.R. (2d) 141
- Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. and Registrar of Trade Marks*, [1969] 57 C.P.R. 230
- All Canada Vac Ltd. v. Lindsay Manufacturing. Inc.*, (1990) 28 C.P.R. (3d) 385, conf. (1991) 33 C.P.R. (3d) 285 (C.A.F.)
- BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.*, [1989] 1 C.F. 362, 23 F.T.R. 149, (1989) 20 C.I.P.R. 310, (1989) 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F.)
- C.A.P.A.C. v. Maple Leaf Broadcasting Co.*, (1953) 18 C.P.R. 1
- Clairol (Clairol Int. Corp.) v. Thomas Supply & Equipment Co.*, (1968) 55 C.P.R. 176 (Ex. Ct.)
- Coca-cola Co. Of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. Of Canada Ltd.*, [1942] 1 C.P.R. 293
- Colgate-Palmolive Ltd. v. Chesebrough Pond's (Canada) Ltd.*, (1977) 28 C.P.R. (2d) 193
- Harvard College c. Canada* (Commissaire aux brevets), 2002 CSC 76
- Insurance Corp. of B.C. v. Registrar of Trade Marks*, (1979) 44 C.P.R. (2d) 1
- IVG Rubber Canada ltd. c. Goodall Rubber Company*, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.)
- Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 CSC 65
- Mattel Inc. v. 3894207 Canada Inc.*, 2006 CSC 22
- Parke Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*, (1963) 41 C.P.R. 121
- Playboy Enterprises Inc. c. Germain*, [1986] T.M.O.B. 176 (Comm. Opp.), inf. (1987) 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.)
- Quo Vadis International Ltée (Re)*, [1997] T.M.O.B. 87 (Comm. Opp.)
- Re Joseph Crosfield & sons Ltd.*, (1909) 26 RPC 837

Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V (1993), 51 C.P.R. (3d) 392, 69 F.T.R. 136, 44 A.C.W.S. (3d) 579 (C.F.); inf. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.), [pourvoi refusé] (1996), 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.)

Sharpe c. Wakefield, (1889) 22 Q.B.D. 239

Sisco Vermiculite Mines, Ltd. v. Munn & Steele Inc., (1959) 31 C.P.R. 6 (Ex Ct)

Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada, (1987) 12 C.I.P.R. 204, 9 F.T.R. 129, [1987] 2 C.F. 633 (C.F.)

Standard Brands Ltd. v. Staley, (1946) 6 C.P.R. 27, 33 (Can. Ex. Ct.)

Western Clock Co. v. Oris Watch Co. Ltd. [1931] Ex. C.R. 64

Wright's Rope Ltd. v. Broderick & Bascom Rope Co., [1931] Ex. C.R. 143

Jurisprudence américaine

A. J. Canfield Co. v. Honickman, 808 F.2d 291 (3d Cir. 1986)

Best Lock Corp. v Schlage Lock Co., 413 F.2d 1195 (CCPA 1969)

Blue Bell Inc. v Farah Manufacturing. Co., 508 F.2d 1260 (Tex CA5, 1975)

Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co., 142 F. 727 (6th Cir. 1906), cert. Denied, 203 U.S. 589 (1906)

First Brands Corp. v. Fred Meyer, Inc., 809 F.2d 1378 (9th Cir. 1987)

Franklin Knitting Mills, Inc. v. Fashionit Sweater Mills, Inc., 297 F. 247, 1018 (NY, 1923)

Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A., 961 F. Supp. 498 (S.D.N.Y. 1997) ; 974 F. Supp. 302 (S.D.N.Y. 1997) ; 49 U.S.P.Q. 2d 1296 (S.D.N.Y. 1998) ; 62 F. Supp. 2d 1085 (S.D.N.Y. 1999) ; 203 F. 3d 116 (2d Cir. 2000)

Kawasaki Motors Corp. v. H-D Michigan, 43 U.S.P.Q. 2d 1521 (T.T.A.B. 1997).

In Re Celia Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990)

In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 221 U.S.P.Q. 1195, 1198 (T.T.A.B. 1984)

James Heddon's Sons v. Millsite Steel & Wire Works, Inc., 128 F.2d 6,9 (6th Cir.), cert. Denied, 317 U.S. 674 (1942)

McLean v Fleming, 96 US 245 (1878)

Master Distributors, Inc. v. Pako Corp., 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993)

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co., 316 U.S. 203, 205 (1942)

NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024 (7th Cir.1990)

Oliveira v. Frito-Lay, Inc., 251 F.3d 56 (2d Cir. 2001)

Owens-Corning Fiberglas Corp., 74 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985)

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300 (1995)

Saint-Gobain Corp. v. 3M Company, T.T.A.B. n° 91119166, 31 août 2007 , en ligne:

<http://des.uspto.gov/Foia/ReterivePdf?flNm=91119166-08-31-2007&system=TTABIS>

(consulté le 10 septembre 2010).

Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Rickard, 492 F.2d 474 (5th Cir. 1974)

Jurisprudence européenne

Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, Affaire C-39/97, 29 septembre 1998, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010)

Dyson Ltd c. Registrar of Trade Marks, Affaire C-321/03 , 25 janvier 2007, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010)

Eurocool Logistik, Affaire T-34/00, 27 février 2002, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010)

Heidelberger Bauchemie GmbH, Affaire C-49/02, 24 juin 2004, en ligne : <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010)

Libertel Groep BV c Benelux-Merkenbureau, Affaire C-104/01, 6 mai 2003, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, Affaire C-273/00, 12 décembre 2002, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010)

Shield Mark Bv c Joost Kist h.o.d.n. Memex, Affaire C-283/01, 27 novembre 2003, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 10 septembre 2010).

TPICE, 3^e ch., Affaire T-305/04, 27 octobre 2005, en ligne: <http://curia.europa.eu/fr/content/juris/index.htm> (consulté le 11 septembre 2010)

Décision OHMI, 3^e CR, Affaire. R7/1997-3, 12 février 1998, J.O. OHMI n° 5/98, p.641.

Décision OHMI, 3^e CR, Affaire R 122/98-3, 18 décembre 1998, PIBD 1999, III, p.415

Décision OHMI, 2^e ch. de recours, Affaire R156/1998.2, 11 février 1999 en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1998/en/R0156_1998-2.pdf (consulté le 11 septembre 2010)

Décision OHMI, 3^e CR, Affaire R0711/1999-3, 5 décembre 2001, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/fr/R0711_1999-3.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

Décision OHMI, 4^e CR, Affaire R0781/1999-4, 25 août 2003, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/en/R0781_1999-4.pdf (consulté le 11 septembre 2010)

Décision OHMI, 4^e CR, Affaire R0186/2000-4, 19 janvier 2004, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/fr/R0186_2000-4.pdf (consulté le 11 septembre 2010).

Décision OHMI, 4^e CR, Affaire. R0708/2006-4, 27 septembre 2007, en ligne: http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2006/en/R0708_2006-4.pdf (consulté le 11 septembre 2010)

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaires

Dictionnaire Le Petit Robert 1, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1991.

Random House Webster's College Dictionary, 2d Edition, Toronto, Random House, 1999.

Monographies et recueils

BENTLY, L. and B. SHERMAN, *Intellectual Property Law*, New York, Oxford University Press, 2001.

BERTRAND, A., *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, CEDAT, 2002.

BODENHAUSEN, G.H.C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Genève, BIRPI, 1969.

CORNISH, W., *Cases and Materials on Intellectual Property*, 4th ed., London, Sweet & Maxwell, 2003.

CORNISH, W. and D. LLEWELYN, *Intellectual Property*, 5th ed., London, Sweet & Maxwell, 2003.

CÔTÉ, P.-A., *Interprétation des lois*, 3^e éd., Montréal, Thémis, 1999.

FEHLBAUM, P., *Les créations du domaine de la parfumeries : quelle protection ?*, Genève, Schultess Médias Juridiques SA, 2007.

FLECK, L.M., *What Makes Sense in One Country May Not in Another: A survey of Select Jurisdictions re Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-Marks*, Toronto, Center for Innovation Law and Policy, 2003 en ligne: <http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/fleck.pdf> (consulté le 11 septembre 2010).

FOX, H.G., *The Canadian law of Trade marks and unfair Competition*, 3d ed., Toronto, Carswell, 1972.

GALLOUX, J.-C., *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Dalloz 2000.

GILL, K. and S.R. JOLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competitions*, Toronto, Carswell, 2001.

HENDERSON, G.F., *Trade-marks law of Canada*, Toronto, Carswell, 1993.

HUGHES, R.T., *Hughes on Trade Marks*, Toronto, Butterwoths 2004.

KANE, S.D., *Trademark Law, A Practitioner's Guide*, New York City, Practising Institute, 2007.

LADAS, S.P., *Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection*, vol. 2, Cambridge, Harvard University Press, 1975.

McCARTHY, J. T., *McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property*, Washington D.C., Bureau of National Affairs, 1996.

McCARTHY, J.T., *McCarthy on trademarks and unfair Competition*, Eagan, Thomson West, 1996.

McCARTHY, J.T, *Trademarks and Unfair Competition*, San Francisco, Bancroft-Whitney Company, 1987.

MACKAAY, E. et Y. GENDREAU, *Législation canadienne en propriété intellectuelle*, Toronto, Thomson Carswell, 2009.

MACKAAY, R. et S. ROUSSEAU, *Analyse économique du droit*, Montréal , Éditions Thémis, 2008.

Mc KEOUGH, J., STEWART, A. and P. GRIFFITH, *Intellectual Property in Australia*, 3d ed., Markham, Lexis Nexis, 2004.

MASSON, C., *La protection « telle quelle » des marques de fabrique et de commerce selon l'article 6 de la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle*, Fribourg, Jobin & Lachat, 1956.

MATHELY, P., *Le nouveau droit français des marques*, Paris, Editions J.N.A, 1994.

MERGES, R., MENELL, P. and M. LEMLEY, *Intellectual Property in the New technological Age*, 2d ed., New York, Aspen Publishers, 2000.

PINSONNEAULT, M. and S. MOSCOWITZ, *The 1995 Annotated Robic-Leger Trade-Marks Act*, Toronto, Carswell, 1994.

SCHMIDT-SZALEWSKI, J. et J.-L. PIERRE, *Droit de la propriété industrielle*, Paris, Litec, 1996.

VAVER, D., *Intellectual property law*, Concord, Irwin Law, 1997.

WHITE, D.G., *Selecting and protecting trade-marks*, Toronto, Carswell, 1995.

WINNER, E.P., and A.W. DENBERG, *International Trademark Treaties*, Dobbs Ferry, Oceana Publications Inc, 2004.

Articles de revue

ADAMS, A.C., « Section 211 of the Omnibus Appropriations Act: The Threat to International Protection of U.S. Trademarks », (2002-2003) 28 *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.* 221.

AIDE, C.M, « A global Trade-mark portfolio primer for U.S. businesses : International Registration, community trade-mark and/or national mark ? », (2003-04) *I.P.J.* 259.

AKERLOF, G., «The Market for "Lemons": Quality uncertainty and the market mechanism», (1970) 84 *Q.J.E.* 488.

ASTIC, V. et LARRIEU, J., « Des rugissements aux odeurs », D. 1998.chr. 299.

BALANA, S., « L'ère du numérique : deuxième chance pour la marque olfactive ? Analyse de la capacité du signe olfactif à fonctionner comme marque de commerce ou de service », (2008) 20 *C.P.I.* 15.

BAKER, J.D., « Correcting a chromatic aberration : Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. », (1996) 9 *Harv. J. L. & Tech.* 547.

BERESKIN, D.R., « Trademark "use" in Canada », (1997) 87 *T.M.R.* 301.

BONET, G., « Distinctivité du signe », *J-Cl. Marques* fasc. 7090.

BONET, G., DELMAS, X.B., et I.D.M. CABALLERO, « Droit des marques et autres signes distinctifs », (2001) 13 *Propriétés Intellectuelles* 948.

BRUGUIERE, J.M., « L'odeur saisie par le droit », dans *Mélanges en l'honneur de Jean Calais-Auloy*, Paris, Dalloz, 2004.

BURGUNDER, L.B., « Trademark Protection of smells: Sense or Nonsense », (1991) 29 *American Business Law Journal* 459.

CARON, C., « L'enregistrement d'une marque olfactive est-il conforme au droit communautaire ? », JCP éd. E. 2003. II. 358, n°10.

CARON, S. et P. CARRIERE, « Fonctionnalité et marques de commerce », (2001) 14 *C.P.I.* 17.

CARRIERE, L., « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité », Barreau du Québec, vol. 123, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1999)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais.

CAZENAVE, R., « Recherches sur la terminologie exprimant la distinctivité des marques », *Gaz. Pal.* 1984.I.doctr.167.

CLARKE, B., et S. KAPNOULLAS, « The New Forms of Registrable Marks : Market Uptake in the First Five Years », (2001) 6 *Deakin L. Rev.* 70.

DINWOODIE, G. B., « Trademarks and territory: Detaching trademark law from the nation-state », (2004-2005) 41 *Hous. L. Rev.* 885.

DRESCHER, T. D., « The transformation and evolution of Trademarks- From signals to symbols to myth », (1992) 82 *T.M.R.* 301.

ELIAS, B., « Do scents signify source. An argument against trademark protection for fragrances », (1992) 82 *T.M.R.* 475.

ESSL, M., « De la possibilité d'enregistrer des marques olfactives », PIBD 2001.II.123, n°725.

GAREAU, R.S., « Une grande première au Canada : la marque « sonore » », (1991) 3 *C.P.I.* 103.

GARTEN, J.E., “American Trade Law in a Changing World Economy”, (1995) 29 *Int’L Law* 15.

GILSON, J., and A. GILSON LALONDE, « Cinnamon Buns, Marching Ducks and cherry-scented racecar exhaust : protecting nontraditional trademarks », (2005) 95 *T.M.R.* 773.

GRIFFITHS, A., «A Law-and-Economics perspective on trade marks», in L. BENTLY, J. DAVIS, J. C. GINSBURG (ed.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary critique*, New York, Cambridge University Press, 2008.

HADJILOUCAS, T., “Your Intellectual Property, What’s it worth?”, *The World IP Review*, 2007, en ligne: <http://content.yudu.com/A1engb/WIPRannual2007/resources/5.htm> (consulté le 11 septembre 2010).

HAMMERSLEY, F., “The Smell of Success : Trade Dress Protection For Scent Marks”, (1998) 2 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 105.

HARRIMAN, E.M., «Aesthetic Functionality: The Disarray among Modern Courts», (1996) 96 *T.M.R.* 276.

HATZIKIRIAKOS, K., « Intellectual Property in Financing & Bankruptcy Transactions: Where We are », Barreau du Québec, vol. 281, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2007)*, Cowansville, Éditions Yvon Blais.

HAWES, J. E., « Fragrances as Trademarks », (1989) 79 *T.M.R.* 134.

HOWSE, R. and D. NEVEN, “United States- Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998 (WT/DS176/AB/R) A comment”, *The WTO case law of 2002*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

LACARRIERE, C., « Les conditions de la protection d’une couleur en tant que telle à titre de marque au regard de la jurisprudence communautaire », (2003) 16 *C.P.I.* 299.

LANDES, W., and R. POSNER, «Trademark Law: An Economic Perspective», (1987) 30 *J. L. & Econ.* 265.

LECLERC, C., et D. GERVAIS, « Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive au Canada ? », (2003) 15 *C.P.I.* 86.

LYONS, D., « Sounds, Smells and signs », (1994) 12 *E.I.P.R.* 540.

MACAW, M.G., « The New Rum War : Havana club as a threat to the U.S. interest in international trademark harmonization » (2000)18 *B.U. Int’l L. J.* 291.

McCORMICK, K., « « Ding » you are now free to register that sound », (1996) 96 *T.M.R.* 1101.

MACERA, J.S., et A.J. FINLAYSON, “Eccentric trade-marks, Smells and Bells, Grooves and Moves” (2003) 20 *C.I.P.R.* 255.

McGINNIS, K., « Whether Sound Marks Can and/or Should Be registered as Trade-Marks in Canada », (2005) 19 *I.P.J.* 117.

McKIE, J.E., «Functionality Survives Incontestability as a Type of Constructive Abandonment despite Shakespeare» (1996) 86 *T.M.R.* 304.

McMAHON, J., «Canadian Trademark Law: A bridge between United States and Foreign Law», (1980) 4 *Suffolk Transnat'l L.J.* 251.

MORICO, P. R., « Protecting color *per se* in the wake of *Qualitex v. Jacobson* », (1996) 28 *Intellectual Property Law Review* 145.

PINOVER, D.E., «Aesthetic Functionality: The Need for a Foreclosure of Competition» (1993), 83 *T.M.R.* 571.

PREZIOSO, J., « Making Scents of Canadian Trade-Mark Law : The Case Against Trade-Mark Protection for Fragrances », (2003) 16 *I.P.J.* 195.

RIEZEBOS, R., *Brand Management*, Harlow, Pearson Education Limited, 2003.

ROBIC, G.T., «Enregistrabilité des marques sonores, signes distinctifs et couleurs » (1990) en ligne: <http://www.robic.ca/publications/Pdf/053.01-GTR.pdf> (consulté le 12 septembre 2010).

ROBIC, G.T., « Notre loi sur les marques serait-elle désuète ? » (2004) <http://www.robic.ca/publications/Pdf/062.009-GTR.pdf> (consulté le 12 septembre 2010).

RUSTEN, G., « On the Origin of Trademarks », (1955) 45 *T.M.R.* 127.

SANDERS, A.K., « Some Frequently Asked Questions about the 1994 UK Trade Marks Act », (1998) 2 *E.I.P.R.* 67.

St-SAUVEUR, B., « L'emploi de la marque: un concept à réexaminer », (2003) 16 *C.P.I.* 489.

SAPHERSTEIN, M.B., « The trademark registrability of the Harley-Davidson Roar: A multimedia analysis » (1998) en ligne: http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iprf/articles/content/1998101101.html (consulté le 10 septembre 2010).

SCHMIDT-SZALEWSKI, J., « The International protection of trademarks after the trips agreement » (1998-1999) 9 *Duke J. Comp. & Int'L.* 189.

SHULZE, C., « Registering Colour trade Marks in the European Union », (2003) *E.I.P.R.* 55.

Alan TROICUK, « Les Incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au protocole de Madrid », en ligne: [http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/madrid-f.pdf/\\$FILE/madrid-f.pdf](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/vwapj/madrid-f.pdf/$FILE/madrid-f.pdf) (consulté le 11 septembre 2010).

VAVER, D., « Unconventional and well-known trade marks » (2005) *Singapore Journal of Legal Studies* 1.

VILMART, C., « La distinctivité des marques communautaires au regard de la jurisprudence communautaire », (2002) 3 *Propriétés Intellectuelles* 38.

