

AVIS

L'auteur a autorisé l'Université de Montréal à reproduire et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d'enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.

L'auteur et les coauteurs le cas échéant, conservent néanmoins la liberté reconnue au titulaire du droit d'auteur de diffuser, éditer et utiliser commercialement ou non ce travail. Les extraits substantiels de celui-ci ne peuvent être imprimés ou autrement reproduits sans autorisation de l'auteur.

L'Université ne sera aucunement responsable d'une utilisation commerciale, industrielle ou autre du mémoire ou de la thèse par un tiers, y compris les professeurs.

NOTICE

The author has given the Université de Montréal permission to partially or completely reproduce and diffuse copies of this report or thesis in any form or by any means whatsoever for strictly non profit educational and purposes.

The author and the co-authors, if applicable, nevertheless keep the acknowledged rights of a copyright holder to commercially diffuse, edit and use this work if they choose. Long excerpts from this work may not be printed or reproduced in another form without permission from the author.

The University is not responsible for commercial, industrial or other use of this report or thesis by a third party, including by professors.

Université de Montréal

La notion de fonctionnalité en droit canadien : quels fondements pour quels usages?

par
Caroline Jonnaert

Université de Montréal
Faculté de droit

Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures
en vue de l'obtention du grade de LL.M.
en maîtrise de recherche en propriété intellectuelle
janvier, 2008

© Caroline Jonnaert, 2008



Université de Montréal
Faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé

La notion de fonctionnalité en droit canadien : quels fondements pour quels usages?

présenté par :

Caroline Jonnaert

a été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

Ejan Mackaay
Président-rapporteur

Ysolde Gendreau
Directrice de recherche

Konstantia Koutouki
Membre du jury

RÉSUMÉ

Ce mémoire analyse la notion de fonctionnalité. D'origine jurisprudentielle, ce concept tend à maintenir la dichotomie traditionnelle entre le régime des marques de commerce et celui des brevets. À la lecture des jugements rendus en la matière, le maintien d'une telle dichotomie empêcherait notamment de prolonger indûment un monopole échu sous le régime des brevets par l'enregistrement d'une marque de commerce.

Cette étude tente de mieux cerner le concept de fonctionnalité et, plus précisément, de justifier son existence. Pour ce faire, une étude approfondie des régimes des marques de commerce et des brevets, nous permet de comprendre que chacun de ces corps de règles répond à une logique différente. Les fonctions des marques de commerce et des brevets sont en effet distinctes et aucun chevauchement ne semble être permis. Cette situation est d'ailleurs propre à ces régimes spécifiques. Un examen de l'étendue de la notion de fonctionnalité nous permet de constater que d'autres droits de propriété intellectuelle peuvent coexister. À titre d'exemple, nous croyons qu'une intersection est possible entre les régimes des dessins industriels et des marques de commerce.

À l'issue de ces recherches, nous constatons que la notion de fonctionnalité est un principe jurisprudentiel bien établi en droit canadien visant à empêcher tout renouvellement à perpétuité d'un brevet par le biais du droit des marques de commerce. L'existence de ce principe nous semble être justifiée en matière de marques de commerce et de brevets. Cette conclusion pourrait toutefois différer dans le cadre d'autres droits de propriété intellectuelle, les fonctions de ces autres régimes semblant permettre des chevauchements.

MOTS CLÉS

Brevet, caractère distinctif, contrefaçon, emploi, enregistrement, fonctionnalité, invention, marque de commerce, monopole, signe distinctif.

SUMMARY

This memory analyzes the notion of functionality. Of case law origin, this concept tends to maintain the traditional dichotomy between trademarks and patents regimes. In light of judgments rendered on that matter, the preservation of such dichotomy would notably prevent from illegally prolonging a monopoly fallen under the regime of patents by the registration of a trademark.

This study tries to understand the concept of functionality and, more specifically, to justify its existence. In order to reach this goal, a detailed study of the regimes of trademarks and patents lead us to conclude that each of these bodies of rules answers to a different logic. Indeed, the functions of trademarks and patents are different and no overlapping seems to be allowed. This situation is particular to these two specific regimes. An examination of the area of the notion of functionality leads us to notice that other rights of intellectual property can coexist. For example, we believe that an intersection is possible between the regimes of industrial designs and trademarks.

As a conclusion, we notice that the notion of functionality is a well established principle in Canada which tends to prevent any perpetual renewal of a patent under the trademarks regime. We believe that the existence of this concept is justified under trademarks and patents laws. However, this conclusion could differ within the framework of the other intellectual property rights, since these other rights' functions seem to allow an intersection between them.

KEYWORDS

Counterfeit, distinctive character, distinguishing guise, functionality, invention, monopoly, patent, registration, trademark, use.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....	1
1. DICHOTOMIE TRADITIONNELLE DES RÉGIMES DES MARQUES ET DES BREVETS	
1.1. RÉGIME DES MARQUES EN DROIT CANADIEN	
1.1.1 Philosophie et fondements du droit des marques	
1.1.1.1 Historique.....	6
1.1.1.2 Fonctions de la marque « moderne ».....	10
1.1.1.3 Définition et caractères généraux de la marque.....	14
1.1.2 État actuel de la législation	
1.1.2.1 Cadre juridique général.....	20
1.1.2.2 Conditions de validité de la marque.....	25
1.1.2.3 Étendue de la protection juridique.....	29
1.2. RÉGIME DES BREVETS EN DROIT CANADIEN	
1.2.1 Philosophie et fondements du droit des brevets	
1.2.1.1 Historique.....	36
1.2.1.2 Fonctions du brevet « moderne ».....	41
1.2.1.3 Définition et caractères généraux du brevet.....	46
1.2.2 État actuel de la législation	
1.2.2.1 Cadre juridique général.....	51
1.2.2.2 Conditions de validité du brevet.....	55
1.2.2.3 Étendue de la protection juridique.....	61

2. NOTION DE FONCTIONNALITÉ

2.1 FONDEMENTS DE LA NOTION DE FONCTIONNALITÉ

2.1.1 Maintien de la dichotomie des régimes des marques et des brevets

2.1.1.1 Existence d'une dichotomie des marques et des brevets.....72

2.1.1.2 Justification du maintien de la dichotomie sous l'angle des brevets.....76

2.1.1.3 Justification du maintien de la dichotomie sous l'angle des marques.....81

2.1.2 Émergence d'un concept jurisprudentiel : notion de fonctionnalité

2.1.2.1 Définition de la notion de fonctionnalité.....85

2.1.2.2 État actuel de la législation.....88

2.1.2.3 Test de la fonctionnalité.....92

2.2 CHAMP D'APPLICATION DE LA NOTION DE FONCTIONNALITÉ

2.2.1 Types de fonctionnalité

2.2.1.1 Fonctionnalité utilitaire.....96

2.2.1.2 Fonctionnalité décorative.....100

2.2.2 Étendue de la notion de fonctionnalité

2.2.2.1 Marques uniquement enregistrées.....105

2.2.2.2 Marques divulguées dans un brevet.....110

CONCLUSION.....114

TABLE DE LA LÉGISLATION.....119

TABLE DES JUGEMENTS.....121

BIBLIOGRAPHIE.....124

ANNEXE 1 :<u>EXISTENCE</u> D'UNE DICHOTOMIE ENTRE LES RÉGIMES DES MARQUES ET DES BREVETS.....	133
ANNEXE 2 :<u>MAINTIEN</u> DE LA DICHOTOMIE ENTRE LES RÉGIMES DES MARQUES ET DE BREVETS.....	134
ANNEXE 3CHAMP D'APPLICATION DE LA DOCTRINE DE FONCTIONNALITÉ.....	135

LISTE DES ABBRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
A.C.	Appeal Cases
A.D.P.I.C.	Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
All. E.R.	All England Reports
A.L.E.NA.	Accord sur le libre échange nord-américain Cour d'appel fédérale du Canada
C.A.F.	Cour d'appel fédérale
C.c.Q.	Code civil du Québec
C. de l'É.	Cour de l'Échiquier
C.F.	Cour fédérale du Canada
C.P.R.	Canadian Patent Reporter
C.S.	Cour supérieure
C.S.C.	Cour suprême du Canada
Fox Pat. C.	Fox's Patents, Trade Mark, Design and Copyright Cases
L.B.	Loi sur les brevets
L.C.	Lois du Canada
L.M.C.	Loi sur les marques de commerce
L.Q.	Lois du Québec
L.R.C.	Lois révisées du Canada
O.M.P.I.	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
O.P.I.C.	Office de la propriété intellectuelle du Canada
R.C. de l'É.	Rapports de la Cour de l'Échiquier
R.C.S.C.	Recueils de la Cour suprême du Canada
S.C.	Statuts du Canada
S.Q.	Statuts du Québec
S.R.C.	Statuts révisés du Canada
S.R.Q.	Statuts refondus du Québec

REMERCIEMENTS

L'auteur remercie ses parents pour le support et l'aide apportés dans la rédaction de ce mémoire.

L'auteur remercie également le professeur Ysolde Gendreau pour la direction et l'encadrement de ce travail.

INTRODUCTION

À une époque où l'évolution des technologies est le mot d'ordre, le droit de la propriété intellectuelle traverse une période de changements profonds. « Les pressions de la mondialisation [...] mettent à l'épreuve ses institutions, ses classifications et, parfois, des principes établis. »¹ Par conséquent, la jurisprudence tente, non sans difficulté, de tenir compte de ces tendances sociales et économiques. L'état du droit des brevets et des marques témoigne d'ailleurs de cette réalité.

Plus précisément, la valeur économique des brevets « stimule l'imagination et l'esprit procédurier des titulaires de ces droits dans leur quête d'une protection permanente de ce qu'ils considèrent comme leur propriété légitime »². Concrètement, cette « quête d'une protection permanente » se traduit par la volonté de prolonger indûment la durée limitée du brevet, notamment en invoquant le droit des marques. Cette situation n'est pas sans conséquences, car elle comporte le risque d'abandonner les distinctions traditionnelles des diverses formes de propriété intellectuelle, ainsi que de leurs fonctions économiques et juridiques. La question de la différence entre les brevets et les marques de commerce est un exemple criant de cette situation. Mais comment maintenir les classifications traditionnelles de la propriété intellectuelle?

En l'état actuel des choses, la tendance est de maintenir la dichotomie classique entre les marques de commerce et les brevets. À ce sujet, rappelons brièvement les principes généraux de ces deux régimes. En fait, la protection assurée par un brevet « se fonde sur la notion d'un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter »³. En revanche, dans le cas des marques de commerce, la protection se déplace du produit au caractère distinctif de sa mise en marché. À cet égard, il importe de préciser qu'une marque permet de distinguer des marchandises ou des services de ceux des autres commerçants. Par conséquent, le caractère distinctif d'une marque de commerce constitue une

¹ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2005 C.S.C. 65, par. 37.

² *Id.* (nous avons souligné).

³ *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1024, par. 13 (nous avons souligné).

condition *sine qua non* à sa protection. Au Canada, la *Loi sur les marques de commerce* établit le cadre normatif régissant les marques de commerce⁴. Ainsi, force est de constater que l'objet de protection des marques est fondamentalement différent de celui des brevets. Cette distinction se traduit à divers niveaux, notamment en ce qui a trait à la durée de protection conférée par chacun de ces régimes.

En effet, la *Loi sur les brevets* confère un monopole limité à ses détenteurs : la durée d'un brevet est de 20 ou 17 ans au Canada⁵. Par contre, la protection accordée par la *Loi sur les marques de commerce* est de 15 ans, mais renouvelable sous certaines conditions⁶. Le droit des marques est donc perpétuel. Et c'est ici que le bât blesse. Une fois le brevet expiré, l'objet dudit brevet tombe dans le domaine public, ouvrant ainsi la brèche à la concurrence. Plusieurs détenteurs de brevets tentent alors de prolonger leur monopole en enregistrant l'objet du brevet expiré à titre de marque de commerce. Afin de contrer de tels agissements, les tribunaux canadiens invoquent la doctrine de la fonctionnalité : la structure fonctionnelle des produits eux-mêmes n'est pas une marque de commerce légitime.

À la lumière des jugements rendus en la matière⁷, il appert que les tribunaux emploient de manière récurrente le concept de « fonctionnalité ». Une telle notion apparaît comme un principe logique du droit des marques. Il reflète l'objet d'une marque, soit la protection du caractère distinctif du produit, mais non d'un monopole sur celui-ci. Selon ce principe, le droit des marques ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités d'un

⁴ En outre, la Loi prévoit les diverses modalités d'enregistrement des marques. À ce sujet, précisons que les droits conférés par les marques de commerce peuvent s'appliquer sur une marque, peu importe qu'elle soit enregistrée ou non aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*. Ainsi, seul l'emploi d'une marque confère à son titulaire une protection législative, soit le droit d'empêcher quiconque de l'utiliser sans autorisation, lorsque cela aurait pour effet de semer la confusion dans l'esprit du public. Par contre, l'enregistrement d'une marque procure une reconnaissance officielle de sa validité et confère le droit exclusif de l'employer au Canada, en association avec le produit ou service décrit dans cet enregistrement.

⁵ *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4 (ci-après citée « L.B. »), art. 44 et 45.

⁶ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après citée « L.M.C. »), art. 46.

⁷ Voir notamment : *The Imperial Tobacco Company of Canada Limited c. Registrar of Trade-Marks*, [1939] Ex. C.R. 141; *Parke Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.* (1964), 43 C.P.R. 20; *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company* (1980), 48 C.P.R. (2d) 268; *Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 3 C.F. 379; *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 76; *Remington Rand Corp. c. Phillips Electronics N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 et *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.* (2000), 4 C.P.R. 498.

produit, mais sert plutôt à distinguer les sources de ces produits. Tel que l'a souligné la Cour suprême en 1964 :

« [i]l semble bien établi en droit que si ce que l'on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique essentiellement fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l'objet d'une marque de commerce. »⁸

Le principe de la fonctionnalité touche ainsi à l'essence même du droit des marques, soit son caractère distinctif. Qui plus est, un tel concept empêche l'abus des monopoles exercés sur des produits et des procédés. « Il décourage notamment les tentatives de rétablir sous une autre forme les brevets expirés. »⁹ En effet, à l'issue de plusieurs jugements canadiens¹⁰, nous constatons que les tribunaux refusent de prolonger indirectement la protection conférée par les brevets.

Pourtant, si la notion de fonctionnalité semble bien ancrée en droit canadien, son application n'est pas exempte de difficultés. D'une part, les rationalités qui sous-tendent l'élaboration de ce concept sont floues. Certes, il s'agit d'un mécanisme visant à maintenir la dichotomie traditionnelle entre le régime des marques de commerce et des brevets. Mais l'état actuel du droit ne fournit pas de plus amples explications à ce sujet. De plus, la législation ne prévoit pas spécifiquement la notion de « fonctionnalité »¹¹. À ce titre, rien dans la définition statutaire, ni dans la définition de droit commun d'une marque de commerce n'empêche qu'une marque ne soit « essentiellement fonctionnelle ». D'autre part, le champ d'application

⁸ *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7, 354.

⁹ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 44 (nous avons souligné).

¹⁰ À titre d'illustration, la Cour suprême a récemment tranché un litige sur ce sujet : la forme fonctionnelle des briques Légo peut-elle être une marque de commerce? Dans ce jugement, la Cour rappelle que des caractéristiques purement fonctionnelles, telle que la marque Légo, ne peuvent servir de fondement à une marque de commerce. Pour bénéficier de la protection de la *Loi sur les marques de commerce*, une marque doit être distinctive et non purement fonctionnelle. Voir : *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1.

Voir également : *The Imperial Tobacco Company of Canada Limited c. Registrar of Trade-Marks*, précitée, note 7; *Parke Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 7; *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company*, précitée, note 7; *Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 7; *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*, précitée, note 7; *Remington Rand Corp. c. Phillips Electronics N.V.* précitée, note 7 et *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.

¹¹ Selon les tribunaux canadiens, le paragraphe 13(2) de la Loi cristallise la notion de fonctionnalité en interdisant l'enregistrement d'une marque essentiellement fonctionnelle. Cependant, nous ne partageons pas cet avis : cette disposition, tel que nous l'analyserons ci-après, (i) s'applique aux signes distinctifs (et non aux marques de commerce) et (ii) traite de particularités utilitaires (et non d'éléments « essentiellement fonctionnels »).

de la doctrine de fonctionnalité n'est pas clairement précisé. Tout au plus, la jurisprudence nous indique que cette notion semble se limiter aux objets brevetables.

L'objectif du présent mémoire est donc d'étudier de manière approfondie la doctrine de fonctionnalité. Nous souhaitons justifier l'existence du concept et en définir le champ d'application. Dans cette perspective, il nous semble essentiel, dans un premier temps, de nous pencher sur la dichotomie traditionnelle entre les régimes des marques et des brevets. Quelles sont les rationalités qui sous-tendent l'élaboration de ces deux corps de règles distincts? Quel est l'état actuel de la législation en la matière? À l'issue de ces propos, nous étudierons, dans un deuxième temps, la notion de fonctionnalité. En ce sens, il est de jurisprudence constante d'assurer le maintien de la distinction classique entre le droit des marques et des brevets par le biais de la doctrine de fonctionnalité. La doctrine étant pauvre d'arguments à ce sujet¹², un examen approfondi de ce concept s'impose. Quels sont les fondements et quel est le champ d'application de cette notion?

¹² À l'issue de nos recherches, nous constatons que peu de textes ont traité de manière approfondie des fondements, ainsi que du champ d'application de la notion de « fonctionnalité » au Canada.

Voir : David BAINBRIDGE, « Smells, Sounds, Colours and Shapes as Trade Marks », (2002) 7 *Intellectual Property & Information Technology* 6; Alexandra BÉLEC, « Les ambitions monopolistiques de Légo freinées par la Cour suprême », (2005), disponible en ligne : <http://www.ggd.com/pdfs/newsletter/2005/2005-12-fr.pdf>; Donald CAMERON, « Functional Trade-marks in Canada », (2003) 20 *Canadian Intellectual Property Review* 167; Stéphane CARON, « Fonctionnalité et marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 17; Laurent CARRIÈRE, « Industrie pharmaceutique et les marques de commerce : à la recherche de la distinctivité non fonctionnelle », (2003), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/300B-LC.pdf>; Barry GAMACHE, « Court considers concept of functionality irrelevant when considering validity of distinguishing guise », (1994), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.045.pdf>; Carol HITCHMAN, « Trade Marks Versus Patents and the Protection of Functional Elements », (1995) 5 *Intellectual Property & Information Technology* 298; Stéphanie MALO, « Dual protection of patents and trademarks », (2000), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.112.pdf>; Jean-Philippe MIKUS, « Marques de commerce et fonctionnalité : un mariage possible après l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire des blocs LEGO », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006; Jean-Philippe MIKUS, « Chevauchements de droits en propriété intellectuelle. Première partie: Le rodéo du droit des brevets et des marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 311; Alexandra STEELE, « Colour and Shape of a Pharmaceutical Tablet Deemed Not Distinctive Enough to Warrant Trade-Mark Registration, Federal Court Rules », (2002), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.134.pdf>; Alexandra STEELE et Stella SYRIANOS, « Colour and shape: a difficult pill to swallow », (2002), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.134.pdf>; Stella SYRIANOS, « Enregistrabilité de la forme et de la couleur d'un comprimé », (2003), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/313-SSY.pdf>.

1. DICHOTOMIE TRADITIONNELLE DES RÉGIMES DES MARQUES ET DES BREVETS

Dans la présente partie de notre mémoire, nous étudierons la dichotomie traditionnelle entre les régimes des marques et des brevets, en droit canadien. À cet effet, nous nous pencherons succinctement sur chacun de ces régimes en analysant (i) la philosophie et les fondements de ces corps de règles et (ii) l'état actuel de la législation applicable en la matière.

1.1. RÉGIME DES MARQUES EN DROIT CANADIEN

Dans un premier temps, l'étude du droit canadien des marques de commerce commande un rappel de la philosophie et des fondements qui sous-tendent son élaboration. Une fois ces principes posés, nous analyserons brièvement, dans un deuxième temps, l'encadrement législatif des marques de commerce canadiennes.

1.1.1 Philosophie et fondements du droit des marques

La valeur sans cesse croissante de la marque de commerce rend nécessaire sa protection. Dans cette optique, le Canada dispose de la *Loi sur les marques de commerce*. Mais étudier le régime juridique des marques serait une tentative infructueuse si, au préalable, les caractères permanents et contingents de la marque ne sont pas rappelés. La compréhension de cette institution commande nécessairement l'étude de ses origines. En ce sens, l'application d'une loi doit refléter les intérêts d'une société, lesquels justifient sa raison d'être : « [u]n droit, quel qu'il soit, ne naît pas isolé du contexte ayant justifié sa reconnaissance, et c'est par conséquent dans l'histoire que l'on trouve les raisons ayant motivé son émergence »¹³. Quelles sont les motivations qui sous-tendent l'intérêt d'une protection des marques? Dans cette optique, il convient de faire un bref survol historique du droit des marques. Cette analyse nous permettra (i) de mieux cerner les diverses fonctions associées à la marque de commerce et (ii) de définir cette notion, ainsi que ses caractères généraux.

¹³ Normand TAMARO, *Le droit d'auteur : fondements et principes*, Montréal, Les presses de l'Université de Montréal, 1994, p. 11.

1.1.1.1. Historique

Très tôt, la marque apparaît comme signe distinctif de marchandises. Depuis toujours, la marque distingue les marchandises d'un fabricant ou d'un commerçant de celles d'un concurrent et ce, sans égard « au fait que le législateur et les tribunaux se préoccupent ou non de la question »¹⁴. La marque constitue une « apparition de la vie sociale »¹⁵, dont l'existence prend assise dans les exigences du trafic des marchandises. « Elle est un phénomène social préexistant à la législation, et que le législateur peut influencer quant à sa forme d'existence mais qu'il ne peut pas déterminer de façon entièrement libre. »¹⁶ Pourtant, ce « phénomène social » n'a pas toujours eu la même signification. À ce sujet, précisons qu'il n'est pas dans notre intention de présenter de manière exhaustive l'évolution du droit des marques. Mais puisqu'il n'est pas possible de comprendre une institution sans en saisir son origine, nous rappellerons les étapes les plus édifiantes de son histoire.

Le fait de distinguer son travail puise ses racines dans la plus haute Antiquité. Certains auteurs illustrent ce phénomène en citant le cas « des Phéniciens qui construisent le temple de Salomon, des briques de Ninive et des temples égyptiens »¹⁷. À cette époque, l'emploi de symboles précise la qualité de l'artisan. À titre d'exemple, les vrilles désignent les charpentiers. Toutefois, l'un des premiers cas avérés d'utilisation d'une marque de commerce remonte à la Chine, en 2700 avant Jésus-Christ. Il s'agit de poteries indiquant le nom de l'Empereur, celui de l'artisan, ou le lieu de fabrication. Le monde romain utilise également ces techniques d'identification. De façon générale, l'artiste signe ses œuvres de son nom, alors que les commerçants marquent leurs marchandises d'un symbole. Tel que le souligne un auteur, « il est fort peu probable que ces signes aient joué un rôle analogue à celui des marques modernes »¹⁸. En ce sens, la préoccupation essentielle s'avère être la protection contre le vol : le marquage des objets constitue alors un moyen efficace pour freiner les fraudes. Dès lors, en revêtant d'un symbole les produits issus de leurs fabrications, les artisans et les commerçants

¹⁴ Antoine BRAUN, *Précis des marques de produits et de service*, Bruxelles, Éditions Larcier, 1987, p. 3.

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Id.* (nous avons souligné).

¹⁷ Alain BELTRAN, Sophie CHAUVEAU et Gabriel GALVEZ-BEHAR, *Des brevets et des marques*, Paris, Éditions Fayard, 2001, p. 88.

¹⁸ Bernard DEMAIN, *Législation comparée en matière de marques de commerce*, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1970, p. 11.

donnent naissance à la première forme de marque de commerce, signe de la propriété d'un produit.

Au Moyen-Âge, la liberté de production de l'artisan est restreinte par deux conditions, soit le travail à la main et les règlements corporatifs. La concurrence est limitée par des règlements uniformisant la qualité de toute fabrication. La consommation est, quant à elle, confinée aux alentours immédiats de l'atelier : le marché est purement local. Dans cette optique de relations commerciales directes et passives, le professeur Braun souligne que l'enseigne joue certainement un rôle plus important que la marque¹⁹. Pourtant, les marques sont très répandues à cette époque. D'ailleurs, on distingue les marques collectives, propres à chaque corporation, des marques individuelles. Les unes et les autres sont sévèrement protégées contre l'usurpation. Qui plus est, la marque existe en faveur du public. C'est une garantie de qualité, ainsi que de loyauté dans les matériaux et procédés utilisés. L'artisan défend sa marque individuelle contre une usurpation, « non pas tant dans son propre intérêt que parce qu'il sait qu'elle est un aveu de l'origine du produit et qu'en cas de mauvais ouvrage, il serait exclu de la corporation, c'est-à-dire réduit à la misère »²⁰. Quant à la marque collective, elle « permet d'assurer la qualité et de dénoncer les tentatives menées par des étrangers pour entrer sur le marché »²¹. La marque est donc à la fois un signe de qualité et une mesure de discipline interne et externe des corporations.

Au milieu du XIX^e siècle, la marque prend tout son essor. Avec l'avènement de la production industrielle et l'élargissement des marchés, « comment le producteur, s'il ne signe pas ses produits, parviendra-t-il à empêcher d'être dominé par le commerce et à se faire reconnaître par le consommateur? »²² Un auteur souligne à cet effet que la marque devient un moyen privilégié pour le producteur afin d'atteindre le consommateur « par-dessus la tête du commerçant »²³ et, ainsi, rétablir un contact rompu depuis un siècle. Richard Tedlow explique d'ailleurs

¹⁹ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 4.

²⁰ B. DEMAÏN, *op. cit.*, note 18, p. 11.

²¹ A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 88.

²² A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 5.

²³ Francis ELVINGER, *La marque, son lancement, sa vente, sa publicité*, Paris, Librairie d'économie commerciale, 1925, p. 4.

« qu'un produit standardisé, [...], c'était aussi un produit auquel le fabricant pouvait donner un nom. Qui dit pouvoir donner un nom dit aussi pouvoir faire de la publicité autour de ce nom. Ainsi apparut quelque chose qui était plus qu'un nom, une sorte de super nom : la marque »²⁴.

La seconde moitié du XIX^e siècle coïncide alors à la « mutation des produits vers la marque »²⁵. Par voie de conséquence, la majorité des pays européens se dote d'une législation adaptée en matière de marques de commerce²⁶. Ainsi, le XIX^e siècle voit un développement considérable du nombre des marques et de leur valeur : le rôle économique de la marque est plus évident que jamais.

Aujourd'hui, avec les conditions d'économie moderne, la marque voit son rôle s'étendre. « Un fabricant appose sa marque sur les produits susceptibles de faire honneur à son entreprise et de lui assurer un accroissement de clientèle, tout en assurant une différenciation entre ses produits et ceux de ses concurrents. »²⁷ La marque agit à titre de « régularisateur » en indiquant l'origine d'un produit : « elle permet, à tous les stades de l'économie, de contrôler l'application des clauses de prix imposés ou de toutes les clauses qui peuvent accompagner la distribution d'un produit »²⁸.

Également, dans une économie placée sous le signe de la publicité, il n'est pas inutile de souligner le rôle publicitaire de la marque. Celle-ci a une force d'attraction impressionnante vis-à-vis la clientèle. La marque représente une grande valeur économique, souvent la plus importante, d'un fonds de commerce.

Ainsi, indicatrice d'origine il y a un siècle, la marque identifie aujourd'hui également le produit, garantit sa qualité et, « grâce à la publicité dont elle est devenue le sujet principal, a acquis une valeur propre la rendant, en cas de notoriété, indépendante du produit auquel elle

²⁴ Richard TEDLOW, *L'audace et le marché – L'invention du marketing aux États-Unis*, Éditions Odile Jacob, 1997, p. 47.

²⁵ A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 91.

²⁶ Sur l'adoption des législations américaine, britannique et française, voir : Nathalie VERMETTE, « Origines du droit canadien des marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle*. 431.

²⁷ B. DEMAIN, *op. cit.*, note 18, p. 12.

²⁸ *Id.*

est originairement associée »²⁹. Les conséquences juridiques de l'évolution de la marque sont nombreuses. Désormais, la plupart des pays dispose de législations concernant la protection des marques de commerce. Au Canada, la *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*³⁰ a été sanctionnée le 14 mai 1953. Dès lors, le droit des marques assure l'identification de la source d'un produit ou d'un service, agit comme sceau de qualité et sert « de véhicule afin de protéger l'investissement dans une image de marque »³¹. Mais dans quelle mesure ces différentes fonctions de la marque sont-elles juridiquement protégées?

²⁹ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 6.

³⁰ *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*, S. C. 1953-53, c. 49.

³¹ Jean-Philippe MIKUS, « Chevauchement de droits en propriété intellectuelle. Première partie : le rodéo du droit des brevets et des marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 311, 317.

1.1.1.2 Fonctions de la marque « moderne »

Aujourd'hui, la doctrine s'accorde pour attribuer à la marque de commerce trois fonctions distinctes. Il s'agit des fonctions d'identification, de qualité et de publicité. L'intérêt d'une telle classification n'est pas purement théorique. En effet, en identifiant les diverses fonctions d'une marque de commerce, nous sommes en mesure de justifier son encadrement juridique. Dans un but de clarté, nous examinerons succinctement chacune de ces fonctions, ainsi que leur protection législative respective.

Tout d'abord, la première fonction de la marque est de rendre possible l'identification des biens et des services. Cette notion d'identification est clairement reconnue au sein de la communauté juridique. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux ouvrages du droit des marques. Ainsi, la doctrine qualifie la marque de commerce de la manière suivante : « une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un groupe de personnes »³². D'autres auteurs définissent la marque à titre de « signe qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses produits, les objets de son commerce ou ses services de ceux des tiers »³³. Plus synthétiquement, « la marque est un signe appliqué à un objet à l'effet d'identifier cet objet pour permettre de le reconnaître »³⁴. Alors que la première définition procède du point de vue du consommateur, la seconde de celui du fabricant, la troisième synthétise les deux approches. Mais peu importe la démarche préconisée, « l'instrument économique et juridique sera le même : la marque comme instrument d'individualisation du produit et d'indication de sa provenance »³⁵. En ce sens, tant du point de vue économique que du point de vue juridique, l'indication de la provenance est la fonction prépondérante de la marque. De ce fait, la marque bénéficie de la reconnaissance d'un droit exclusif, lequel permet à son titulaire d'être protégé contre les usurpations. Qui plus est, la marque étant considérée comme un signe d'identification, il en découle qu'elle sert à distinguer les marchandises qu'elle représente. Par voie de conséquence, l'objet du droit des marques est la protection du caractère distinctif de la marque

³² B. DEMAIN, *op. cit.*, note 18, p. 27.

³³ Yves SAINT-GAL, *Protection et des marques de fabrique et concurrence déloyale*, Paris, Éditions Delams, 1982, p. 205.

³⁴ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 11.

³⁵ *Id.* (nous avons souligné).

de commerce. Les tribunaux canadiens reconnaissent ce principe comme en témoigne le passage suivant :

« [1]a fonction d'une marque de commerce a été précisée dans de nombreux arrêts comme étant de [TRADUCTION] « donner à l'acheteur ou l'acheteur éventuel une indication sur la fabrication ou la qualité des marchandises, lui faire connaître visuellement la provenance commerciale des marchandises ou les intermédiaires par lesquels elles sont passées pour arriver sur le marché ». (Voir l'exposé du juge Bowen, L.J., dans l'arrêt *Powell's Trade Mark*, (1894) 11 R.P.C. 195, à la page 200).

Dans le même sens, le juge Gwynne déclarait dans l'arrêt *Partlo v. Todd* (1888-90) 17 R.C.S. 196, à la p. 212, [TRADUCTION] « Le droit que détient un fabricant sur sa marque de commerce est le droit exclusif de l'employer dans le but d'indiquer où et par qui ou à quelle usine l'article auquel elle est associée a été fabriqué ».

Une marque de commerce a pour objet d'identifier les marchandises d'un commerçant et si une marque de commerce remplit ce rôle, je crois alors qu'il importe peu que le même article ne soit pas mis sur le marché par d'autres commerçants. Si la marque identifie les marchandises d'un commerçant elle les distinguera automatiquement de celles des autres commerçants qui ne se sont pas encore lancés sur le marché mais qui le feront plus tard. »³⁶

Si elle a une fonction d'identification, la marque garantit également, dans une certaine mesure, une qualité. Braun rappelle à ce sujet que la fonction de qualité apparaît comme un des attributs principaux de la marque du point de vue économique³⁷. En effet, l'apposition d'une marque sur un produit constitue une « constance qualitative »³⁸, en ce sens que le public peut raisonnablement s'attendre à retrouver les mêmes qualités du produit que celles qu'il a avait auparavant appréciées. La marque donne ainsi une image personnalisée à un produit et offre la garantie d'une satisfaction à une vaste clientèle. Sous l'angle juridique, par contre, la fonction de qualité n'est pas autonome, mais découle plutôt de la fonction d'indication de provenance. La distinction n'est pas purement théorique. Au contraire, elle établit les balises du droit applicable. Parce que la marque n'a pas spécifiquement pour objet de garantir la qualité d'un produit, si un consommateur subit un préjudice il ne pourra réclamer réparation

³⁶ *Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd.* (2003), 24 C.P.R. (4th) 326, par. 17.

³⁷ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 14.

³⁸ *Id.*

que par le biais des règles de droit commun de la responsabilité civile³⁹. Le recours au droit des marques n'est donc pas envisageable dans cette hypothèse. Toutefois, il convient de spécifier que ceci ne signifie pas que le titulaire d'une marque puisse tromper le public ou se désintéresser de la qualité des produits offerts. « Le droit des marques lui-même offre, à cet effet, des ressources propres sans que doivent y interférer les interventions du consommateur. »⁴⁰

En dernière analyse, la marque arbore la fonction publicitaire. Selon certains économistes, il s'agit de la fonction essentielle de la marque⁴¹. Que la marque soit le support de la publicité n'a pas besoin de démonstration. Un simple coup d'œil autour de soi suffit pour s'en convaincre. Pourtant, quoique très importante, cette fonction publicitaire n'est pas considérée, d'un point de vue juridique, comme une fonction essentielle de la marque. Pour cette raison, une partie de la doctrine⁴² ne reconnaît pas à cette fonction particulière une protection juridique par le biais du droit des marques. Par voie de conséquence, la fonction publicitaire bénéficie uniquement d'une protection sous l'égide du droit commun et du droit de la concurrence. Cependant, il est à noter que certains régimes élargissent le champ de protection de la marque et assurent, dès lors, une protection située au-delà du caractère distinctif. Il en est ainsi de la loi britannique⁴³, ainsi que de la loi du Bénélux⁴⁴. Celle-ci, par une disposition expresse, protège également le pouvoir attractif de la marque⁴⁵.

³⁹ *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, c. 64, art. 1457.

L'article 1457 du *Code civil du Québec* prévoit que:

« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

[...]

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer le préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

[...] .»

Les principes de la responsabilité civile sont donc source de droit pour réprimer la concurrence déloyale, par le biais du recours en commercialisation trompeuse suite à des délits, par exemple, de confusion, substitution, de désignations fausses et trompeuses, etc., en vertu du droit commun québécois.

Sur ce sujet, voir : Alexandra STEELE, « Tromperie commerciale et passing-off : développements récents », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003.

⁴⁰ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 17.

⁴¹ François LÉVÊQUE et Yves MENIÈRE, *Économie de la propriété intellectuelle*, Paris, Éditions la découverte, 2003, p. 12.

⁴² A. BRAUN, *op. cit.*, note 11, p. 17.

⁴³ *Trade Marks Act*, 1994, disponible en ligne : <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/tmact94.pdf>.

⁴⁴ *Loi uniforme du Benelux*, disponible en ligne : http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_bx_2_fr.pdf.

⁴⁵ *Id.*, art. 13, A, 2.

À l'issue de ces développements, force est de constater qu'au départ, la marque avait pour fonction unique d'indiquer l'origine des produits qu'elle désignait. Cette fonction « originelle » a évolué avec le développement du commerce, des technologies et de la communication. Aujourd'hui, on reconnaît donc que la marque remplit une triple fonction, soit d'identification, de qualité et de publicité. Mais si la fonction d'identification de la marque n'est pas la seule, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue la fonction essentielle de la marque. Les autres fonctions sont secondaires, voire subordonnées. Au surplus, ces diverses fonctions ne sont pas sans incidences au plan juridique. En ce sens, le degré d'importance qu'elles revêtent se traduit par la protection que leur confèrent les régimes de droit des marques et de droit commun. Dès lors, seule la fonction spécifique de la marque, soit la fonction d'identification, bénéficie d'une protection du droit des marques. Pour construire cette protection, le droit des marques « confère à son titulaire un ensemble de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les concurrents qui souhaiteraient profiter de sa situation et de sa réputation »⁴⁶. Un auteur résume d'ailleurs la situation dans les termes suivants :

« reconnaître au titulaire de la marque une situation juridique précise un objectif immédiat permettant d'atteindre l'objectif final, qui est de garantir un système de concurrence réelle dans lequel il n'existe aucun risque de confusion entre des produits d'origine distincte. »⁴⁷

Ces principes étant posés, comment définir juridiquement la marque? Quels sont ses caractères généraux?

⁴⁶ André BERTRAND, *Droit des marques, signes distinctif, noms de domaine*, Paris, Éditions Dalloz, 2005, p. 22 (nous avons souligné).

⁴⁷ *Id.*

1.1.1.3 Définition et caractère généraux de la marque

En l'état actuel, il est généralement admis que la marque de commerce indique, de manière distinctive, la source d'un produit, d'un service ou d'un procédé. Qu'il s'agisse d'un mot inventé (Kodak), d'un chiffre, d'un dessin (Shell), de couleurs (Visa), d'une forme (Toblerone), d'un son ou d'une combinaison de ces éléments, la pierre angulaire d'une marque de commerce est son caractère distinctif. Ce caractère distinctif découle directement de la fonction d'identification de la marque de commerce. La *Loi sur les marques de commerce* incorpore d'ailleurs ce principe dans la définition même de « marque de commerce » :

« 2. Définitions

« 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. »⁴⁸

Tel que le remarque Demain, cette définition porte sur l'aspect juridique de la marque et demeure avant tout une définition légale : elle insiste sur la notion de « caractère distinctif » vis-à-vis des concurrents⁴⁹. Pourtant, nous pouvons également prendre en considération l'aspect économique de la marque en nous référant aux concepts de « constance qualitative et de garantie [de qualité] qu'elle est susceptible d'apporter »⁵⁰. Une telle définition économique peut alors se traduire de la manière suivante : la marque tend à procurer à la clientèle un produit qu'elle couvre publiquement de sa garantie⁵¹. Toutefois, pour les fins de nos propos,

⁴⁸ L.M.C., art. 2 (nous avons souligné).

⁴⁹ B. DEMAIN, *op. cit.*, note 18, p. 16.

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ B. DEMAIN, *op. cit.*, note 18, p. 16.

nous concentrerons notre étude sur la définition légale de la marque de commerce. De cette définition, il est permis de déterminer les caractères essentiels de la marque. Ces caractéristiques procèdent de deux postulats, « qu'on retrouve dans toutes les définitions de la marque, quel que soit le type énumératif ou limitatif adopté par le législateur »⁵². Précisément, la marque doit consister 1) en un signe et 2) ce signe doit être distinctif. Nous aborderons donc succinctement chacun de ces aspects.

Braun rappelle qu'« en l'absence de signe pouvant faire l'objet d'une appropriation, il n'y a pas de matière à l'existence d'une marque »⁵³. Certes, en l'absence de signe, il est possible d'être en présence de certains usages, de certains modes d'emploi pouvant, en cas de copie, donner ouverture à une action en concurrence déloyale, « mais la protection du droit ne peut être trouvée dans la loi sur les marques qui concerne exclusivement les signes appropriables »⁵⁴. Il convient de préciser que le « signe » s'étend à diverses applications. Ainsi, la doctrine⁵⁵ classe les signes de la façon suivante : 1) les signes verbaux (ou auditifs), 2) les signes figuratifs (ou visuels) et 3) la combinaison des signes verbaux et figuratifs. Les signes verbaux comprennent, entre autres, les noms, dénominations, slogans, chiffres, lettres, sons et marques auditives. Les signes figuratifs, quant à eux, regroupent notamment les dessins, emblèmes, couleurs et formes du produit. Mais le fait qu'un signe tombe dans l'une ou l'autre de ces catégories n'est pas garant de sa qualification à titre de « marque de commerce » : la caractéristique essentielle d'une marque est son caractère distinctif.

La marque doit être distinctive afin de garantir que tous les produits qu'elle désigne sont fabriqués ou fournis par une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Qui plus est, cette condition est exigée, non pas uniquement pour connaître la provenance du produit, mais également pour l'identifier sans risque de confusion avec d'autres produits similaires. Le caractère distinctif est un principe bien ancré

⁵² A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 35.

⁵³ *Id.* (nous avons souligné).

⁵⁴ *Id.* (nous avons souligné).

⁵⁵ Sur ce sujet, voir notamment : A. BERTRAND, *op. cit.*, note 46, p. 30 et A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 38.

en droit des marques. Sa reconnaissance se traduit à divers niveaux. La Loi cristallise en effet cette notion et la jurisprudence en précise la portée.

L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit le terme « distinctive »⁵⁶ en les termes suivants :

« 2. Définitions

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services 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. »⁵⁷

À ce titre, Fox, citant une décision de la Cour de l'Échiquier, rappelle que l'essence d'une marque de commerce défendable et, par conséquent, le fondement du droit des marques de commerce, est depuis toujours le caractère distinctif : « [d]istinctiveness 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 others »⁵⁸. Afin de mieux saisir l'étendue du caractère distinctif d'une marque, il convient de se référer à la jurisprudence.

⁵⁶ « La nécessité qu'une marque soit « distinctive » est une caractéristique importante du droit canadien des marques de commerce depuis de nombreuses années et semble avoir été empruntée à la législation du Royaume-Uni. La législation canadienne a été refondue en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, L.C. 1953, ch. 49 à la suite du dépôt auprès du Secrétaire d'État du *Rapport de la Commission de révision de la Loi sur les marques de commerce*, daté du 20 juin 1953, commission présidée par Harold G. Fox, c.r. Ce rapport est reproduit dans H.G. Fox, *Canadian Law of Trade Marks*, 2^e éd. (Toronto: Carswell, 1956), aux pages 1142 et suivantes. Il recommandait un certain nombre de modifications de la législation canadienne, notamment une refonte des définitions des termes « marque de commerce » et « distinctive ». La définition de « distinctive » qui figure maintenant à l'article 2 de la Loi remonte directement au rapport du professeur Fox. », *Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd.*, précitée, note 36, par. 15-16.

⁵⁷ L.M.C., art. 2.

L'article 15 *Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce* va dans le même sens dans sa définition de « marque de commerce », dont voici un extrait : « [t]out signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises », *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), disponible à l'adresse suivante : <http://www.wipo.int/treaties/fr/> (ci-après cité « Accord A.D.P.I.C. »).

⁵⁸ *Western Clock Co. c. Oris Watch Co.*, [1931] Ex. C.R. 64, 67, citée dans Gill JOLIFFE, *Fox on Canadian Trade-Marks Law and Unfair Competition*, Carswell, Toronto, 2005, p. 3-14.

D'emblée, précisons que le caractère distinctif est une question de fait⁵⁹. La question à se poser est celle de savoir « si l'on a clairement laissé entendre au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et en liaison avec laquelle est elle employée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles d'une autre personne »⁶⁰. Ce qui importe donc, dans la détermination du caractère distinctif, c'est le message transmis au public : c'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif. Au surplus, la jurisprudence a élaboré trois conditions pour que la caractère distinctif soit démontré, soit :

- « 1. la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise);
2. le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et son produit, en plus de fabriquer et de vendre ce produit;
3. ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants. »⁶¹

À titre d'illustration, il a été décidé, sur la base de ces principes, que l'enregistrement d'une combinaison de chiffres à titre de marque de commerce est valide, puisque distinctive. S'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, le juge Prate explique ce qui suit :

« [i]l s'agit d'une marque de commerce, et je ne vois pas pourquoi le simple fait qu'elle serve également de numéro de téléphone de l'appelante peut la priver de son caractère enregistrable. Elle correspond à la définition de «marque de commerce» de l'article 2 de la Loi parce que :

1. elle est une marque qui est employée par une personne,
2. elle est employée aux fins de distinguer des marchandises fabriquées ou vendues par elle et
3. elle distingue ces marchandises de celles vendues par d'autres. »⁶²

⁵⁹ *Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store*, (1998) 81 C.P.R. (3d) 203, par. 63.

⁶⁰ *White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada* (1991), 39 C.P.R. (3d) 94, 109 (nous avons souligné).

⁶¹ *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3d) 254, 262.

⁶² *Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 7, par. 34 (nous avons souligné).

Par contre, une appellation commune à une industrie⁶³, un terme descriptif du produit⁶⁴, un grade de qualité⁶⁵, ainsi qu'un élément qui ne présente qu'une fonction ornementale⁶⁶ ou utilitaire⁶⁷ ne sont pas distinctifs au sens de la Loi. De tels éléments ne seraient donc pas, *a priori*⁶⁸, enregistrables au Canada.

Par exemple, si une personne souhaite enregistrer la marque de commerce « CHOCOPIE », en liaison avec des chocolats, crèmes glacées, gaufrettes, caramels, confiseries, pains, gâteaux, chewing-gum, poudings et pâtisseries⁶⁹, il est probable que le Registraire⁷⁰ émette une objection à l'encontre de l'enregistrement de cette marque au motif

⁶³ Le terme « tradition » est un terme commun au marché alimentaire. Voir : *Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd.* (2004), 33 C.P.R. (4th) 289.

⁶⁴ L.M.C., par. 12 (1) b).

Le droit canadien reconnaît depuis longtemps la nécessité de restreindre l'enregistrement des marques descriptives. L'auteur Fox rappelle ce principe en les termes suivants :

« The rule denying protection to merely descriptive words has been a continuing feature of both the common law and statute law in Canada as well as in Great Britain. The philosophy upon which this principle is based was clearly enunciated by Lord Herschell in the *Solio* case : « The vocabulary of the English language is common property ; it belongs alike to all ; and no one ought to be permitted to prevent the other members of the community from using, for purposes of description, a word which has reference to the character or quality of the goods. If, then, the use of every word in the language was to be permitted as a trade mark, it was surely essential to prevent its use as a trade mark where such use would deprive the rest of the community of the right which they possessed to employ that word for the purpose of describing the character or quality of the goods. », G. JOLIFFE, *op. cit.*, note 58, p. 140.

⁶⁵ Le terme « standard » n'est pas un signe distinctif, car il réfère généralement à une norme acceptée. Voir : *Standard Ideal Company c. Standard Sanitary Mfg. Company*, (1911) A.C. 78.

⁶⁶ Voir : *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins* (1978), 38 C.P.R. (2d) 145, par. 34.

⁶⁷ Une bande de couleur au milieu d'une capsule afin d'en sceller deux parties n'est pas un signe distinctif. Voir : *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7.

⁶⁸ Entre autres choses, une marque qui donne « une description claire » ou « une description fautive et trompeuse » des marchandises ou services et qui, dès lors, n'est pas enregistrable en application de l'alinéa 12(1)b), peut néanmoins être enregistrable si elle est « distinctive » aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi.

⁶⁹ *Lotte Confectionery Co. c. Tong Yang Confectionery Corp.* (2001), 13 C.P.R. (4th) 182.

⁷⁰ Pour les fins de notre exemple, nous supposons que la marque « CHOCOPIE » n'a pas encore été publiée dans le Journal des marques. De ce fait, seul le Registraire (et non toute partie intéressée) est en mesure de s'objecter à l'enregistrement de la marque en cause.

À ce titre, il n'est pas inutile de rappeler au lecteur le processus d'enregistrement d'une marque de commerce au Canada. En fait, afin d'enregistrer une marque de commerce au Canada, le requérant doit déposer une demande accompagnée des droits prescrits auprès du Bureau des marques de commerce (ci-après cité le « Bureau » ou « Registraire »). La demande sera alors inscrite au Registre des marques de commerce de l'Office de la propriété intellectuelle avec la mention « en instance ». Le Bureau des marques de commerce procédera alors aux vérifications suivantes :

- (a) il effectue des recherches au niveau des archives des marques de commerce afin de trouver toute autre marque de commerce pouvant être considérée conflictuelle avec celle soumise par le requérant. Advenant qu'il en découvre une, il avise le requérant; et
- (b) il s'assure que la demande soit conforme aux exigences de la Loi et son règlement d'application et, s'il y a lieu, informe le requérant de tout manquement.

Une fois l'examen complété, le Bureau approuve la demande. Une fois approuvée, le Bureau des marques de commerce publie la demande dans le Journal des marques de commerce. C'est à ce moment-ci que toute partie

que celle-ci est descriptive des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée⁷¹. Afin de contourner une telle objection, le titulaire de la marque proposée tentera d'argumenter, entre autres choses, que sa marque n'est pas descriptive, mais tout au plus suggestive⁷² des marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée :

« At most, [the average consumer of such wares] might conclude that the trade-mark suggests that the wares in question have a flavour reminiscent of chocolate pie. He might also respond to the trade-mark merely as a fanciful, nonsense word given that CHOCOPIE *per se* is not a word in the English or French language and the recognition of it as a combination of the two words CHOCO and PIE might not be readily apparent when it is associated with wares other than pies. »⁷³

À ce titre, il importe de préciser que même si le Registraire accepte cet argument et décide d'enregistrer la marque, celle-ci bénéficiera cependant d'une protection limitée, car, bien qu'enregistrable, la marque en cause demeure suggestive et possède donc un faible caractère distinctif inhérent⁷⁴.

En somme, l'appréciation du caractère distinctif est en une question propre à chaque cas d'espèce. Qui plus est, le caractère distinctif est l'essence même du droit des marques. Il est l'assise de ce régime et constitue la condition *sine qua none* à toute protection de la marque. Mais quel est l'état du droit en la matière? Quelles sont les lois applicables? De quel faisceau de droits le titulaire d'une marque bénéficie-t-il?

intéressée peut s'opposer à l'enregistrement de la marque en cause, dans un délai de deux (2) mois à partir de la publication de la demande. Si cela survient, l'enregistrement de la marque de commerce peut être retardé pendant plusieurs mois. Par contre, si personne ne dépose une déclaration d'opposition, la demande est admise et la marque peut alors être enregistrée.

⁷¹ L.M.C., al. 12(1)b).

⁷² « In order for a mark to be deemed as "clearly descriptive", it must be more than merely suggestive of the character or quality of the wares of services in association with which it is used or proposed to be used. », *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc.* (2006), 51 C.P.R. (4th) 342, par. 34.

⁷³ *Lotte Confectionery Co. c. Tong Yang Confectionery Corp.*, précitée, note 23, par. 16.

⁷⁴ Les marques possédant un fort caractère distinctif inhérent sont les marques composées notamment de mots inventés, telle la marque KODAK. Plus une marque est distinctive, plus sa protection sera forte.

« Marks are inherently distinctive when nothing about them refers the consumer to a multitude of sources. Where a mark may refer to many things or, as noted earlier, is only descriptive of the wares or of their geographic origin, less protection will be afforded the mark. Conversely, where the mark is a unique or invented name, such that it could refer to only one thing, it will be extended a greater scope of protection. », *United Artists Pictures Inc. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, par. 45.

1.1.2 État actuel de la législation

À l'issue de l'étude sur la philosophie et les fondements du droit des marques, force est de constater l'évolution de la fonction de la marque. Un tel développement n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, il est admis que la marque de commerce a pour objet l'identification de la provenance d'un produit ou d'un service. De ce fait, les législations en la matière s'efforcent de protéger cet aspect. La cristallisation du « caractère distinctif » au sein de la Loi est un exemple de cette situation. Mais la Loi ne se limite pas à cet aspect. Il est donc essentiel d'étudier l'encadrement législatif de la marque de commerce au Canada. Quel est le cadre juridique applicable en la matière? Sous quelles conditions la marque jouit-elle d'une protection? Que comprend cette protection?

1.1.2.1 Cadre juridique général

Tout d'abord, il convient de préciser que le Canada dispose d'instruments législatifs spécifiques relativement aux marques de commerce. Il s'agit essentiellement de la *Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale*, dont le titre abrégé est la *Loi sur les marques de commerce*. Mentionnons également que les marques de commerce ne font pas spécifiquement partie de la liste des chefs de compétence législative attribués au Parlement canadien. Par contre, en vertu du paragraphe 91(2) de la Constitution canadienne, le gouvernement fédéral a compétence exclusive en matière d'échanges et de commerce :

« 91. [...] l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

[...]

2. La réglementation du trafic et du commerce. »⁷⁵

La Cour suprême du Canada a délimité la portée de ce paragraphe dans l'arrêt *Vapor Canada Ltd. c MacDonald* :

⁷⁵ *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Vict. R.-U., c. 31, par. 91(2).

« I do not find it necessary to examine in any detail subsequent cases, either in the Privy Council or in this Court which canvassed or considered the federal trade and commerce power. In so far as they involved marketing regulation, whether under federal legislation, as in *The King v. Eastern Terminal Elevator Co.*, in the *Natural Products Marketing Act*, and in *Murphy v. C.P.R.*, or under provincial legislation, as in *Shannon v. Lower Mainland Dairy Products Board* or in *Reference re Ontario Farm Products Marketing Act*, they do not bear directly upon the present case. The bearing they do have, however, is in indicating that regulation by a public authority, taking the matter in question out of private hands, must still meet a requirement, if federal regulatory legislation is to be valid, of applying the regulation to the flow of interprovincial or foreign trade; or, if considered in the aspect of regulation of credit (to adopt views expressed by Duff C.J. in *Reference re Alberta Statutes* it must be such as to involve a public regulation thereof applicable to the conduct of trading and commercial activities throughout Canada. »⁷⁶

À l'issue de cette décision, la compétence du Parlement fédéral en matière d'échanges et de commerce se limite à deux aspects, soit :

- 1) la compétence en matière d'échanges et de commerce internationaux et interprovinciaux et
- 2) la compétence en matière d'échanges et de commerce qui touchent le Canada dans son ensemble.⁷⁷

Une telle interprétation du paragraphe 91(2) de la Constitution vise à « établir un juste équilibre constitutionnel entre la compétence fédérale en cette matière et la compétence provinciale relative à la propriété et aux droits civils dans la province »⁷⁸. À ce sujet, il est à noter que les provinces ont hérité de la juridiction des domaines du droit civil et de la propriété en vertu du paragraphe 92(13) de la Constitution canadienne⁷⁹.

Sur la base de ces principes, il est généralement reconnu que la *Loi sur les marques de commerce* relève du Parlement fédéral et ce, même si la Loi n'a pas été adoptée en vertu d'une catégorie spécifique de l'article 91 de la Constitution⁸⁰. Ceci diffère considérablement de la

⁷⁶ *Vapor Canada Ltd. c. MacDonald*, [1977] 2 S.C.R. 134, par. 44.

Voir également *Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons* (1881), 7 App. Cas. 96.

⁷⁷ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 15 (nous avons souligné).

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ *Loi constitutionnelle de 1867*, précitée, note 75, par. 92(13).

⁸⁰ Sur la constitutionnalité de la *Loi sur les marques de commerce*, voir notamment : G. Ronald BELL et Heather PROBERT, « Constitutionality of Canadian Trade-Mark Law », (1985) 4 *Canadian Intellectual Property*

Loi sur les brevets, dont les fondements reposent spécifiquement sur le paragraphe 91(22) de la Constitution⁸¹. Au surplus, Richard et Carrière précisent que, pour que la Loi soit *intra vires*, les cours devront accepter l'opinion selon laquelle cet instrument législatif est essentiel

« pour accorder un système national d'enregistrement des marques de commerce pour régler le commerce interprovincial et afin de permettre aux commerçants d'obtenir un remède rapide et efficace en leur accordant un droit *prima facie* applicable à travers le Canada. »⁸²

Parallèlement, nous ne pouvons passer sous silence les divers traités internationaux relatifs au droit des marques auxquels adhère le Canada. En effet, le commerce international et la globalisation des marchés rendent nécessaire l'harmonisation du droit des marques à l'échelle internationale⁸³.

« The worldwide protection of intellectual property rights is widely recognized as being vital to the successful expansion of free trade. The increasing globalization of international markets and the surge in technological development in both the public and private sectors have introduced many complex, intricate issues concerning the protection of intellectual property and the free movement of goods and services. »⁸⁴

Plus précisément, la nécessité d'une protection mondiale de la propriété intellectuelle est devenue manifeste lorsqu'en 1873, à Vienne, des exposants étrangers ont refusé de participer au « Salon international des inventions », par crainte que leurs idées soient dérobées et exploitées sur le plan commercial dans d'autres pays. Par voie de conséquence, la *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*⁸⁵ voit le jour en 1883. Il s'agit du premier instrument international majeur conçu pour assurer une protection internationale des créations intellectuelles au-delà des frontières nationales. En plus d'être membre de la Convention de Paris, le Canada a également ratifié l'*Accord sur les aspects des*

Review 305 et Hugues G. RICHARD, « Provincial Trade Marks: Some Constitutional Thoughts », (1989) 5 *Canadian Intellectual Property Review* 301.

⁸¹ *Loi constitutionnelle de 1867*, précitée, note 75, par. 91(22).

⁸² L. CARRIÈRE et H. G. RICHARD, *op. cit.*, note 82, p. 132.

⁸³ Benoît ST-SAUVEUR, *Les marques de commerce au Canada: analyse de certains points de droit international et de droit comparé*, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2003, p. 3.

⁸⁴ G. JOLLIFFE, *op. cit.*, note 58, p. 2-32.

⁸⁵ *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 1883, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/> (ci-après citée « Convention de Paris »).

*droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce*⁸⁶ et l'*Accord sur le libre échange nord-américain*⁸⁷. Dans un esprit d'harmonisation du droit des marques, l'adhésion du Canada à ces traités se traduit par l'adoption de mesures législatives au niveau national. Au surplus, ces textes internationaux constituent une source d'interprétation de la loi canadienne sur les marques de commerce⁸⁸. Il est à noter que certaines études ont vu le jour au cours des dernières années afin de déterminer si le Canada respecte pleinement ses engagements internationaux⁸⁹.

Par ailleurs, les efforts de la communauté internationale et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle visant à faciliter la protection internationale des marques de commerce ont mené à l'adoption du *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques*⁹⁰. Cet accord vise à rendre les systèmes d'enregistrement nationaux et régionaux plus accessibles en simplifiant et en harmonisant les procédures administratives. À ce titre, il importe de préciser que l'enregistrement de la marque constitue une distinction fondamentale entre les systèmes de droit civil et de *common law*. Les pays civilistes privilégient un système d'enregistrement des marques, en vertu duquel il est possible d'enregistrer sa marque sans l'avoir utilisée préalablement. Pour leur part, les pays de *common law*, tels que le Canada et les États-Unis, n'exigent pas l'enregistrement d'une marque : le droit à la marque naît avec l'usage de ladite marque. Un auteur souligne que « le processus d'examen [dans les pays civilistes] est beaucoup moins rigoureux que celui effectué par les pays de *common law* »⁹¹. En effet, la preuve de l'usage d'une marque est un exercice ardu, comparativement à une simple formalité d'enregistrement. Aussi, le Canada n'a pas adhéré au Protocole de Madrid, car la ratification de cet instrument rendrait nécessaires d'importantes modifications législatives et réglementaires. Face à cette situation, l'Office de propriété intellectuelle canadienne estime qu'il est devenu urgent

⁸⁶ *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, précitée, note 57.

⁸⁷ *Accord sur le libre échange nord-américain*, 32 L.L.M. 289 (ci-après cité « A.L.É.N.A. »).

⁸⁸ Daniel GERVAIS et Caroline LECLERC, « Être au parfum : protéger la marque olfactive au Canada? », (2003) 15 *Cahiers de propriété intellectuelle* 865, 872.

⁸⁹ Voir: B. ST-SAUVEUR, *op. cit.*, note 83, p. 61 et ss.

⁹⁰ *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de marques*, 1989, disponible en ligne : http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf (ci-après cité « Protocole de Madrid »).

⁹¹ B. ST-SAUVEUR, *op. cit.*, note 83, p. 2.

d'entamer un processus de modernisation du système d'enregistrement au Canada, « d'autant plus si l'on considère que la loi canadienne sur les marques de commerce est demeurée à peu près inchangée depuis près d'un demi-siècle »⁹².

À l'issue de ces propos, nous remarquons que depuis la fin du XIX^e siècle, « plusieurs traités internationaux ont tenté d'établir des balises communes relativement à l'enregistrement et à la protection des marques de commerce »⁹³. Cependant, certains de ces instruments internationaux n'ont pas réussi à s'imposer au Canada. Aujourd'hui, la marque de commerce canadienne est régie par la *Loi sur les marques de commerce*, la Convention de Paris, l'*Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* et l'*Accord sur le libre échange nord-américain*. Ces textes constituent le « fondement actuel du droit des marques »⁹⁴. Ils définissent la notion de « marque de commerce », en précisent les conditions de validité et indiquent l'étendue des droits conférés aux titulaires de ladite marque. Toutefois, il n'est pas dans notre intention de procéder à une analyse exhaustive de cet encadrement juridique. Nous limiterons notre étude aux conditions de validité de la marque canadienne, ainsi qu'à la protection que lui confère la *Loi sur les marques de commerce*. L'examen de ces notions nous permettra, par la suite, de mieux cerner la notion de « fonctionnalité ».

⁹² OPIC, *Les incidences juridiques et techniques de l'adhésion du Canada au Protocole de Madrid*, 2002, disponible en ligne : http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/madrid_index-f.html.

⁹³ B. ST-SAUVEUR, *op. cit.*, note 83, p. 4.

⁹⁴ *Id.*

1.1.2.2 Conditions de validité de la marque

Tout signe n'est pas susceptible de constituer une marque protégeable. Pour qu'un signe puisse aspirer à une telle qualification, il doit nécessairement répondre à certaines conditions fondamentales dont le droit des marques s'emploie à définir les traits. « Le progrès du droit n'a pas seulement influé sur le contenu normatif de ses conditions, mais aussi sur leur présentation même, qui a gagné en clarté et en précision. »⁹⁵ Qui plus est, les conditions de validité d'une marque établissent les balises de l'acquisition du droit à une marque de commerce. Le droit à la marque, quant à lui, peut être qualifié de « droit de propriété résultant d'un premier emploi de celle-ci ou encore de droit exclusif et temporaire, n'existant que si le caractère distinctif de la marque est maintenu, par emploi ou autrement »⁹⁶. Ainsi, la validité d'une marque de commerce au sens de la Loi est subordonnée à deux conditions, soit : (i) son emploi et (ii) son caractère distinctif.

Au Canada, le droit à la marque naît de l'usage qu'en fait son propriétaire⁹⁷. Dès qu'un commerçant utilise une marque de commerce pour identifier ses produits ou services, il affirme son droit de propriété dans la marque qu'il a ainsi adoptée. L'emploi, à titre de fondement juridique du droit à la marque, est défini aux articles 2 et 4 de la Loi. Richard et Carrière rappellent que « la plupart des droits relatifs à une marque de commerce proviennent de son adoption et de son emploi. Lorsque, dans la Loi, il est question d'« emploi » d'une marque de commerce en liaison avec des marchandises ou des services mentionnés, référence doit être faite aux articles 2 et 4 »⁹⁸. Ces dispositions prévoient :

« 2. Définitions

⁹⁵ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 83.

⁹⁶ Marek NITOSLAWSKI, « Les marques de commerce : un actif inestimable », (1988) 1 *The Canadian Institute* B-1, B-3 (nous avons souligné).

⁹⁷ Sur la notion d'« emploi », voir notamment : Sheldon BURSHEIN, « Trade-Mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why and How (Part II) », (1997) 12 *Intellectual Property Journal* 75; France LESSARD, « Quand l'emploi fait toute la différence », (2006), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/068.072F%20H2006.pdf>.

Voir également les exemples jurisprudentiels suivants: *Tom O'Brien Realty Ltd. c. O'Brien Real Estate (Windsor) Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 449; *Formglas Inc. c. Sherwin-Williams Co.*, [2006] T.M.O.B. No. 181; *Sim & McBurney c. Tusk Productions Inc.* (2006), 54 C.P.R. (4TH) 347 et *Omega S.A. c. Omega Engineering Inc.*, [2006] T.M.O.B. No. 63.

⁹⁸ L. CARRIÈRE et H. G. RICHARD, *op. cit.*, note 82, p. 18.

« 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 des services.

[...]

Quand une marque est réputée employée

4. (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 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.

Idem

(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. [...]. »⁹⁹

Il importe de souligner que l'article 4 ne prescrit aucune règle de droit substantif régissant l'acquisition ou l'emploi des marques de commerce. Cette disposition doit être « considérée comme ancillaire aux droits prévus aux autres dispositions de la Loi »¹⁰⁰. Rappelons que la *Loi sur les marques de commerce* est une loi d'exception, ce qui implique qu'elle doit être interprétée restrictivement¹⁰¹.

Partant du constat que le droit à la marque naît de son emploi, nous sommes en mesure d'affirmer que la *Loi sur les marques de commerce* ne s'applique pas seulement aux marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement. Comme l'indique la Cour suprême dans *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*¹⁰², sous la plume du juge LeBel, elle s'applique également aux marques non déposées, c'est-à-dire aux marques non enregistrées :

⁹⁹ L.M.C., art. 2 et 4 (nous avons souligné).

¹⁰⁰ L. CARRIÈRE et H. G. RICHARD, *op. cit.*, note 82, p. 16.

¹⁰¹ Simon LEMAY, « La confusion », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 291, 293.

¹⁰² *Id.*

« [r]ien ne permet de croire que le système d'enregistrement établi par la *Loi sur les marques de commerce* visait à créer deux régimes de protection distincts. Ce système s'applique à la fois aux marques de commerce déposées et aux marques de commerce non déposées. Il régit l'adoption, l'utilisation, la cession et l'exercice des droits relatifs à toutes les marques de commerce. Puisque les marques de commerce ont pour but de protéger l'achalandage ou la réputation associés à une entreprise et d'empêcher la confusion sur le marché, l'établissement d'un régime global applicable à la fois aux marques déposées et aux marques non déposées s'avère alors nécessaire pour assurer une protection suffisante. Pour que toutes les marques de commerce soient protégées, le régime de réglementation doit s'appliquer également aux marques non déposées. La *Loi sur les marques de commerce* représente plus qu'un simple système d'enregistrement. »¹⁰³

La *Loi sur les marques de commerce* renferme d'ailleurs de nombreuses dispositions touchant les marques de commerce non déposées : « le Parlement, par les articles 1 à 11 de la *Loi sur les marques de commerce*, a prescrit les règles relatives à ce qui constitue une marque de commerce et son adoption, que cette marque soit enregistrée ou non »¹⁰⁴. Mais alors, quelle distinction existe-t-il entre les marques déposées et non déposées?

Aux termes de la Loi, la principale différence¹⁰⁵ entre les marques de commerce déposées et les marques de commerce non déposées réside dans le fait que le titulaire d'une marque déposée jouit de droits plus étendus :

« [l]'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada, ainsi qu'un droit de recours pour toute violation de ce droit (art. 19-20). De plus, pour exercer ces droits, il n'est pas nécessaire d'établir l'existence de la marque elle-même. L'enregistrement constitue une preuve suffisante. »¹⁰⁶

¹⁰³ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 28-31 (nous avons souligné).

¹⁰⁴ *Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357, 374.

¹⁰⁵ Sur une étude approfondie de la question, voir : Georges T. Robic, « Pourquoi déposer une marque de commerce? », (2003), disponible en ligne : <http://www.robic.com/publications/pdf/062.001-gtr.pdf>.

Voir également les exemples jurisprudentiels suivants sur la protection conférée aux marques non déposées : *Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd.*, [1987] 3 C.F. 544; *Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc.*, 2003 FCT 283 et *Montréal Auto Prix inc. c. 9055-6473 Québec inc.* (2006), 53 C.P.R. (4th) 161.

¹⁰⁶ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 30 (nous avons souligné).

Dans la même veine, le juge Sexton a conclu au nom de la Cour d'appel que « l'enregistrement d'une marque n'en change pas la nature; il confère des droits plus efficaces contre les tiers »¹⁰⁷. Qu'elles soient déposées ou non, les marques conservent toutefois certains attributs juridiques communs et ce, parce qu'elles « partagent la même caractéristique juridique : leur caractère distinctif »¹⁰⁸.

Tel que nous l'avons mentionné, le caractère distinctif constitue l'essence même du droit des marques. Ce concept ayant déjà été traité, il n'est pas dans notre intention de reprendre ces développements. Rappelons simplement que, pour bénéficier de la protection législative, il importe que la marque soit associée, dans l'esprit du public, aux biens que produit son propriétaire. « C'est l'association d'une marque de commerce à une source précise qui constitue l'élément décisif permettant de comprendre les droits que la Loi protège. »¹⁰⁹ Cette notion de « source en relation avec des biens » réitère le principe selon lequel la marque a une fonction d'identification. Tel que le souligne le juge Linden, « la Loi pose clairement que la protection ne vise pas le droit exclusif à toute marque qu'une personne peut concevoir, mais le droit exclusif d'employer celle-ci en liaison avec certains produits ou services »¹¹⁰.

En somme, dans la mesure où la marque est employée par son titulaire au sens de la *Loi sur les marques de commerce*, celle-ci bénéficie du régime de protection établi par cette loi. Il existe bien sûr, comme le relève la Cour suprême, des différences entre les régimes applicables aux marques déposées et non déposées. Mais cela n'altère pas le droit d'utiliser exclusivement la marque et de protéger son achalandage, ainsi que les droits qui s'y rattachent. Cela n'affecte pas non plus le droit de l'un ou de l'autre d'intenter une action en commercialisation trompeuse. À ce stade de notre analyse, une étude plus approfondie de ces droits s'impose.

¹⁰⁷ *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 134.

¹⁰⁸ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 30.

¹⁰⁹ *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, précitée, note 74, 547 (nous avons souligné).

¹¹⁰ *Id.* (nous avons souligné).

1.1.2.3 Étendue de la protection juridique

Les nombreux litiges portés devant les tribunaux canadiens confirment que l'identification d'un produit ou d'un service est un actif intellectuel important qu'il convient de protéger. En effet, les marques de commerce sont souvent l'objet de convoitise et d'usurpation par des concurrents déloyaux. La *Loi sur les marques de commerce* et le droit commun constituent alors des outils de premier choix pour les titulaires de marques, enregistrées ou non, afin de réprimer de tels abus. Toutefois, pour les fins de nos propos, nous concentrerons notre analyse sur les droits conférés aux titulaires de marques déposées.

L'étude des recours en matière de marques de commerce serait incomplète si nous ne rappelions pas d'abord l'objet du droit des marques. Cet « objet », soit la protection du caractère distinctif de la marque, « sert de point de repère pour déterminer l'étendue du droit à la marque »¹¹¹. L'étendue de ce droit se scinde en deux parties. D'une part, le droit à la marque est perpétuel : l'enregistrement de la marque est maintenu au registre pour une période de 15 ans et est susceptible d'être indéfiniment renouvelé selon les prescriptions de la Loi¹¹². D'autre part, l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit exclusif à l'usage

¹¹¹ Laurent CARRIÈRE, « Les marques de commerce : notions générales », (1996), disponible en ligne : <http://www.robic.com/publications/Pdf/196-LC.pdf>.

¹¹² L.M.C., art. 46.

À titre d'information, précisons que le caractère « perpétuel » des marques de commerce est d'autant plus frappant dans le contexte des marques officielles. En effet, dans le cadre d'une marque officielle, il n'est pas nécessaire de payer une taxe de renouvellement. Également, les marques officielles ne peuvent faire l'objet de procédures en radiation.

Sur les marques officielles en général, voir notamment : G. JOLIFFE, *op. cit.*, note 58 ; Roger T. HUGHES et Tony POLSON ASHTON, *Hughes on Trade-Marks*, 2e édition, Butterworths, LexisNexis, 2005; Jean-François NADON, « Marque officielles : de véritables marques V.I.P. » dans Service de formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 340; Stella SYRIANOS, « Official Trade-Marks and Public Authorities : The Noose Tightens », Bulletin de la Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau Canadien, juin (2003), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/171.07.pdf> et Stella SYRIANOS, « Les marques officielles en vertu du sous alinéa 9(1)n(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* : marques invincibles ou marques vulnérables? », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1.

Voir également les exemples jurisprudentiels suivants relativement à l'encadrement des marques officielles au Canada: *Insurance Corp. of British Columbia c. Canada (Registrar of Trade Marks)*, [1980] 1 F.C. 669; *Société ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, [1989] 3 F.C. 132; *Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario* (2003), 19 C.P.R. (4th) 417; *Mihaljevic c. British Columbia* (1988), 22 F.T.R. 59, confirmée par (1990), 34 C.P.R. (3d) 54 et *Canada Post Corporation c. United States Postal Service*, 2005 C.F. 1630.

de cette marque. Il s'agit d'un « monopole d'exploitation du signe »¹¹³. Ce principe est une des pierres angulaires de la *Loi sur les marques de commerce* et de là découlent les divers recours dont bénéficie le titulaire de la marque enregistrée. L'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* cristallise cette notion :

« Droits conférés par l'enregistrement

19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard des 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. »¹¹⁴

Cet article est « la plaque tournante de la Loi »¹¹⁵. Il donne au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou services mentionnés à l'enregistrement.

En plus de prescrire un « droit exclusif à l'emploi », l'article 19 de la Loi confère également au titulaire d'une marque enregistrée un droit de recours en cas de contrefaçon¹¹⁶. En effet, l'article 19, joint aux articles 20 et 22, demeure pour le propriétaire d'une marque enregistrée le fondement des recours possibles à l'encontre d'un tiers qui utilise sans autorisation une telle marque. Tel que le soulignent les juges Thurlow, Urie et Desjardins :

« [l]a marque enregistrée détermine la portée du droit exclusif conféré par l'article 19. L'étendue de la protection de ce droit se trouve accrue par l'article 20 lorsque l'acte d'une autre personne est susceptible de créer de la confusion, et par l'article 22 lorsque ce qui est fait est susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de la clientèle attachée à la marque de commerce. »¹¹⁷

¹¹³ A. BRAUN, *op. cit.*, note 14, p. 222 (nous avons souligné).

¹¹⁴ L.M.C., art. 19 (nous avons souligné).

¹¹⁵ L. CARRIÈRE et H. G. RICHARD, *op. cit.*, note 82, p. 301.

¹¹⁶ Sur l'application de l'article 19 de la Loi, voir les exemples jurisprudentiels suivants: *Fila Canada Inc. c. Jane Doe*, [1996] 3 F.C. 493; *Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd.*, précitée, note 63; *A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald's Restaurants of Canada Ltd.*, 253 D.L.R. (4th) 736; *Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc.* (2005), 39 C.P.R. (4th) 135; *417394 Alberta Ltd. c. H2O Co. Beverages Ltd.* (2005), 38 C.P.R. (4th) 537; *Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1. ¹¹⁷ *Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd.*, [1988] 3 C.F. 91, par. 98.

Il s'agit donc des dispositions auxquelles référence doit être faite en cas de violation de marques de commerce déposées. Pour les fins de nos propos, nous résumerons brièvement la portée générale de ces articles.

Tout d'abord, l'article 19 est généralement invoqué lorsqu'un contrefacteur utilise¹¹⁸ une marque identique pour les mêmes marchandises ou services¹¹⁹. Mais qu'arrive-t-il, par exemple, si la marque employée n'est pas identique à celle enregistrée? Un tel emploi serait-il considéré comme un acte accompli contrairement à l'article 19? Il semble que non. Aussi, afin de réprimer les actes qui ne tombent pas sous l'article 19, le Parlement a adopté le paragraphe 20(1), « en vertu duquel une présomption de violation est édictée à l'encontre de toute personne qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou des services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion »¹²⁰. Cette disposition prévoit donc une protection plus large en faveur du titulaire d'une marque déposée que celle accordée à l'article 19 de la Loi. En effet, selon le paragraphe 20(1), il n'est pas nécessaire que la marque utilisée soit identique, ni même utilisée pour des marchandises ou services identiques : seule la preuve de confusion est requise¹²¹.

Pour déterminer s'il y a confusion entre deux marques, il faut tenir compte des critères édictés à l'article 6 de la Loi, soit :

- « a) leur caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues,
- b) la période pendant laquelle elles ont été employées,
- c) le genre de marchandises, services ou entreprises,
- d) la nature du commerce,

¹¹⁸ Précisons que le concept d'usage auquel réfère l'article 19 est celui prévu aux articles 2 et 4 de la Loi.

¹¹⁹ Bien que les conditions d'ouverture de ce recours soient très strictes, il n'est toutefois pas nécessaire de démontrer un quelconque préjudice, puisque la « contrefaçon évidente d'une marque de commerce enregistrée établit en soit un préjudice irréparable », *Nestle Enterprises Ltd. c. Edan Food Sales Inc.*, [1992] 1 C.F. 182, 190-191.

¹²⁰ L. CARRIÈRE et H. G. RICHARD, *op. cit.*, note 82, p. 301 (nous avons souligné),

¹²¹ Sur ce sujet, voir notamment : Jean-Francois BUFFONI, « Trade-Marks Confusion: The Average Bilingual Consumer Test Revisited », (2000) 15 *Intellectual Property Journal* 251.

e) leur degré de ressemblance dans la présentation, le son ou les idées suggérées. »¹²²

Il s'agit là de critères non exhaustifs : toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération et leur évaluation demeure une question de faits à déterminer cas par cas¹²³. Qui plus est, il n'est pas nécessaire de prouver des situations de confusion réelle : il suffit d'établir une vraisemblance de confusion¹²⁴.

Par ailleurs, le paragraphe 20(1) est assorti d'exceptions selon lesquelles

« aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne :

- a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
- b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce
 - (i) soit le nom géographique de son siège d'affaires;
 - (ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services. »¹²⁵

Les alinéas 20(1) a) et b) constituent donc des moyens de défense pour le contrefacteur présumé. Toutefois, ces moyens ne peuvent être invoqués si « ces divers emplois peuvent avoir comme conséquence la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce »¹²⁶. Cette disposition commande certaines remarques.

¹²² L.M.C., par. 6(5).

Sur l'application de cette disposition, voir notamment les exemples jurisprudentiels suivants : *Molson Canada c. Anheuser-Busch, Inc.* (2003), 29 C.P.R. (4th) 315; *Conagra, Inc. c. McCain Foods Ltd.*, [2001] F.C.J. No. 1331; *Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition'l Inc.*, précitée, note 72; *J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co.*, [2001] F.C.J. No. 1845 et *Canadian Tire Corp. c. Accessoires d'Autos Nordiques Inc.*, [2006] F.C.J. No. 1801

¹²³ *Clorox Co. c. Sears Canada Inc.*, [1992] 2 C.F. 579.

¹²⁴ *Pepsi-Cola Co. c. Coca-Cola Co.*, [1940] R.C.S. 17.

¹²⁵ L.M.C., al. 20(1) a) et b).

¹²⁶ L.M.C., par. 20(1) *in fine* (nous avons souligné).

L'article 22 de la Loi prévoit un recours spécifique en cas de dépréciation de l'achalandage¹²⁷. Selon cette disposition, « [n]ul 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 »¹²⁸. Les tribunaux ont restreint la portée de cet article en exigeant l'emploi de la marque au sens des articles 2 et 4 de la Loi¹²⁹. Cette situation n'est pas sans conséquence. En effet, il semble que le paragraphe 20(1) soit plus avantageux que l'article 22, puisqu'il ne fait pas référence à la notion d'emploi. Le fardeau de la preuve du titulaire de la marque est donc allégé dans le cas d'une action fondée sur le paragraphe 20(1) de la Loi¹³⁰.

L'étude de ces divers recours est riche d'enseignements. En effet, qu'il s'agisse d'une action sous l'égide de l'article 19, 20 ou 22, le droit des marques vise strictement la protection du caractère distinctif de la marque de commerce. Une simple lecture des dispositions

¹²⁷ Sur ce sujet, voir notamment : Howard P. KNOPF, « Passing Off: The Tort of First and Last Resort -- A Commentary on Three Major Recent Books », (1997) 12 *Intellectual Property Journal* 211; James J. HOLLOWAY, « The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going », (2003) 17 *Intellectual Property Journal* 1; Ruth M. CORBIN, « Intention to Deceive: The Role It Plays in Passing Off », (2004) 18 *Intellectual Property Journal* 97 et Lee WEBSTER, « Unfair Use of Trade-Marks in Canada », (2005) 18 *Intellectual Property Journal* 355.

Voir également les exemples jurisprudentiels suivants: *Lancôme Parfums & Beauté & Cie c. House of Devonshire Ltd.* (1991), 38 C.P.R. (3d) 432; *Kiddie Products Inc. c. Procter & Gamble Co.* (1991), 40 C.P.R. (3d) 268; *Coca-Cola Ltd. c. Brasseries Kronenbourg, S.A.* (1994), 55 C.P.R. (3d) 544 et *Krazy Glue Inc c. Grupo Cyanomex S.A. de C.V.* (1989), 27 C.P.R. (3d) 28.

Sur l'application du recours fondé sur l'article 22 de la Loi dans le contexte de marques notoires, voir : *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc*, 2006 CSC 22 et *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Itée*, 2006 CSC 23; Barry GAMACHE, « Quand le sort s'acharne sur la veuve (Clicquot) et l'orphelin(e) (Barbie) ou la protection des marques de commerce célèbres au Canada après les arrêts *Mattel* et *Veuve Clicquot Ponsardin* de la Cour suprême du Canada », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006; Jean-Philippe MIKUS, « La protection des marques notoires au Canada », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004 et Daniel S. DRAPEAU, « Trade-Marks: Fame Is Not Everything », (2006) 20 *Intellectual Property Journal* 103.

¹²⁸ L.M.C., par. 22(1).

¹²⁹ *Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.* (1968), 55 C.P.R. 176.

¹³⁰ Cette position fait l'objet de vives critiques au sein de la communauté juridique; selon certains, interprété de cette façon, l'article 22 fait double emploi avec les articles 19 et 20 de la Loi.

Voir : Jacques A. LEGER, « L'article 22 de la Loi sur les marques de commerce : De *Clairol* à *It's not* : Le miroir aux Alouettes », (1988) 4 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 375; James MACINNIS, « Neither Nice Nor Easy : Reconsidering *Clairol International* and Section 22 of the Trade-marks Act », (1998) 13 *Intellectual Property Journal* 25; François GUAY « Pour en finir avec l'affaire *Clairol*: l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce prévient-il la publicité comparative? », (1999) 11 *Cahiers de propriété intellectuelle* 2, 441 et Norman SIEBRASSE, « Comparative Advertising, Dilution, and Section 22 of the Trade-Marks Act » (2001), 18 *Canadian Intellectual Property Review* 277.

pertinentes suffit pour s'en convaincre. Ces articles rappellent la fonction d'identification de la marque et reflètent l'objet du droit des marques, soit la protection du caractère distinctif du produit. Au surplus, ces dispositions servent de véhicule afin de protéger l'investissement dans une marque. Cela se traduit, en particulier, par le recours fondé sur la dépréciation de l'achalandage.

En somme, le caractère distinctif de la marque est l'assise de ce régime. Il prend racine dans la fonction d'identification de la marque, définit la notion même de « marque de commerce » et établit les balises des recours sous la *Loi sur les marques de commerce*. Ce régime est donc hermétique. La philosophie et l'état actuel de la législation du droit des marques témoignent de cette réalité. Mais qu'en est-il en matière de brevets? Le droit canadien dans ce domaine procède-t-il de postulats similaires à ceux relatifs aux marques de commerce?

1.2. RÉGIME DES BREVETS EN DROIT CANADIEN

Cette partie de notre travail se penche sur le régime des brevets en droit canadien. Spécifiquement, nous analyserons (i) la philosophie et les fondements du droit des brevets, ainsi que (ii) l'état actuel de la législation en la matière. Une fois ces principes posés, nous serons en mesure de comparer les régimes des marques de commerce et des brevets, le tout, afin de mieux comprendre la notion de fonctionnalité.

1.2.1 Philosophie et fondements du droit des brevets

La nécessité de protéger les inventions par l'octroi de brevets est un phénomène ancien. Pourtant, le fondement du droit des brevets ne se limite pas à la stricte protection des inventions. Aujourd'hui, il est admis que le régime des brevets « se fonde sur la notion d'un marché conclu entre l'inventeur et le public. En contrepartie de la divulgation de l'invention, l'inventeur obtient, pour un certain laps de temps, le droit exclusif de l'exploiter »¹³¹. Ainsi, le droit des brevets confère à l'inventeur un monopole temporaire, « de manière à inciter les inventeurs à déposer une demande de brevet, plutôt que de conserver leur invention dans le secret »¹³². Ces principes sont codifiés au sein de la *Loi sur les brevets*. Mais pour comprendre ce cadre légal, un regard sur la philosophie et les fondements du droit des brevets demeure indispensable. Cette approche se scinde en deux temps : en premier lieu, nous rappellerons brièvement l'historique de ce régime; dans un second temps, nous étudierons les fonctions rattachées au droit des brevets.

¹³¹ *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3.

La Cour suprême du Canada a réitéré ce principe de manière fort explicite en 2002 : « [l]a délivrance d'un brevet démontre [...] qu'il est conforme à l'intérêt public de promouvoir la divulgation des progrès de la science en récompensant l'ingéniosité humaine. L'innovation est, dit-on, l'élément vital de l'économie moderne. L'omission de la récompenser n'est pas sans comporter des risques. Dès qu'il rend publics les secrets de la fabrication ou de l'utilisation de son invention, l'inventeur peut, pendant un certain temps, empêcher les personnes non autorisées d'exploiter gratuitement l'information ainsi divulguée. En même temps, la divulgation de l'information aide les personnes versées dans l'art dont relève l'invention brevetée à se servir de l'expérience d'autrui pour repousser plus loin les frontières du savoir. », *Harvard College c. Canada (Commissioner of Patents)* (2002), 21 C.P.R. (4th) 417, par. 4.

¹³² J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 315 (nous avons souligné).

1.2.1.1 Historique

L'idée que les gouvernements puissent accorder des droits exclusifs sur une quelconque industrie date d'au moins quelques milliers d'années. En fait, c'est à l'Antiquité que l'on trouve la première forme de protection des inventions. Dans un écrit intitulé « Le banquet des sages » Athénée raconte que, six siècles avant notre ère, la ville de Sybaris délivrait des brevets d'invention. « Cette colonie grecque d'Italie était très portée sur la gastronomie et elle accordait un droit exclusif d'exploitation à l'inventeur d'une nouvelle spécialité gastronomique. »¹³³ Athénée écrit en effet que

« [s]i quelque traiteur ou chef de cuisine inventait un plat d'une qualité exceptionnelle, tel était son privilège que nul autre que lui-même ne pouvait en adopter l'usage avant une année afin que le premier à inventer puisse posséder le droit de le réaliser pendant cette période, de manière à encourager les autres à exceller par de telles inventions dans une vive compétition. »¹³⁴

Ainsi, à cette époque, apparaît la première forme de brevet. Il s'agit d'une protection accordée à l'inventeur, incitant la saine concurrence et l'innovation.

Au tournant des XIII^e et XIV^e siècles, il se dégage progressivement en Europe un nouveau concept : l'octroi de privilèges¹³⁵. De tels privilèges sont principalement accordés à qui découvre des gisements miniers. Ainsi, avant de réaliser l'investissement nécessaire à la mise en exploitation d'une mine, les entrepreneurs de l'époque requièrent un privilège royal, une *Lex Privata*, les mettant, entre autres, sous la protection de la puissance publique. Ce système se répand bientôt dans toute l'Europe. Désormais, les privilèges se multiplient et s'étendent à d'autres domaines que celui des mines. « Les « Lettres patentes » [lettres ouvertes ou lettres publiques], sont alors des documents qui valorisent leurs titulaires et placent leurs bénéficiaires en dehors de la loi commune en leur conférant un certain prestige, un emploi ou

¹³³ Yves PLASSERAUD et François SAUVIGNON, *Paris 1883 – Genèse du droit unioniste*, Paris, Librairies techniques, 1983, p. 5.

¹³⁴ Michel VIVANT, *Juge et loi du brevet*, Paris, Librairies techniques, 1977, p. 2 (nous avons souligné).

¹³⁵ « Privilèges – droits et avantages que possédaient certaines personnes en raison de leur naissance (nobles), fonctions (clerics, magistrats), etc. », *Le nouveau petit Robert – dictionnaire de la langue française*, Montréal, Éditions DicoRobert, 1994, p. 1783.

un monopole. »¹³⁶ Qui plus est, un auteur souligne que de tels privilèges présentent plusieurs traits du brevet moderne, soit : « 1) l'existence d'une requête argumentée, 2) l'appréciation de l'intérêt public par les autorités et 3) la concession d'un droit exclusif d'exploitation limité dans le temps et dans l'espace »¹³⁷. Les privilèges accordés demeurent cependant arbitraires et sont émis selon le bon vouloir du souverain. Cette situation tient sans doute au fait qu'aucun cadre légal ne régit spécifiquement l'octroi de ces privilèges, à cette époque.

Au XV^e siècle, Venise est une république maritime jouant un rôle particulier parmi les autres entités marchandes. La ville est à l'origine d'une importante expansion territoriale sur le continent et devient ainsi progressivement le centre d'un véritable univers commercial, « créant les assises d'une relative industrialisation »¹³⁸. Tel que le précise Beltran, « c'est à Venise qu'il revient de poser un jalon essentiel dans l'histoire des brevets »¹³⁹. D'ailleurs, tout ce qui se rapporte aux digues, écluses, pompes et autres dispositifs aquatiques est le domaine de prédilection des inventeurs. C'est pourquoi Venise aurait délivré en 1421 un privilège s'apparentant réellement à un brevet d'invention. Le nombre de privilèges se multiplie au cours des cinquante années qui suivent et le système s'étend désormais à d'autres domaines. Par voie de conséquence, en 1474, Venise promulgue le premier texte initiateur de la législation sur les brevets, « où publication et protection des inventions sont clairement associées »¹⁴⁰. Ce texte historique, connu sous le nom de *Parte Veneziana*, édicte ce qui suit :

« [i]l est donc décidé que toute personne désirant réaliser dans cette ville une création inédite peut communiquer son projet aux Proviseurs de la Commune, à partir du moment où l'invention est portée à un point de perfection tel qu'elle puisse aussitôt être mise en pratique. [...]. Dans toute l'étendue de notre territoire, il est interdit à un tiers pendant une période de dix ans, sans l'accord et la licence de l'inventeur, de construire toute réalisation qui corresponde au susdit projet ou qui l'imité, faute de quoi l'inventeur serait habilité à traduire cette personne devant l'un de nos conseils, qui pourra lui imposer une amende de cent ducats et fera aussitôt détruire cette réalisation. »¹⁴¹

¹³⁶ A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 21.

¹³⁷ Stéphane LAPOINTE, « Histoire des brevets », 2000, disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/246-SLA.pdf> (nous avons souligné).

¹³⁸ Y. PLASSERAUD et F. SAUVIGNON, *op. cit.*, note 133, p. 30.

¹³⁹ A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 21.

¹⁴⁰ *Id.*

¹⁴¹ A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 21 (nous avons souligné).

Venise officialise ainsi une politique déjà ancienne « qui a permis d’attirer les meilleurs artisans dans des domaines aussi variés et stratégiques que l’orfèvrerie, le textile ou l’imprimerie »¹⁴². Ce système connaît un succès impressionnant, le nombre de privilèges vénitiens délivrés étant exceptionnellement élevé, comparativement aux autres puissances industrielles de l’époque et ce, malgré le fait qu’une minorité de demandeurs soient parvenus à en obtenir. Venise apparaît donc comme le premier État à avoir promulgué une loi instaurant un droit des privilèges pour les inventions.

À cette époque, les autres « foyers d’expansion économique d’Europe »¹⁴³ tentent également d’attirer les inventeurs. En effet, vers 1450, débute l’âge du mercantilisme « dont l’objectif est l’accumulation des richesses, particulièrement sous forme de monnaie »¹⁴⁴. Chaque État tente donc d’obtenir une « balance commerciale positive »¹⁴⁵, en diminuant le plus possible l’importation. Pour ce faire, l’État promet un monopole à tout inventeur ou importateur de nouvelles technologies, ce qui favorise l’implantation d’industries étrangères, dont les produits étaient auparavant importés. Par voie de conséquence, le système de privilèges développé aux XIII^e et XIV^e siècles prend de plus en plus d’ampleur. Une invention est alors considérée nouvelle si elle n’est pas encore utilisée dans le pays au moment de la délivrance du privilège. « Il s’agit donc d’une nouveauté locale où les inventeurs et les introducteurs sont placés à égalité. »¹⁴⁶ Dans certains pays, tels l’Angleterre et la France du XVI^e siècle, « les introducteurs de nouvelles technologies jouissent même d’un statut privilégié puisqu’ils permettent de combler un retard par rapport aux autres pays plus avancés »¹⁴⁷. Pourtant, malgré le développement important du système des brevets, cette institution présente de nombreuses lacunes. En effet, les privilèges sont délivrés de manière très arbitraire. « Bien qu’au XVI^e siècle la pratique courante exige au demandeur d’appuyer sa demande d’une utilité économique ou sociale, cette référence est plus ou moins précise ou même carrément vague. »¹⁴⁸ Par exemple, en Angleterre et en France, des individus justifient leur demande en alléguant que leur invention permettra « d’accroître l’indépendance nationale

¹⁴² A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 21.

¹⁴³ *Id.*

¹⁴⁴ S. LAPOINTE, *loc. cit.*, note 137, 5.

¹⁴⁵ *Id.*

¹⁴⁶ *Id.*

¹⁴⁷ *Id.*

¹⁴⁸ S. LAPOINTE, *loc. cit.*, note 137, 5.

vis-à-vis de l'étranger » ou encore « d'occuper les oisifs »¹⁴⁹. Le système de privilèges prospère malgré tout et donne naissance à de véritables « consortiums capitalistes internationaux fondés sur l'exploitation de « patentes » industrielles. »¹⁵⁰ Ainsi, les demandes de lettres patentes constituent une technique classique « de constitution de sociétés de monopoles qui acceptaient de payer pour obtenir des privilèges »¹⁵¹. Le brevet est donc synonyme de monopole exclusif sur une invention, lequel est accordé de manière arbitraire.

C'est au XIX^e siècle que surviennent le plus de changements et que prennent forme les systèmes modernes de brevets. « La fin des guerres napoléoniennes en 1815 marque le début d'une période de paix relative pendant laquelle la science, la technique, l'industrie, les échanges et l'économie vont se développer à un rythme effréné. »¹⁵² Ces changements entraînent dans leur sillon la transformation des législations en général, y compris celles se rapportant aux inventions. L'un des indicateurs les plus significatifs de ce développement est l'accroissement du nombre de brevets délivrés. Qui plus est, l'augmentation du nombre de brevets a pour conséquence de forcer la réforme de procédures quelquefois archaïques. En ce sens, au fur et à mesure que le nombre de demandes s'élève, « les défauts des législations deviennent de moins en moins tolérables »¹⁵³. La plupart des pays améliorent donc les procédures d'obtention de brevets. Comme le résume un auteur :

« [a]u tout début, l'examen des demandes de brevets était la règle dans un système, où en principe, un privilège devait être accordé au mérite et selon le choix des autorités en place. Parmi les critères examinés l'on retrouvait la nouveauté de l'invention, le mérite de l'inventeur, les efforts déployés, les dépenses encourues, etc. Les administrations chargées de l'examen des demandes n'avaient alors que des moyens très réduits et celles-ci débordèrent rapidement devant le nombre de demandes qui se multipliaient. »¹⁵⁴

Nombreux sont alors les pays à adopter un simple examen de forme. Cependant, la délivrance sans examen de fond entraîne plusieurs problèmes qui discréditent rapidement l'institution, notamment en raison de la délivrance de brevets pour des inventions sans valeur et sans

¹⁴⁹ A. BELTRAN, S. CHAUVEAU et G. GALVEZ-BEHAR, *op. cit.*, note 17, p. 23.

¹⁵⁰ *Id.*

¹⁵¹ S. LAPOINTE, *loc. cit.*, note 137, 8.

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ *Id.*

¹⁵⁴ *Id.*, 10.

nouveauté. Face à cette situation, le régime des brevets subit des changements profonds à la fin du XIX^e siècle. L'expérience et la pratique permettent alors de mieux roder le système. La notion de privilège accordé selon le bon vouloir du souverain disparaît. Désormais, la délivrance du brevet fait l'objet d'un examen approfondi de la demande du brevet; la « charpente »¹⁵⁵ d'un système de brevets moderne est bien en place.

En somme, malgré tous les changements apportés au système de protection des inventions au fil des années, nous sommes en mesure de constater que les principes demeurent les mêmes. Le régime des brevets permet en effet de stimuler et de récompenser les inventeurs en leur offrant un monopole limité sur leur innovation, en échange d'une divulgation complète permettant au public d'en bénéficier au maximum. La recette semble avoir fonctionné, puisque nous pouvons affirmer sans hésiter que les brevets sont aujourd'hui l'un des plus importants moteurs d'expansion économique.

¹⁵⁵ S. LAPOINTE, *loc. cit.*, note 137, 10.

1.2.1.2 Fonction du brevet « moderne »

Au Canada, le système des brevets est régi par la *Loi sur les brevets*. Cette loi accorde à l'inventeur un monopole de 17 ou 20 ans à l'égard de l'objet du brevet¹⁵⁶. En contrepartie de ce monopole, l'inventeur doit divulguer publiquement l'objet du brevet, en fournissant des détails techniques suffisants¹⁵⁷, « pour qu'il devienne partie intégrante de la base des connaissances scientifiques et technologiques visées par le brevet et de manière à permettre à toute personne compétente dans ce domaine ou cette technologie de reproduire avec succès l'invention à l'expiration du brevet »¹⁵⁸. À la lumière de ces principes, nous pouvons dégager les fonctions principales du brevet « moderne ». La doctrine¹⁵⁹ s'accorde pour analyser ces fonctions sous les angles économique et juridique. Dans un souci de clarté, nous aborderons succinctement chacune de ces perspectives.

La fonction économique des brevets est plutôt simple : l'État accorde à l'inventeur un monopole temporaire et limité, « au cours duquel l'invention peut être exploitée à l'abri de la concurrence directe de copies génériques ou d'équivalents juridiques »¹⁶⁰. L'inventeur et l'investisseur sont en quelque sorte assurés que l'invention nouvelle peut être mise dans le commerce sans subir de concurrence immédiate, « ce qui leur permet de récupérer au moins une partie de leur investissement grâce à la fixation du prix en situation de monopole »¹⁶¹. En retour, l'État accède à l'invention parce que l'inventeur la lui divulgue au complet. Ainsi, le public bénéficie de l'information sur le procédé de fabrication de l'invention lorsque la

¹⁵⁶ L.B., art. 44 et 45.

¹⁵⁷ *Id.*, par. 27(3).

¹⁵⁸ S. LAPOINTE, *loc. cit.*, note 137, 13.

¹⁵⁹ Voir notamment : Emmanuel DUGUET et Stephanie MONJON, « Les fondements micro-économiques de la persistance de l'innovation: Une analyse économétrique », (2002) 53 *Revue économique* 625; Christian LE BAS, « Fonctionnement, transformation et tensions du système de brevet - Les implications du « cours brevet » à la lumière des études empiriques récentes » (2002), 99 *Revue d'Économie Industrielle* 1; Vincent AMANOR-BOADU, Morris FREEMAN et Lary MARTIN, *Répercussions éventuelles du brevetage des biotechnologies sur le secteur des productions animales et de l'agroalimentaire*, Étude préparée pour la Direction des politiques de la propriété intellectuelle, disponible en ligne : <http://strategis.ic.gc.ca/pics/ipf/martinff.pdf> et Patrick COHENDET, Matthieu FARCOT, Julien PÉNIN, « Entre incitation et coordination : repenser le rôle économique du brevet d'invention dans une économie fondée sur la connaissance », Colloque « En route vers Lisbonne », 9 et 10 novembre 2006, p. 3, disponible en ligne : [http://www.tudor.lu/cms/lisbonne2006/publishing.nsf/0/B08C6B6257B00520C125720D004C38E1/\\$file/Coendet_Farcot_Penin.pdf](http://www.tudor.lu/cms/lisbonne2006/publishing.nsf/0/B08C6B6257B00520C125720D004C38E1/$file/Coendet_Farcot_Penin.pdf).

¹⁶⁰ V. AMANOR-BOADU, M. FREEMAN et L. MARTIN, *op. cit.*, note 159.

¹⁶¹ *Id.*

protection accordée par le brevet expire. « Le brevet procure à l'éventuel inventeur et à son bailleur de fonds un moyen de recouvrer une partie du moins de leurs efforts. »¹⁶² Au surplus, quatre écoles de pensée expliquent comment les brevets encouragent l'invention et l'innovation sur le plan économique. Il s'agit des écoles suivantes : 1) celle de l'incitation à l'invention, 2) celle de l'incitation à la divulgation, 3) celle de l'incitation à l'innovation et 4) celle de la théorie des perspectives. Chacune de ces écoles pose l'hypothèse que les investisseurs s'attendent à un rendement de leurs investissements. Le brevet est donc justifié, sur le plan économique, en tant qu'incitatif nécessaire à l'invention¹⁶³. Mais quelle est la justification juridique du brevet?

¹⁶² V. AMANOR-BOADU, M. FREEMAN et L. MARTIN, *op. cit.*, note 159.

¹⁶³ Les auteurs Cohend et, Farcot et Pénin résument en les termes suivants les fondements économiques du régime des brevets : « [d]ans le cadre de la théorie économique traditionnelle, le brevet est essentiellement un outil dont la fonction est d'accroître les incitations individuelles à innover tout en préservant une diffusion minimale des connaissances vers la société. [...]. Le processus d'invention peut être assimilé à un processus de création de connaissances, lui-même assimilable à un processus de production d'informations nouvelles. La connaissance produite, ainsi assimilée à de l'information, possède en conséquence toutes les caractéristiques d'un bien « public pur » : non-rivalité et non exclusion. Ces caractéristiques expliquent que la production de connaissances nouvelles se heurte à un grave problème de défaut d'appropriabilité : il est en effet quasiment impossible pour les producteurs de connaissances nouvelles de s'approprier les bénéfices de leur invention en raison des risque de « pillage » par des tiers. Ces problèmes d'appropriation de la connaissance (au travers de l'existence d'externalités de connaissances) génèrent une baisse des incitations individuelles à investir dans les activités innovantes : puisque les inventeurs ne sont pas certains de pouvoir bénéficier de leur invention, ils ne sont guère incités à innover. La société se trouverait donc en situation de déficit global d'innovation, le niveau de la recherche se situant systématiquement en-dessous de son niveau optimal.

Ce contexte justifie ainsi l'intervention de l'État, à travers la mise en place et la garantie de droits de propriété, pour pallier le déficit d'incitation à innover. Contrat entre un État et un inventeur, un brevet permet en théorie d'accroître les incitations à investir en recherche et développement puisqu'il offre aux innovateurs un droit d'exclusion, c'est-à-dire un droit d'empêcher les concurrents potentiels d'utiliser l'innovation mise au point. Ce droit temporaire, d'une durée maximale généralement fixée à 20 ans, permet aux innovateurs de jouir d'une situation de quasi-monopole sur leurs innovations et augmente ainsi leurs incitations à faire de la recherche (par rapport à une situation dans laquelle il n'y aurait pas de système de brevet). », P. COHENDET, M. FARCOT, J. PÉNIN, *loc. cit.*, note 159.

Voir également : C. LE BAS, *loc. cit.*, note 159 : « [l]a théorie économique présente le système de brevet comme une réponse institutionnelle aux limites du marché (« market failures »). En effet, la production de connaissances technologiques par un agent économique est confrontée à de fortes contraintes, la plus importante d'entre elles est pour l'inventeur, la difficulté à s'approprier toutes les retombées économiques des connaissances nouvelles produites (le rendement privé est souvent inférieur – au mieux égal – au rendement social). Ce problème d'appropriabilité incomplète est toutefois moins sévère qu'il n'y paraît à première vue (Geroski 1995) puisque il y a plusieurs façons de vendre une « bonne » idée : soit sous la forme « d'information », soit sous la forme de bien (innovation de produit). Cela étant posé il y a néanmoins un risque que cette appropriabilité incomplète ne décourage l'inventeur potentiel d'investir dans un processus de recherche. Ce défaut d'incitation est levé (en grande partie) par le système de brevet qui tend à protéger l'inventeur de la nouvelle information (idée) en lui conférant un pouvoir de monopole temporaire [...] ».

Maître Mikus explique que la fonction juridique du brevet est « d'encourager l'avancement de la science et de la technique, d'une part, en conférant un monopole à l'égard d'inventions nouvelles et utiles, et, d'autre part, de limiter ce monopole dans le temps et conditionner l'octroi du brevet à une divulgation suffisante de l'invention pour que le public puisse exploiter celle-ci à son expiration »¹⁶⁴. D'un point de vue juridique, donc, le brevet encourage l'avancement de la science et des techniques¹⁶⁵. Un tel fondement fait intervenir deux considérations. D'une part, le brevet encourage l'avancement de la science en conférant à l'inventeur un monopole, à l'égard de son invention. D'autre part, ce monopole est limité dans le temps et conditionné à la divulgation de ladite invention, afin de permettre au public d'exploiter celle-ci au terme du brevet. Cette institution joue donc à la fois un rôle incitatif et informatif.

En effet, le monopole dont bénéficie l'inventeur est conditionnel à la divulgation de l'invention. Un auteur explique que « l'accumulation publique de telles informations utilitaires est souhaitée pour éviter que la roue ne soit constamment réinventée et pour s'assurer que les efforts de recherche et de développement soient dirigés vers des améliorations [...] plus efficaces »¹⁶⁶. Le juge Dickson a d'ailleurs souligné de manière évocatrice la fonction informative du brevet. Selon lui, ce rôle est « au cœur du système des brevets et il s'agit de la contrepartie donnée par l'inventeur en échange d'un droit d'interdire aux autres de pratiquer son invention pendant la durée limitée du brevet »¹⁶⁷.

Qui plus est, la fonction informative du droit des brevets se traduit par l'obligation légale de fournir un mémoire descriptif de l'invention¹⁶⁸. Il s'agit d'une condition *sine qua*

¹⁶⁴ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 315 (nous avons souligné).

¹⁶⁵ « Comme on l'a dit à maintes reprises, le brevet n'est pas une distinction ou une récompense civique accordée pour l'ingéniosité. C'est un moyen d'encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets, en promettant de leur accorder un monopole limité d'une durée limitée. », *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* (2002), 21 C.P.R. (4th) 499, par. 37.

¹⁶⁶ *Id.*

¹⁶⁷ *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel*, [1981] 1 R.C.S. 504, par. 34 (nous avons souligné).

¹⁶⁸ « La divulgation joue également un rôle important en ce qu'elle permet de retracer les étapes suivies et de distinguer entre la découverte d'un principe théorique ou d'un produit se trouvant dans la nature et l'invention qui requiert une activité humaine quant à son développement. Cette distinction est primordiale dans le domaine des brevets puisque seule la seconde sera une invention au sens de la Loi, à moins que le premier ne soit associé à une méthode d'application nouvelle produisant un résultat unique et nouveau (*Gerrard Wire*

none à l'octroi d'un brevet. L'article 27 de la Loi édicte cette obligation en les termes suivants :

« 27. Délivrance du brevet

- (1) Le commissaire accorde un brevet d'invention à l'inventeur ou son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

Dépôt de la demande

- (2) L'inventeur ou son représentant légal doit déposer, en la forme réglementaire, une demande accompagnée d'une pétition et du mémoire descriptif de l'invention et payer les taxes réglementaires. »¹⁶⁹

Cet article exige donc que l'inventeur décrive de façon exacte et complète l'invention, ainsi que son application ou exploitation¹⁷⁰, « de manière à permettre à une personne versée dans le domaine pertinent de mettre en œuvre l'invention »¹⁷¹. Le juge Thorson explique que l'objet

Tying Machines Co. v. Cary Manufacturing Co., [1926] R.C. de l'É. 170). Le mémoire descriptif facilitera ainsi le travail de l'examineur et du commissaire des brevets ainsi que la tâche des tribunaux d'appel.

[...]

En résumé, la Loi sur les brevets exige du demandeur qu'il présente un mémoire descriptif comprenant la divulgation et les revendications (*Consolboard Inc.*, précité, à la p. 520). Les tribunaux canadiens ont eu l'occasion d'énoncer au cours des années le test qu'il faut appliquer pour savoir si la divulgation est complète. Le demandeur doit divulguer tout ce qui est essentiel au bon fonctionnement de l'invention. Afin d'être complète, celle-ci doit remplir deux conditions: l'invention doit y être décrite et la façon de la produire ou de la construire définie (le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corp. c. Noranda Mines Ltd.*, [1947] R.C. de l'É. 306, à la p. 316). Le demandeur doit définir la nature de l'invention et décrire la façon de la mettre en opération. Un manquement à la première condition invaliderait la demande parce qu'ambiguë alors qu'un manquement à la seconde l'invaliderait parce que non suffisamment décrite. Quant à la description, elle doit permettre à une personne versée dans l'art ou le domaine de l'invention de la construire à partir des seules instructions contenues dans la divulgation (le juge Pigeon dans *Burton Parsons Chemicals Inc. c. Hewlett-Packard (Canada) Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 555, à la p. 563; *Monsanto Co. c. Commissaire des brevets* [1979] 2 R.C.S. 1108, à la p. 1113), et d'utiliser l'invention, une fois la période de monopole terminée, avec le même succès que l'inventeur, au moment de sa demande. », *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des Brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623, par. 25-27 (nous avons souligné).

¹⁶⁹ L.B., par. 27(1) et (2) (nous avons souligné).

¹⁷⁰ *Id.*, par. 27(3).

¹⁷¹ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 316.

Par ailleurs, il est à noter que la jurisprudence a précisé que les avantages d'une invention n'ont pas à être décrits dans le brevet, tel que l'illustre le passage suivant : « [o]n ne peut pas opposer non plus au caractère suffisant de la divulgation que les avantages de l'invention énoncés par le professeur Price n'ont pas été mentionnés dans le mémoire descriptif [...]. Si un inventeur a adéquatement décrit son invention, il a droit d'en jouir même s'il n'apprécie ni ne réalise pleinement les avantages qui en découlent ou s'il ne peut fournir l'explication scientifique de ces derniers. Il suffit que le mémoire descriptif décrive de façon complète et correcte l'invention et son emploi ou fonctionnement prévus par l'inventeur de telle sorte que le public, c.-à-

de cette disposition est « de faire en sorte que le public, n'ayant en main que le mémoire descriptif du brevet, pourra mettre en pratique l'invention avec un succès équivalent à celui qu'aurait pu obtenir l'inventeur au moment où il a déposé sa demande »¹⁷².

En somme, l'octroi d'un brevet est une sorte de marché conclu entre l'inventeur et l'État agissant pour le public¹⁷³. Comme le souligne Fox, cet octroi fait intervenir deux considérations¹⁷⁴. La première est qu'il doit y avoir une invention nouvelle et utile. La seconde est que l'inventeur doit, en contrepartie de l'octroi, fournir au public une description adéquate de l'invention avec des détails assez complets et précis pour qu'un ouvrier, versé dans l'art auquel l'invention appartient, puisse construire ou exploiter l'invention au terme du monopole.

Ces principes sont donc intimement liés aux fonctions incitative et informative du brevet. Ils constituent l'assise du régime des brevets et délimitent la portée de l'objet du brevet, soit l'invention. Mais puisque toute réalisation n'est pas une invention, comment définir cette notion d'invention?

d. les personnes versées dans l'art, puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur. », *R. c. American Optical Company et al.*, 13 C.P.R. 87, citée dans *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, précitée, note 167, par. 36.

¹⁷² *Normanda Mines Ltd. c. Minerals Separation North America Corp.* (1947), [1947] R.C.É. 306, 306.

¹⁷³ Voir: Lionel BENTLY, Brad SHERMAN, *Intellectual Property Law*, New York, 2^e éd., Oxford University Press, 2004, p. 324 et David VAVER, *Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-Marks*, Concord, Irwin Law, 1997, p. 114.

¹⁷⁴ Harold G. FOX, *Canadian Patent Law and Practice*, 4e édition, Toronto, Carswell, 1969, p. 224 (nous avons souligné).

1.2.1.2 Définition et caractères généraux du brevet

Les brevets offrent aux inventeurs le monopole d'exploitation de leurs inventions pendant des périodes de temps précises; ils constituent un stimulant à la recherche et au développement. Mais les brevets ne font pas que stimuler la créativité. Ils sont également un instrument de diffusion de la technologie. Chaque document concernant un brevet décrit, en termes clairs et précis, une nouvelle facette d'une technologie. Tous les documents sont rendus publics précisément pour favoriser l'échange des connaissances. Ces écrits constituent à cet égard des ressources essentielles pour tous les individus devant se tenir au courant des innovations dans leurs sphères d'activité respectives. Le système des brevets a donc pour but de favoriser la diffusion de l'information technique, tout en accordant à l'inventeur l'exclusivité de sa création. Partant de ce constat, il est possible de définir l'objet du brevet en droit canadien et de dégager les caractères généraux de ce régime.

D'entrée de jeu, il convient de définir la notion de « brevetabilité ». Jodoin et Pellemans précisent que « la brevetabilité est sujette à de nombreuses considérations subjectives et que malgré toutes les analyses préliminaires que l'on peut effectuer, la décision finale d'octroyer un brevet ou non revient essentiellement aux examinateurs et même, le cas échéant, aux Tribunaux »¹⁷⁵. La définition de ce qu'est une invention brevetable a cependant des fondements dans les législations de chaque pays et dans la jurisprudence pertinente. « Au Canada, un brevet n'est accordé que pour une réalisation tombant dans la catégorie des matières brevetables au sens de la *Loi sur les brevets* et à la condition que cette réalisation soit nouvelle, inventive et utile. »¹⁷⁶ Ainsi, pour faire l'objet d'un brevet, une réalisation doit nécessairement répondre aux critères de nouveauté, d'inventivité et d'utilité. Ces principes

¹⁷⁵ Nathalie JODOIN et Nicolas PELLEMANS, « La brevetabilité », (1996), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/192-NJO.pdf>.

Sur la brevetabilité du vivant, voir notamment : *Harvard College c. Canada (Commissioner of Patents)*, précitée, note 131; *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser* (2004), 31 C.P.R. (4th) 161; T. Andrew CURRIER, « The Impact of Harvard mouse on the Canadian law pertaining to statutory subject matter », (2003) 19 *Canadian Intellectual Property Review* 219; Marc GAGNON, « La Cour suprême du Canada détermine que l'oncosouris n'est pas brevetable », (2003) 15 *Cahiers de propriété intellectuelle* 995; Emir Aly Crowne MOHAMMED, « Cat in the Hat, a Mouse in the House -- Comparative Perspectives on Harvard Mouse », (2004) 18 *Intellectual Property Journal* 169 et A. David MORROW et Colin B. INGRAM, « Of Transgenic Mice and Roundup Ready Canola: The Decisions of the Supreme Court of Canada in *Harvard College v. Canada and Monsanto v. Schmeiser* », (2005) 38 *University of British Columbia Law Review* 189.

¹⁷⁶ N. JODOIN et N. PELLEMAN, *loc. cit.*, note 175, 3 (nous avons souligné).

constituent la pierre angulaire du régime du droit des brevets. La Loi transpose ces notions au sein de la définition même d'« invention » et la jurisprudence en fixe la portée.

La notion d'« invention », telle que définie à l'article 2 de la *Loi sur les brevets*, cristallise les exigences de nouveauté et d'utilité. Ainsi, une invention est

« 2. Définitions

« invention »

[t]oute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité. »¹⁷⁷

Cette définition exige donc que la réalisation ou le procédé soit nouveau et utile. De façon générale, il est admis que l'« utilité » vise les applications pratiques par opposition à la théorie¹⁷⁸, alors que la « nouveauté » implique une contribution à la connaissance, l'apport de quelque chose qui était jusqu'alors inconnu¹⁷⁹.

De plus, les tribunaux canadiens ont développé le critère d'inventivité, maintenant codifié à l'article 28.3 de la *Loi sur les brevets*, comme étant une condition essentielle à la brevetabilité d'une invention. En effet, en plus d'être nouvelle et utile, l'invention doit

¹⁷⁷ L.B., art. 2 (nous avons souligné).

¹⁷⁸ « Il y a un exposé utile dans *Halsbury's Laws of England* sur le sens de « inutile » en droit des brevets. Le terme signifie [TRADUCTION] « que l'invention ne fonctionnera pas, dans le sens qu'elle ne produira rien du tout ou, dans un sens plus général, qu'elle ne fera pas ce que le mémoire descriptif prédit qu'elle fera ». On n'a pas prétendu que l'invention ne produirait pas les résultats promis. L'exposé dans *Halsbury's Laws of England* poursuit:

[TRADUCTION] ... ce n'est pas l'utilité pratique de l'invention ni son utilité commerciale qui importe à moins que le mémoire descriptif ne laisse prévoir une utilité commerciale, il n'importe pas plus que l'invention apporte un avantage réel au public ni qu'elle soit particulièrement adaptée au but visé. [...] il y a suffisamment d'utilité pour justifier un brevet si l'invention donne soit un objet nouveau ou meilleur ou moins dispendieux ou si elle accorde au public un choix utile.

Le droit canadien est au même effet. Dans l'arrêt *Rodi & Wienenberger A.G. c. Metalliflex Limited*, la Cour d'appel du Québec a suivi la décision *Unifloc Reagents, Ld. c. Newstead Colliery, Ld.*, dont elle cite l'extrait suivant :

[TRADUCTION] Si, quand on l'utilise conformément aux instructions données dans le mémoire descriptif, l'invention produit les résultats promis, elle est utile au sens où ce terme est employé dans le droit des brevets. La question à se demander est celle de savoir si l'on fait ou réalise ce que le mémoire descriptif dit de faire, on peut faire ou réaliser ce que le mémoire descriptif dit qu'on peut faire ou réaliser. », *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, précitée, note 167, par. 36-37.

¹⁷⁹ *Id.*

constituer un apport inventif¹⁸⁰. Autrement dit, il ne faut pas que l'invention soit évidente pour une personne versée dans le domaine de l'invention. Dans l'affaire *Beloit*, la Cour d'appel fédérale a réitéré le test applicable pour déterminer si une invention est évidente ou non par rapport à l'art antérieur :

« [i]l y aura évidence si un technicien de l'art n'ayant aucun génie inventif, avait à la date d'invention et à la lumière de ses connaissances générales et de la documentation existante, été amené directement et sans difficulté à la solution enseignée par le brevet. C'est un critère qui n'est pas facile à rencontrer. »¹⁸¹

Par voie de conséquence, une simple découverte, telle une observation scientifique, n'est pas une invention. En effet, une observation scientifique, en soi, n'a aucune application pratique. Toutefois, comme l'enseigne l'arrêt *Hickton's*¹⁸², la découverte d'une application nouvelle et utile pour un procédé existant représente plus qu'une observation scientifique.

À titre d'illustration, dans l'affaire *Shell Oil*¹⁸³, la juge Wilson explique que le nouvel usage applicable à un composé connu constitue une invention au sens de l'article 2 de la Loi :

« [e]n quoi consiste l'« invention » selon l'art. 2? Je crois que c'est l'application de cette nouvelle connaissance afin d'obtenir un résultat, qui a une valeur commerciale indéniable et qui répond à la définition de l'expression « toute réalisation ... présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité ». Je crois qu'il faut donner au mot « réalisation » de la définition son sens général de « science » ou « connaissance ». Dans ce cas, la découverte de l'appelante a augmenté le bagage de connaissances au sujet de ces composés en leur

¹⁸⁰ « L'état du droit sur ce point est, de l'avis de leurs Seigneuries, résumé avec justesse par le juge MacLean dans son jugement. Le voici: « Il doit y avoir un exercice réel de l'esprit inventif, même si dans certains cas il peut être très minime. Des modifications ou des améliorations mineures peuvent donner des résultats importants et peuvent révéler une grande ingéniosité. Parfois, l'invention est le fruit d'une combinaison; si l'invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matière à brevet. La réalisation d'une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur application à un but nouveau et utile, peut exiger une démarche inventive et peut donner ouverture à un brevet. », *Canadian General Electric Co. c. Fada Radio Ltd.*, [1930] A.C. 97, citée dans *Farbwerke Hoechst A.G. Vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*, [1979] 2 R.C.S. 929, par. 36.

¹⁸¹ *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY* (1986), 8 C.P.R. (3d) 289, 297.

¹⁸² *Hickton's Patent Syndicate c. Patents and Machined Improvements Co.* (1909), 26 R.P.C. 339.

¹⁸³ *Shell Oil c. Commissaire des brevets*, [1982] 2 R.C.S. 536.

trouvant des propriétés jusqu'alors inconnues et elle a établi la méthode par laquelle on peut leur donner une application pratique. À mon sens, cela constitue une « réalisation ... présentant le caractère de la nouveauté et de l'utilité » et les compositions sont la réalisation pratique de la nouvelle connaissance. [...].

Si j'ai raison de dire que la découverte d'un usage nouveau et réalisable en pratique de ces composés constitue une « invention » au sens de la définition, je ne vois rien dans la Loi qui interdise une revendication visant ces compositions. [...].

En l'espèce, l'activité inventive se trouve dans la découverte du nouvel usage et point n'est besoin d'autre activité inventive pour appliquer les composés à cet usage, c.-à-d. préparer les compositions appropriées. »¹⁸⁴

Ainsi, l'arrêt *Shell* enseigne que la découverte, à l'égard d'une invention existante, d'un usage nouveau pouvant avoir une application pratique constitue une invention.

De tout ce qui précède, il ressort nettement que, pour qu'une personne soit considérée comme un inventeur¹⁸⁵, l'invention qu'on cherche à protéger par un brevet doit avoir pris naissance dans l'esprit de l'inventeur. Comme l'explique Robert B. Frost, « une personne ne sera pas considérée comme le véritable et premier inventeur si elle n'a pas elle-même réalisé l'invention, ou si l'idée de cette invention ne vient pas, à l'origine, de son esprit »¹⁸⁶. De même, comme l'indique le président Maclean dans l'affaire *Gerrard Wire Tying Machines*

¹⁸⁴ *Shell Oil c. Commissaire des brevets*, précitée, note 183, 549.

¹⁸⁵ De manière générale, sur la notion d'« inventeur », voir : *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165.

Sur la notion de « co-inventeurs », voir : *Marchand c. Péloquin* (1978), 45 C.P.R. (2d) 48; *Forget c. Specialty Tools of Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 537; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165; Harvey AUERBACK et Christian BOLDUC, « Droits des copropriétaires d'un brevet d'invention : vive la différence québécoise », (2004), Publications Smart & Biggar, disponible en ligne : <http://www.smart-biggar.ca/fr/Publications/publications.cfm?ThisID=333&PrintThisPage=On> et Panagiota KOUTSOGIANIS, « La copropriété de brevets : une analyse », (2000) 12 *Cahiers de propriété intellectuelle* 949.

¹⁸⁵ *Gerrard Wire Tying Machines Co. of Canada c. Cary Manufacturing Co.*, [1926] R.C. de l'É. 170, citée dans *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165, par. 99.

¹⁸⁶ Robert FROST, *Treatise on the Law and Practice Relating to Letters Patent for Inventions*, 4^e éd. Londres, Stevens and Haynes, 1912, p. 15, cité dans *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.* précitée, note 165, par. 32.

Co., un véritable inventeur « must not have borrowed the idea from anyone else »¹⁸⁷. À ce sujet, Fox précise que:

« [i]n order to be the inventor, the applicant for a patent must have invented the thing himself, and not as a result of suggestion by another or as a result of reading. If it had been in previous use or available to the public, or if the applicant himself did not make the invention, or if it did not originate in his own mind, the applicant cannot be considered to be in law the inventor. »¹⁸⁸

Enfin, des auteurs expliquent que « presenting a problem to another for solution is not an act of invention »¹⁸⁹. En somme, un inventeur est la personne dont l'idée ou la découverte donne naissance à l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet¹⁹⁰.

À l'issue de ces propos, nous sommes en mesure d'affirmer que l'objet du brevet, soit l'invention, est une notion étanche en droit canadien. Pour aspirer à une telle qualification, une réalisation doit nécessairement être nouvelle, inventive et utile. Cette situation est logique; elle traduit les fonctions incitative et informative du brevet. Les conditions de nouveauté, d'inventivité et d'utilité encouragent en effet l'avancement scientifique. Conclure autrement discréditerait le régime des brevets. Toute réalisation serait brevetable, ce qui découragerait les inventeurs d'obtenir une protection sur leurs inventions. Il en résulterait alors des retards indus dans l'accès du public à d'importantes inventions. Également, l'incitatif économique qui vise l'invention et qui fait partie intégrante du système de brevets s'en trouverait diminué. Ainsi, les exigences de nouveauté, d'inventivité et d'utilité maintiennent les fonctions informative et incitative du brevet, tout en circonscrivant le régime des brevets. Mais quel est l'état du droit en la matière? Quelles sont les lois applicables? De quel faisceau de droits l'inventeur bénéficie-t-il?

¹⁸⁷ *Gerrard Wire Tying Machines Co. c. The Cary Mfg. Co.*, [1926] R.C.É. 170, 180, citée dans *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165, par. 32.

¹⁸⁸ H. G. FOX, *op. cit.*, note 174, p. 225 (nous avons souligné), cité dans *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165, par. 32.

¹⁸⁹ Roger T. HUGHES et John H. WOODLEY, *Hughes and Woodley on Patents*, Toronto, Butterworths, 1984, p. 94.

¹⁹⁰ « Pour être considéré comme l'inventeur d'une invention, il faut remplir deux conditions: i) il faut être la personne qui a eu une idée nouvelle ou qui a découvert une nouvelle chose qui constitue l'invention; et ii) il faut être la personne qui donne à l'idée conçue ou à la découverte sa forme pratique. », *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165, par. 30.

1.2.2. État actuel de la législation

À la lumière de l'étude sur la philosophie et les fondements du droit des brevets, force est de constater le caractère hermétique de ce régime. En effet, s'il est admis que le brevet confère une solide protection à son détenteur, toute réalisation n'est pas pour autant brevetable. Les fonctions incitative et informative du brevet nous expliquent la raison de cette situation. De ce fait, les législations en la matière s'efforcent de protéger ces aspects. La définition d'« invention » au sein de la *Loi sur les brevets* est une illustration de ce phénomène. Mais la Loi ne se limite pas à cette notion. Il est donc essentiel d'étudier l'encadrement législatif du brevet au Canada. Quel est le cadre juridique applicable en la matière? Sous quelles conditions l'invention jouit-elle d'une protection? Que comprend cette protection?

1.2.2.1 Cadre juridique général

Tout d'abord, il convient d'indiquer que le Canada dispose d'instruments législatifs spécifiques relativement aux brevets. Il s'agit essentiellement de la *Loi sur les brevets*. Contrairement aux marques de commerce, les brevets font spécifiquement partie de la liste des chefs de compétence législative attribués au Parlement canadien. En effet, les fondements du régime des brevets reposent précisément sur le paragraphe 91(22) de la Constitution :

« 91. [...] l'autorité législative exclusive du parlement du Canada s'étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

[...]

22. Les brevets d'invention et de découverte. »¹⁹¹

Ainsi, le Canada dispose d'une loi fédérale en matière de brevets. Il est à noter cependant que, si les brevets sont de juridiction fédérale, une action en contrefaçon peut être portée devant une cour provinciale ou devant la Cour fédérale¹⁹².

¹⁹¹ *Loi constitutionnelle de 1867*, précitée, note 75, par. 91(22) (nous avons souligné).

¹⁹² L.B., art. 54.

Parallèlement, nous ne pouvons passer sous silence les divers traités internationaux relatifs au droit des brevets auxquels adhère le Canada. En effet, le commerce international et la globalisation des marchés rendent nécessaire l'harmonisation du droit des brevets à l'échelle internationale. Plus précisément, dès la fin du XIX^e siècle, il s'est avéré nécessaire d'établir des règles et d'harmoniser les pratiques en matière de brevets à travers le monde. La première Convention signée à cet effet est toujours en vigueur. Elle est connue sous le nom de « Convention de Paris »¹⁹³. Cette Convention a été signée à Paris en 1883 et regroupe actuellement plus de cent pays membres. Cette première Convention a établi deux grandes règles : une de droit et une de pratique.

La règle de droit, communément désignée sous l'expression « traitement national », est à l'effet que chacun des pays membres de la Convention doit accorder aux résidents des autres pays membres les mêmes droits qu'il accorde à ses propres résidents, à savoir le même type de brevet et la même protection¹⁹⁴. En d'autres termes, un Allemand ou un Japonais déposant un brevet au Canada se verra accorder les mêmes droits et la même protection que n'importe quel Canadien. Inversement, un Canadien déposant un brevet en Allemagne ou au Japon aura les mêmes droits que n'importe quel Allemand ou Japonais.

Quant à la règle de pratique, elle renferme l'octroi d'un délai d'un an, dit de « priorité », à n'importe quel déposant, dans n'importe quel pays membre, afin d'étendre sa protection dans les autres pays¹⁹⁵. Si cette extension de protection est faite à l'intérieur de

¹⁹³ *Convention de Paris*, précitée, note 85.

¹⁹⁴ « 2. Traitement national pour les ressortissants des pays de l'Union

- (1) Les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.
- (2) Toutefois, aucune condition de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l'Union pour la jouissance d'aucun des droits de propriété industrielle.
- (3) Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l'Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle. », *id.*, art. 2.

¹⁹⁵ « Article 5 *bis* Tous les droits de propriété industrielle: *délai de grâce pour le paiement de taxes pour le maintien des droits*

cette année prioritaire, les autres pays où l'extension est faite devront reconnaître la date de dépôt de cette première demande comme date de dépôt chez eux également. « Il y a donc une certaine forme de rétroactivité des droits à la date du premier dépôt effectué. »¹⁹⁶ Il convient de préciser que cette seconde règle ne signifie pas qu'une protection est octroyée au déposant d'une première demande de brevet dans les cent pays membres. Elle accorde uniquement le droit d'étendre sa protection à l'intérieur d'un délai d'un an dans les pays en question. Ce n'est donc pas un droit de propriété sur l'invention, mais une option à un tel droit, « étant entendu que l'inventeur ou son ayant droit doit amorcer des démarches dans chacun des pays membres de la Convention qui l'intéressent, en s'adaptant à la Loi et à la langue de chacun des pays étrangers qui l'intéresse »¹⁹⁷.

Suite à cette première Convention, d'autres instruments internationaux réduisant les diverses formalités que représente le dépôt de brevets dans de nombreux pays ont vu le jour. Parmi ceux-ci, le Canada a ratifié le *Traité de coopération en matière de brevets*¹⁹⁸, mieux connu sous son abréviation anglaise « P.C.T. ». Le but de ce traité est de simplifier l'obtention de brevets sur une même invention dans plusieurs pays, en réduisant la répétition d'étapes procédurales normalement effectuées dans chaque pays¹⁹⁹. Pour atteindre cet objectif, le P.C.T. prévoit le dépôt d'une seule et unique demande, dite « demande internationale », qui peut être effectuée dans n'importe quel des pays membres, en une seule langue, avec un seul type d'exigence de forme et le paiement d'un seul jeu de taxes, via un seul agent de brevets. Cette demande internationale, une fois déposée, a le même effet que des

(1) Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.. », *Convention de Paris*, précitée, note 85, par. 5(1) bis.

¹⁹⁶ Robert E. MITCHELL, « Brevets d'invention », (1988) 1 *The Canadian Institute* A-1, A-10.

¹⁹⁷ *Id.*

¹⁹⁸ *Traité de coopération en matière de brevets*, 1970, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/pct/fr/texts/articles/atoc.htm>.

¹⁹⁹ « Le principal objectif du PCT est de simplifier, de rendre plus efficace et plus économique la procédure à suivre pour demander dans plusieurs pays la protection d'un brevet d'invention. Le PCT a aussi comme objectif de faciliter et d'accélérer l'accès des industries à l'information technique contenue dans les brevets. Avant la mise sur pied du système du PCT, le seul moyen d'obtenir la protection d'une invention dans plusieurs pays consistait à déposer des demandes distinctes dans chacun d'eux, ces demandes étant traitées indépendamment les unes des autres, il en résultait une répétition des opérations de dépôt et d'examen dans chaque pays. », « Aperçu sur le Traité de coopération en matière de brevets », disponible en ligne : <http://www.ompic.org.ma/opi/PCT.htm>.

demandes nationales qui auraient été déposées dans tous les pays désignés²⁰⁰. Un auteur précise qu'un tel dépôt international présente deux avantages :

« [t]out d'abord, le dépôt d'une demande internationale permet de gagner du temps. Ce gain de temps peut avoir deux utilités: « sauver » les droits d'un inventeur qui a « oublié » sa date de priorité internationale ou qui attend ou cherche du financement pour l'extension de sa protection à l'étranger; et permettre à ce même inventeur de compléter des essais, tests ou analyses sur son invention et de là pouvoir déterminer avant de faire trop de frais si une extension de protection à l'étranger est souhaitable.

Par ailleurs, le dépôt d'une demande internationale conduit automatiquement à une recherche en nouveauté, ce qui permet de déterminer ou confirmer si l'invention est réellement nouvelle et, de là, brevetable. »²⁰¹

En somme, depuis la fin du XIX^e siècle, des traités internationaux ont établi des balises communes relativement à la protection des brevets. Ces textes définissent la notion d'« invention », en précisent les conditions de validité et indiquent l'étendue des droits conférés aux inventeurs. À ce stade de notre analyse, une étude du droit canadien en la matière s'impose.

²⁰⁰ « Article 29 Effets de la publication internationale

Pour ce qui concerne la protection de tout droit du déposant dans un État désigné, la publication internationale d'une demande internationale a, dans cet État, sous réserve des dispositions des alinéas 2) à 4), les mêmes effets que ceux qui sont attachés par la législation nationale de cet État à la publication nationale obligatoire de demandes nationales non examinées comme telles. [...]. », *Traité de coopération en matière de brevets*, précité, note 198, par. 29(1).

²⁰¹ Robert E. MITCHELL, *loc. cit.*, note 196 (nous avons souligné).

1.2.2.2. Conditions de validité du brevet²⁰²

Le brevet confère une protection très forte qui, au Canada, assure à son détenteur un monopole sur son invention pour une durée de 20 ou 17 ans, à compter du dépôt de son brevet au bureau des brevets²⁰³. Contrairement au droit d'auteur et aux marques de commerce, on ne peut protéger une invention par brevet qu'en procédant à son dépôt et à son acceptation éventuelle par les autorités gouvernementales des divers pays. En contrepartie du monopole octroyé par l'État au détenteur du brevet, celui-ci doit faire connaître son invention. De plus, toute réalisation n'est pas brevetable. Pour aspirer à une telle qualification, l'invention doit être nouvelle, utile et inventive. Une fois le brevet accordé, il existe une présomption que la nouveauté et l'ingéniosité inventive de l'objet ont été vérifiées et reconnues par le commissaire aux brevets. Mais cette présomption est relative, puisqu'il est possible d'attaquer la validité dudit brevet en invoquant deux moyens de défense, soit : l'absence de nouveauté (anticipation) et l'absence d'ingéniosité inventive (évidence). Les notions de nouveauté, d'utilité et d'inventivité ayant déjà été abordées, nous concentrerons notre analyse sur ces deux moyens de défense. Une telle étude nous permettra d'appréhender les conditions de validité du brevet canadien.

L'article 43 de la Loi énonce le principe selon lequel un brevet est présumé valide :

« 43 (1) Délivrance

Sous réserve de l'article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l'article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

43(2) Validité

Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.²⁰⁴

²⁰² Sur ce sujet, voir : Nathalie JODOIN, « Nouveauté, activité inventive et utilité en matière de brevet » (2000), 12 *Cahiers de propriété intellectuelle* 3.

²⁰³ L.B., art. 44.

²⁰⁴ *Id.*, par. 43(1) (nous avons souligné).

Ainsi, le brevet est présumé valide, en l'absence de preuve prépondérante à l'effet contraire ou d'une preuve qui satisfait le tribunal que le brevet est invalide.

L'arrêt *Free World Trust* a précisé que la présomption de validité du brevet est fondée sur le principe que « l'objet et l'état antérieur de la technique ont été préalablement examinés par des personnes compétentes en la matière et que, par conséquent, c'est à la personne qui soulève l'invalidité du brevet qu'il incombe d'en faire la preuve »²⁰⁵. L'intensité de ce fardeau de preuve a donné lieu à diverses interprétations jurisprudentielles. Entre autres, le juge Thorson a déclaré que la charge de la preuve incombant à la personne qui conteste le brevet doit « être sévère et exiger de celle-ci une forte prépondérance de la preuve sur chaque question applicable à la validité »²⁰⁶. Fox a critiqué ce courant jurisprudentiel dans les termes suivants:

« [t]here appears to be no authority for giving such a heavy weight to the statutory presumption and placing such a heavy onus for its rebuttal. A prima facie presumption is a refutable presumption or presumption juris. As such, it takes effect prima facie, but it can have no weight capable of being put in the balance against opposing evidence which is believed. »²⁰⁷

C'est d'ailleurs cette approche que les tribunaux retiennent désormais. Ainsi, la Loi établit une présomption à l'égard de la validité du brevet : ledit brevet est présumé valide, à moins qu'une preuve *prima facie* établisse soit l'absence de nouveauté (anticipation), soit l'absence d'ingéniosité inventive (évidence). Mais comment les tribunaux définissent-ils ces concepts d'anticipation et d'évidence?

²⁰⁵ *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3.

Voir également *Dimplex North America Ltd. c. CFM Corp.* (2006), 54 C.P.R. (4th) 435, par. 82 :

« La raison d'être de cette présomption est que le commissaire aux brevets est autorisé à délivrer des brevets uniquement pour des *inventions*, que l'article 2 de la Loi définit comme « [t]oute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement ». On part donc du principe que l'état des connaissances et de la technique en ce qui concerne l'objet de l'invention revendiquée a été étudié par des personnes qui sont compétentes dans le domaine et qui ont été recrutées par le Commissaire. Il incombe donc à celui qui conteste la nouveauté et l'inventivité du brevet d'en établir l'invalidité, voir : *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3.

²⁰⁶ *McPhar Engineering Co. c. Sharpe Instruments Ltd.*, (1960), 35 C.P.R. 105.

²⁰⁷ H. G. FOX, précité, note 174, p. 278 (nous avons souligné).

Abordons, dans un premier temps, la notion d'anticipation (antériorité)²⁰⁸. Cette expression est abondamment utilisée dans le domaine des brevets pour faire référence aux réalisations dénuées de toute nouveauté. En effet, en vertu de la Loi, un brevet peut être déclaré invalide s'il est démontré:

- 1) que l'invention était connue ou utilisée par une autre personne avant que l'inventeur ne l'ait faite;
- 2) que l'invention était décrite dans un autre brevet ou une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition;
- 3) ou encore si un objet incorporant tous les éléments essentiels d'une revendication est vendu ou offert en vente au Canada plus de deux ans avant la demande des brevets²⁰⁹.

Ces exigences sont résumées par le juge Hugessen dans l'affaire *Beloit Canada Ltd.* :

« [i]t will be recalled that anticipation, or lack of novelty, asserts that the invention has been made known to the public prior to the relevant time. The inquiry is directed to the very invention in suit and not, as in the case of obviousness, to the state of the art and to common general knowledge. Also, as appears from the passage of the statute quoted above, anticipation must be found in a specific patent or other published document; it is no enough to pick bits and pieces from a variety of prior publications and to meld them together so as to come up with the claimed invention. One must, in effect, be able to look at a prior, single publication and find in it all the information which, for practical purposes, is needed to produce the claimed invention without the exercise of any inventive skill. The prior publication must contain so clear a direction that a skilled person reading and following it would in every case and without possibility of error be led to the claimed invention. Where, as here, the invention consists of a combination of several known elements, any publication which does not teach the combination of all the elements claimed cannot possibly be anticipatory. »²¹⁰

²⁰⁸ Il est à noter toutefois que les cours semblent être réticentes à appliquer ce critère, tel que le suggère ce passage :

« [l]a défense fondée sur l'antériorité découlant d'une publication est difficile à établir, car les tribunaux reconnaissent qu'il n'est que trop facile, après la divulgation d'une invention, de la reconnaître, par fragments, dans un enseignement antérieur. Il faut peu d'ingéniosité pour constituer un dossier d'antériorité lorsqu'on dispose du recul nécessaire. », *Free World Trust c. Electro Santé Inc.*, précitée, note 3, par. 25.

²⁰⁹ L.B., art. 27 et ss.

²¹⁰ *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*, précité, note 181, 490 (nous avons souligné).

Le juge Gibson a énuméré une liste de huit éléments permettant d'évaluer l'absence de nouveauté d'une invention :

« [a]s I understand it, in order that there may be a finding of anticipation, the prior art must (1) give an exact prior description; (2) give directions which will inevitably result in something within the claims; (3) give clear and unmistakable directions; (4) give information which for the purpose of practical utility is equal to that given by the subject patent; (5) convey information so that a person grappling with the same problem must be able to say « that gives me what I wish »; (6) give information to a person of ordinary knowledge so that he must at once perceive the invention; (7) in the absence of explicit directions, teach an « inevitable result » which « can only be proved by experiments »; and (8) satisfy all these tests in a single document without making a mosaic. »²¹¹

Bien que ces huit éléments ne soient pas exigés de façon cumulative, il demeure que l'anticipation ne peut être plaidée que si plusieurs de ces éléments sont rencontrés.

En effet, l'antériorité n'est pas prouvée si les renseignements contenus dans la publication antérieure ne sont pas, en termes d'utilité pratique, les mêmes que ceux que donnent les brevets contestés. Pour contester la validité d'un brevet sur la base de l'anticipation, « les divulgations contenues dans le document antérieur doivent comporter des instructions sur la façon de faire ou fabriquer ce qui serait une contrefaçon des brevets contestés si elles étaient mises en pratique après l'octroi des brevets »²¹². Il faut alors se référer à ce qu'un ouvrier bien renseigné dans le domaine de l'invention, qui aurait lu le mémoire descriptif à l'époque du dépôt, aurait considéré comme divulgué et revendiqué²¹³. Fox résume cette exigence:

« [t]he latter invention must be described in the earlier publication that is held to anticipate it in order to sustain the defence of anticipation. Where the question is solely one of prior publication, it is not enough to prove that an apparatus described in an earlier specification, could have been used to produce this or that result. It must be shown that the specifications contain clear and unmistakable direction so to use it. [...]. The question of whether a previous specification is an anticipation does not depend on

²¹¹ *Reeves Brothers Inc. c. Toronto Quilting & Embroidery Ltd.* (1978), 43 C.P.R. (2d) 145, 157.

²¹² *Consolboard Inc. c. Mac Millan Bloedel (Sask.) Ltd.*, précitée, note 167.

²¹³ « Le destinataire fictif versé dans l'art est la personne ordinaire qui ne bénéficie peut-être pas des avantages dont peuvent jouir certains employés de grandes sociétés. L'information figurant dans un mémoire descriptif s'adresse à cette personne et doit contenir suffisamment de détails pour qu'elle puisse comprendre et utiliser l'invention. », *Beloit Technologies Inc. c. Valmet Paper Machinery Inc.*, précitée, note 181, 494.

the test of whether that specification was sufficient, but rather on whether the invention was described in language clear and intelligible to those conversant with the subject, and capable of giving the necessary directions to the hypothetical workman. »²¹⁴

En résumé, pour conclure à l'anticipation, le document antérieur doit être suffisamment précis pour permettre à une personne raisonnablement familière avec l'objet de l'invention de le reproduire uniquement grâce au texte antérieur. À cette fin, il faut retrouver tous les éléments essentiels²¹⁵ des revendications du brevet dans une même publication antérieure²¹⁶. « Il n'est donc pas suffisant de prendre des bribes ou des parties de documents et de les relier les unes aux autres pour clamer que l'invention était déjà connue »²¹⁷.

Outre l'anticipation, il est possible d'invoquer l'absence d'ingéniosité inventive (évidence) pour invalider un brevet. Précisons cependant que, dans l'arrêt *Uhlemann*, le juge Rinfret précise qu'une « étincelle d'invention »²¹⁸ est suffisante pour déclarer un brevet valide. Mais alors, comment démontrer l'« absence d'ingéniosité inventive »?

La cause faisant autorité est *Beloit Canada Ltée et al.*, où le juge Hugessen résume l'état du droit concernant ce moyen d'attaque à l'encontre de la validité d'un brevet :

« [t]he test for obviousness is not to ask what competent inventors did or would have done to solve the problem. Inventors are by definition inventive. The classical touchstone for obviousness is the technician skilled in the art but having no scintilla of inventiveness or imagination; a paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right. The question to be asked is whether this mythical creature would, in the light of the state of the art and of common general knowledge as at the claimed

²¹⁴ H.G. FOX, *op. cit.*, note 174, p. 128 (nous avons souligné).

²¹⁵ Sur la notion d'« éléments essentiels », voir : *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, [2000] 2 R.C.S. 1067 et *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3.

²¹⁶ « Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. », *Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY*, précitée, note 181, p. 297.

²¹⁷ *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3, par. 37.

²¹⁸ *R. c. Uhlemann Optical Co.*, précitée, note 171, 150.

date of invention, have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent. It is a very difficult test to satisfy. »²¹⁹

Ainsi, ce n'est pas parce qu'un appareil est simple, qu'il applique des principes connus et qu'il peut aisément être construit par un technicien habile, à la lecture des seules revendications du brevet, qu'il n'est pas ingénieux. Comme le note le juge Dickson dans *Consolboard*, une des conditions pour obtenir un brevet est justement de permettre l'exploitation de l'invention, une fois à la période de monopole échu²²⁰. La simplicité n'est donc pas incompatible avec l'ingéniosité inventive. De plus, tout n'a pas à être nécessairement nouveau. La combinaison originale d'éléments connus et anciens peut faire l'objet d'un brevet²²¹. Enfin, le succès commercial, bien que n'étant pas concluant en lui-même, est un facteur qui ne peut être ignoré lorsqu'il s'agit de démontrer que l'objet breveté occupe un champ qui n'a pas été empiété²²².

En somme, si les conditions de nouveauté, d'utilité et d'inventivité sont rencontrées, la présomption de validité du brevet s'enclenche. L'anticipation et l'évidence constituent des moyens pour contester la validité dudit brevet. Il ressort toutefois de nos propos que l'exercice s'avère difficile; l'octroi d'un brevet confère donc à son titulaire un monopole très fort. Mais en quoi consiste ce monopole? Quelle est l'étendue de la protection juridique conférée au titulaire d'un brevet?

²¹⁹ *Beloit Canada Ltée et al c. Valmet OY*, précitée, note 152, par. 17 (nous avons souligné).

²²⁰ « Le paragraphe 36(1) cherche à répondre aux questions suivantes: En quoi consiste votre invention? Comment fonctionne-t-elle? Quant à chacune de ces questions, la description doit être exacte et complète de sorte que, comme l'exprime le président Thorson dans *Minerals Separation North American Corporation c. Noranda Mines, Limited* [[1947] R.C. de l'É. 306.], une fois la période de monopole terminée, le public puisse, en n'ayant que le mémoire descriptif, utiliser l'invention avec le même succès que l'inventeur, à l'époque de la demande. », *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd.*, précitée, note 167, par. 27.

²²¹ « L'état du droit sur ce point est, de l'avis de leurs Seigneuries, résumé avec justesse par le juge MacLean dans son jugement. Le voici: « Il doit y avoir un exercice réel de l'esprit inventif, même si dans certains cas il peut être très minime. Des modifications ou des améliorations mineures peuvent donner des résultats importants et peuvent révéler une grande ingéniosité. Parfois, l'invention est le fruit d'une combinaison; si l'invention exige une réflexion, une ingéniosité et un savoir-faire indépendants qui produisent, sous une forme distinctive, un résultat plus satisfaisant, transforment un appareil relativement défectueux en un appareil utile et efficace, rejettent les éléments mauvais et inutiles des tentatives antérieures et retiennent ceux qui sont utiles et les fondent dans un dispositif qui, pris dans son ensemble, est une nouveauté, il y a matière à brevet. La réalisation d'une nouvelle combinaison de dispositifs bien connus et leur application à un but nouveau et utile, peut exiger une démarche inventive et peut donner ouverture à un brevet. », *Canadian General Electric Co. c. Fada Radio Ltd.*, [1930] A.C. 97, 101, citée dans *Farbwerke Hoechst A.G. Vormals Meister Lucius & Bruning c. Halocarbon (Ontario) Ltd.*, [1979] 2 R.C.S. 929, par. 36.

²²² *Beloit Canada Ltée et al c. Valmet OY*, précitée, note 181, par. 17.

1.2.2.3. Étendue de la protection juridique

Le brevet confère à son titulaire d'importants privilèges relatifs à la fabrication, l'utilisation et l'exploitation commerciale de l'invention²²³. Les droits exclusifs qu'octroie un brevet n'ont cependant pas pour but d'empêcher ceux qui ont un esprit inventif d'exercer leurs talents de façon juste. C'est pourquoi les privilèges sont limités à la description même du brevet. Plus particulièrement, le monopole conféré à l'inventeur est confiné au texte des revendications qui suivent le mémoire descriptif et où le breveté décrit avec précision les éléments essentiels de l'invention. Pourtant, bien que les droits exclusifs du breveté semblent restreints, il n'en demeure pas moins que le brevet confère à son titulaire une protection contre toute utilisation illicite de son invention. Mais quelle est l'étendue de cette protection? Comment s'articulent ces droits?

Tout d'abord, il importe de préciser que le brevet d'invention peut se définir comme un « titre de propriété temporaire délivré par le gouvernement d'un pays à un inventeur ou à son ayant-droit sur une technologie que cet inventeur vient de développer et qui présente la particularité d'être à la fois utile, nouvelle et originale au vu de ce qui pouvait déjà exister dans le même domaine »²²⁴. De cette définition, Orhac retient quatre caractéristiques propres au brevet, soit : 1) un titre de propriété, 2) une limitation territoriale, 3) une limitation temporelle et 4) un droit exclusif « négatif »²²⁵.

En effet, tel que l'explique Orhac, le brevet est un titre de propriété couvrant un bien incorporel, à savoir une nouvelle technologie²²⁶. Aussi, étant un droit de propriété, le droit

²²³ L.B., art. 42.

²²⁴ Thierry ORHLAC, « Protection par brevet d'invention et secret de fabrique », (1996), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/190-TOR.pdf>.

²²⁵ *Id.*

²²⁶ « Les droits intellectuels, mentionnés occasionnellement dans le Code (art. 458 , 909 C.c.Q.), constituent une catégorie particulière de droits, assujettis à des lois sectorielles [...]. Ces droits ne s'exercent en effet ni contre une personne (droits personnels), ni sur un bien corporel (droits réels). Ils portent sur une œuvre de l'esprit.

La loi qualifie cependant les droits intellectuels de « propriété » (art. 909 C.c.Q.). Cette caractérisation n'est pas sans fondement, nonobstant l'aspect temporaire des droits intellectuels: la règle de la propriété perpétuelle n'est pas absolue. D'ailleurs, le titulaire de droits intellectuels exerce ses droits sans intermédiaire, comme dans le cas des droits réels. En définitive, les droits intellectuels peuvent être qualifiés de droits de propriété sur des biens incorporels (art. 947 C.c.Q.), quelle que soit la nature (corporelle ou

conféré par un brevet est nécessairement limité au pays où il a été obtenu. Ainsi, sous réserve des demandes de brevets internationales, un brevet canadien n'est bon que sur le territoire du Canada et n'a aucune valeur aux États-Unis ou en Europe, par exemple. La propriété conférée par un brevet est également temporaire. En fait, dans la quasi-totalité des pays du monde où une récente uniformisation des droits de propriété intellectuelle s'est effectuée dans le cadre des derniers accords de l'OMC, un brevet n'est valide que pour une période maximale de vingt ans, commençant à compter de la date de dépôt de la demande²²⁷. Qui plus est, comme n'importe quel titre de propriété, le brevet confère des droits à son propriétaire. Ces droits sont un monopole exclusif d'exploitation de la technologie dans le pays où le brevet a été obtenu. Par monopole exclusif d'exploitation, on entend une exclusivité de fabrication, de vente, d'utilisation et même d'importation²²⁸. « D'un point de vue pratique, le droit conféré par un brevet est un droit essentiellement négatif. »²²⁹ En ce sens, la délivrance d'un brevet ne donne pas le droit à son propriétaire d'exploiter l'invention, mais plutôt le droit d'empêcher les autres d'exploiter cette même invention²³⁰. Mais comment s'articule ce droit « négatif »?

D'un point de vue juridique, le droit d'empêcher toute personne d'utiliser son invention délimite l'étendue des recours dont bénéficie le breveté. Plus spécifiquement, un tel monopole confère à son titulaire un droit de recours en cas de contrefaçon. Précisons que la contrefaçon n'est pas définie dans la Loi. Par contre, Fox propose la définition suivante :

« [...] any act that interferes with the full enjoyment of the monopoly granted to the patentee is an infringement, if done without his consent. In general, infringement is committed where any person, without licence from the patentee, either directly or indirectly makes, uses, or puts into practice the invention, or any part of it that is embraced by the claims. It consists in the making, using or vending to others to be used the subject matter claimed in the patent. It means doing one of the things which, by the terms of the grant, a person is not entitled to

incorporelle) de l'œuvre. », Denys-Claude LAMONTAGNE, *Biens et propriété*, 4^e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 54 (nous avons souligné).

²²⁷ « Article 33 Durée de la protection

La durée de la protection offerte ne prendra pas fin avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date du dépôt. », *Accord A.D.P.I.C.*, précité, note 57, art. 33.

²²⁸ L.B., art. 42; T. ORHLAC, *loc. cit.*, note 224, 4.

Sur la portée du terme « exploitation », voir: *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précitée, note 175.

²²⁹ *Id.* (nous avons souligné).

²³⁰ *Id.*

do; or by colorably imitating the invention in any way or taking its substance. »²³¹

À ce titre, mentionnons qu'il est bien établi que la contrefaçon est une question mixte, c'est-à-dire de droit et de fait²³². La question de fait concerne ce qu'a fait l'auteur allégué de la contrefaçon²³³, tandis que la détermination de la nature exacte de l'invention brevetée et l'interprétation des revendications du brevet constituent des questions de droit.

Pour déterminer s'il y a contrefaçon, les tribunaux doivent d'abord examiner le brevet afin d'en identifier les limites. Le breveté est en effet strictement lié par la formulation de ses revendications où il circonscrit lui-même les limites du champ de son invention. Il est donc permis d'affirmer que la brevetabilité est indissociable de l'étendue du monopole revendiqué dans la demande de brevet par rapport aux réalisations antérieures. Ainsi, plus le domaine est nouveau, plus un inventeur sera en droit d'obtenir un monopole étendu. Ce monopole est défini en mots dans les revendications, lesquelles sont les paragraphes numérotés et généralement placés à la fin du texte de description de la demande. Il est donc admis qu'un monopole est étendu lorsqu'au moins une des revendications permet d'englober un grand nombre de variantes. Par voie de conséquence, dans une action en contrefaçon, chacun des éléments d'une revendication est présumé essentiel, « à moins d'indication claire à l'effet contraire dans le brevet ou à moins qu'il ne soit évident pour la personne versée dans le domaine de l'invention, que l'inventeur savait que le défaut de reproduire un élément spécifique n'aurait aucune conséquence sur le fonctionnement de l'invention »²³⁴. Dans ce contexte, le mémoire

²³¹ H. G. FOX, *op. cit.*, note 174, p. 349.

²³² Jacques A. LÉGER, « Patent Infringement: Back to Good Sense » dans G. F. Henderson, *Patent Law of Canada*, Toronto, Carswell, 1994, p. 225.

Voir également: *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précitée, note 175; *Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.*, précitée, note 165 et *Aventis Pharma Inc. c. Pharmascience Inc.* (2006), 53 C.P.R. (4th) 453.

²³³ Il n'est pas inutile de préciser à ce sujet que, de manière générale, l'intention du défendeur n'est pas pertinente pour conclure à la contrefaçon; la question est de savoir « ce que le défendeur fait, et non ce qu'il entend faire », *Stead c. Anderson* (1847), 4 C.B. 806, p. 736. Il faut donc se demander si, « par ses actes, ses activités ou sa conduite, le défendeur s'est effectivement arrogé l'invention brevetée et a ainsi privé l'inventeur, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de la pleine jouissance du monopole conféré par le brevet. », *Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser*, précitée, note 175, par. 55. L'intention devient toutefois pertinente lorsque la possession sans exploitation est invoquée comme moyen de défense. Voir : *Adair c. Young* (1879), 12 Ch. D. 13; *British United Shoe* (1910), 31 C.P.R. (4th) 161 et *Pfizer Corp. c. Ministry of Health*, [1965] A.C. 512.

²³⁴ *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3, par. 48.

descriptif permet de comprendre les termes employés dans les revendications, mais non pour en modifier la portée²³⁵. À ce sujet, le juge Taschereau a été très explicite dans *Metalliflex Ltd.* :

« [t]he claims, of course, must be construed with reference to other entire specifications, and the latter may therefore be considered in order to assist in apprehending and construing a claim, but the patentee may not be allowed to expand his monopoly specifically expressed in the Claims by borrowing this or that gloss from other parts of the specification. »²³⁶

Dès lors, l'interprétation du brevet doit se faire en tenant compte du fait que le destinataire n'est pas le public en général, mais la personne ayant des connaissances et une expérience pratique dans le domaine de l'invention. Deux voies d'interprétation s'offrent aux tribunaux chargés d'interpréter un brevet en cas d'allégations de contrefaçon, soit : l'interprétation fondée sur la substance (ou l'essence) de l'invention (contrefaçon par équivalence) ou l'interprétation littérale du brevet (contrefaçon textuelle).

La notion de contrefaçon par équivalence ou de recherche de la substance ou de l'essence de l'invention a été discutée dans la cause *McPhar Engineering Co.*²³⁷. Dans cette affaire, le juge Thorson a conclu à la contrefaçon de l'appareil de transmission qui avait été breveté parce que le défendeur avait repris à son compte les éléments essentiels de l'invention en y substituant seulement un élément accessoire équivalent.

La doctrine de la contrefaçon par équivalence a généralement été appliquée par les tribunaux canadiens, jusqu'à la décision de la Chambre des Lords dans *Catnic Components*²³⁸, en 1981. En effet, Lord Diplock a proposé que les deux voies d'interprétation des brevets soient confondues en une seule, car la dichotomie entre contrefaçon textuelle et contrefaçon par équivalence conduisait à des iniquités. Il a donc élaboré une nouvelle méthode d'interprétation : l'interprétation utilitaire (ou « interprétation téléologique »). Cette façon de procéder tient compte à la fois de l'objet de l'invention et des termes spécifiques utilisés par l'inventeur dans ses revendications. Selon Lord Diplock, il faut se demander si la personne habile et compétente

²³⁵ *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3, par. 48.

²³⁶ *Metalliflex Ltd. c. Rodi & Wienberger Aktiengesellschaft*, [1961] R.C.S. 117.

²³⁷ *McPhar Engineering Co. c. Sharpe Instruments Ltd.*, précitée, note 206.

²³⁸ *Catnic Components c. Hill et Smith Ltd.*, [1982] R.P.C. 183.

dans le domaine de l'invention conclurait que la stricte conformité avec un mot ou une expression utilisée dans une revendication constitue une exigence essentielle de l'invention, de sorte que toute variante échapperait au monopole revendiqué même si elle ne peut avoir aucune incidence importante sur le fonctionnement de l'invention²³⁹. Cette nouvelle méthode d'interprétation a été bien reçue en droit canadien²⁴⁰. En 1989, dans la cause *Eli Lilly & Co.*, la Cour d'appel fédérale l'adoptait définitivement. Le juge Pratte rejette alors clairement l'interprétation traditionnelle en deux temps :

« [t]he decision of the trial judge is but an application of the traditional theory expressed in many decisions, here and in other jurisdictions, following which a defendant may infringe an inventor's monopoly either by doing something that infringes the text of the claims or by taking the substance or pith and marrow of the invention defined in those claims. According to that theory, a court, in deciding whether there is infringement, must first interpret the claims and determine whether there is textual infringement and, if it does not find textual infringement, it must engage in the difficult process of distilling the claims and extracting the substance of the invention so as to determine whether the defendant did steal it. »²⁴¹

Ainsi, le juge Pratte adopte la méthode d'interprétation élaborée par Lord Diplock en insistant toutefois sur l'importance d'examiner l'intention de l'inventeur, telle qu'exprimée dans le brevet :

²³⁹ *Catnic Components c. Hill et Smith Ltd*, précitée, note 238.

²⁴⁰ Voir : *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3 ; *O'Hara Manufacturing Ltd. c. Eli Lilly & Co.* (1989), 26 C.P.R. (3d) 1; *Whirlpool Corp. c. Maytag Corp.*, précitée, note 215.

Voir également : Mistrale GOUDREAU, « De la prétendue interprétation téléologique des revendications de brevet: remarques sur les arrêts Whirlpool et Free World Trust » (2005), 1 *University of Ottawa Law & Technology Journal* 219; Julian B. SWANN, « The Supreme Court's interpretation of patent claims in Whirlpool v. Camco and Free world Trust v. Électro Santé: Catnic, reverse equivalents, and the nose of wax », (2002) 18 *Canadian Intellectual Property Review* 613; Bob H. SOTIRIADIS, « L'impact d'une interprétation téléologique sur des recours judiciaires en matière de contrefaçon de brevets au Canada », (2001), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/271-BHS.pdf>.

À titre d'information, mentionnons que « [l]a démarche préconisée dans *Catnic* a été reprise en Nouvelle-Zélande dans *Interpress Associates Ltd c. Pacific Coilcoaters Ltd* (1994), 29 I.P.R. 635 (H.C.N.-Z.) et *Smale c. North Sails Ltd*, [1991] 3 N.Z.L.R. 19, en Australie dans *Populin c. HB Nominees Pty Ltd* (1982), 59 F.L.R. 37 et *Rhone-Poulenc Agrochimie SA c. UIM Chemical Services Pty Ltd* (1986), 68 A.L.R. 77, en Afrique du Sud dans *Multotec Manufacturing (Pty) Ltd c. Screenex Wire Weaving Manufacturers(Pty) Ltd*, 1983 (1) SA 709 et *Sappi Fine Papers (Pty) Ltd c. ICI Canada Inc (Formerly CIL Inc)*, 1992 (3) SA 306, de même qu'à Hong Kong dans *Improver Corp. c. Raymond Industrial Ltd.*, [1991] F.S.R. 233. », *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3, par. 39.

²⁴¹ *Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd*, précitée, note 240, par. 2 (nous avons souligné).

« I also wish to add that, as the court, in interpreting the claims, is merely trying to find out what was the intention of the inventor, it cannot conclude that strict compliance with a word or phrase used in a claim is not an essential requirement of the invention unless it be obvious that the inventor knew that a failure to comply with that requirement would have no material effect upon the way the invention worked. »²⁴²

En résumé, les revendications doivent recevoir une « interprétation utilitaire », afin de distinguer les éléments essentiels de l'invention revendiquée de ses éléments non essentiels, en visant à déterminer s'il aurait été évident, pour une personne versée dans le domaine ciblé par le brevet, qu'une variante d'un élément particulier aurait fait une différence dans la façon dont fonctionne l'invention. Suite à l'interprétation des revendications d'un brevet, le tribunal doit déterminer si l'activité du défendeur constitue une contrefaçon en regard de ces revendications. Tel qu'énoncé par la Cour suprême du Canada dans la cause *Free World Trust*, si le produit ou le procédé du défendeur renferme chacun des éléments essentiels du produit ou du procédé breveté, il y a contrefaçon du brevet²⁴³. En outre, il y a contrefaçon si un élément non essentiel est remplacé ou omis. Par ailleurs, il n'y a pas de contrefaçon si un élément essentiel est différent ou omis²⁴⁴.

En somme, les droits conférés au titulaire d'un brevet sont étroitement liés aux fonctions incitative et informative dudit brevet. D'une part, les brevets offrent aux inventeurs le monopole d'exploitation de leurs inventions; ils constituent donc un stimulant à la recherche

²⁴² *Eli Lilly & Co. c. O'Hara Manufacturing Ltd*, précitée, note 240, par. 5.

²⁴³ « Il serait injuste de permettre qu'un appareil qui ne se distingue de celui décrit dans les revendications du brevet que par la permutation de caractéristiques secondaires échappe impunément au monopole conféré par le brevet. En conséquence, les éléments de l'invention sont qualifiés soit d'essentiels (la substitution d'un autre élément fait en sorte que l'appareil échappe au monopole), soit de non essentiels (la substitution n'entraîne pas nécessairement le rejet d'une allégation de contrefaçon). Pour qu'un élément soit jugé non essentiel et, partant, remplaçable, il faut établir que (i), suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou que (ii), à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention, c.-à-d. que, si le travailleur versé dans l'art avait alors été informé de l'élément décrit dans la revendication et de la variante et [traduction] « qu'on lui avait demandé de déterminer si la variante pouvait manifestement fonctionner de la même manière », sa réponse aurait été affirmative: *Improver Corp. c. Remington*, précité, à la p. 192. Dans ce contexte, je crois qu'il faut entendre par « fonctionner de la même manière » que la variante (ou le composant) accomplirait essentiellement la même fonction, d'une manière essentiellement identique pour obtenir essentiellement le même résultat. », *Free World Trust c. Électro Santé Inc.*, précitée, note 3, par. 55.

²⁴⁴ *Id.*

et au développement. D'autre part, le fait que ce monopole soit temporaire confirme l'idée selon laquelle les brevets sont également un instrument de diffusion de la technologie.

L'étude des fondements et de la philosophie des régimes des marques de commerce et des brevets est riche d'enseignements. L'historique de ces institutions nous a permis d'identifier les fonctions respectives de ces corps de règles. Une telle analyse nous démontre que les rationalités qui sous-tendent l'élaboration de ces deux régimes sont distinctes. Cette situation n'est pas sans conséquence. En ce sens, l'état actuel de chacune des législations reflète les fondements respectifs de ces régimes. La *Loi sur les marques de commerce* est axée sur le caractère distinctif de la marque, alors que la *Loi sur les brevets* privilégie la notion de marché conclu entre l'inventeur et l'État. Mais quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces développements?

Aujourd'hui, il est admis que la marque identifie le produit et garantit sa qualité. Pourtant, d'un point de vue juridique, la marque a pour seule fonction l'identification de la source d'un produit ou d'un service; seul cet aspect est donc protégé par le droit des marques. Partant de ce constat, nous sommes en mesure d'affirmer que la marque de commerce permet de distinguer les marchandises qu'elle représente. Par voie de conséquence, l'objet du droit des marques est la protection du caractère distinctif de ladite marque. Bertrand souligne à ce sujet que, pour construire cette protection, le droit des marques « confère à son titulaire un ensemble de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les concurrents qui souhaiteraient profiter de sa situation et de sa réputation »²⁴⁵. Une simple lecture de la Loi suffit pour s'en convaincre. En effet, la protection du caractère distinctif se traduit à divers niveaux.

D'une part, la définition même de « marque de commerce » exige la présence du caractère distinctif²⁴⁶. Le caractère distinctif permet ainsi de délimiter le champ d'application

²⁴⁵ A. BERTRAND, *op. cit.*, note 46, p. 22 (nous avons souligné).

²⁴⁶ L.M.C., art. 2.

de la Loi. En ce sens, nous avons démontré que pour aspirer à la qualification de « marque de commerce », il est nécessaire 1) d'être en présence d'un signe et 2) que ce signe soit distinctif. Fox explique à ce titre que l'essence d'une marque de commerce défendable, et par conséquent, le fondement du droit des marques de commerce, est depuis toujours le caractère distinctif²⁴⁷.

D'autre part, l'étude de l'état actuel de la législation en matière de marques de commerce réitère l'importance du caractère distinctif de la marque. Premièrement, pour bénéficier de la protection législative, il est nécessaire d'employer sa marque, de manière à distinguer les marchandises d'une personne de celles d'une autre²⁴⁸. Qui plus est, l'emploi continu de la marque assure à son titulaire une protection juridique permanente²⁴⁹. Cette situation est logique : elle traduit la fonction première du droit des marques. En ce sens, si la marque de commerce a pour fonction d'identifier la source des produits, comment assurer sa protection si aucun emploi n'en est fait? En d'autres termes, comment une marque peut-elle remplir cet objectif d'identification si son titulaire ne l'emploie pas? L'exigence législative de l'emploi est donc intimement liée à la fonction d'identification de la marque et, par conséquent, au caractère distinctif. Deuxièmement, qu'il s'agisse d'une action sous l'égide de l'article 19, 20 ou 22 de la Loi, le droit des marques vise strictement la protection du caractère distinctif de la marque de commerce. Une simple lecture des dispositions pertinentes suffit pour s'en convaincre. Ces articles rappellent également la fonction d'identification de la marque et reflètent l'objet du droit des marques, soit la protection du caractère distinctif du produit.

En somme, le caractère distinctif de la marque est l'assise de ce régime. Il prend racine dans la fonction d'identification de la marque, définit la notion même de « marque de commerce », précise l'étendue des droits et établit les balises des recours sous la *Loi sur les marques de commerce*. Le régime des marques est donc hermétique. La philosophie et l'état actuel de la législation du droit des marques témoignent de cette réalité.

²⁴⁷ G. JOLIFFE, *op. cit.*, note 58, p. 25.

²⁴⁸ L.M.C., art. 2 et 4.

²⁴⁹ *Id.*, art. 46.

De son côté, le brevet est un monopole d'exploitation d'une durée limitée, reconnu par l'État et portant sur une invention. Ce monopole est accordé à l'inventeur en échange de la divulgation de son invention : « l'inventeur divulgue ce qu'il a inventé, en échange de quoi la société lui reconnaît un monopole limité dans le temps et qui doit lui permettre d'exploiter à son profit l'invention »²⁵⁰. Le régime juridique des brevets se fonde donc sur un marché conclu entre l'inventeur et l'État. Plus précisément, le brevet encourage l'avancement de la science et des techniques. Un tel fondement fait intervenir deux considérations. D'une part, l'inventeur bénéficie d'un monopole à l'égard de son invention. D'autre part, ce monopole est limité dans le temps et conditionné à la divulgation de ladite invention. Cette institution joue donc à la fois un rôle incitatif et informatif. Ces fonctions se traduisent à divers niveaux.

Premièrement, parce que le brevet a pour but de favoriser la diffusion de l'information scientifique, tout en accordant à l'inventeur l'exclusivité de son invention, toute création n'est pas brevetable. L'objet du brevet, soit l'invention, doit en effet être nouveau, inventif et utile²⁵¹. Deux raisons majeures expliquent ces conditions. D'abord, ces exigences se fondent sur l'idée d'un marché conclu entre l'inventeur et l'État : la société accorde un monopole temporaire au breveté pour le récompenser d'enrichir le patrimoine technique. Ensuite, le brevet ne peut léser des droits acquis; or, tel serait le cas s'il portait sur une création appartenant déjà au domaine public ou à un inventeur antérieur.

Deuxièmement, l'étendue de la protection juridique conférée à l'inventeur nous démontre que les aspects incitatifs et informatifs constituent la pierre angulaire du régime des brevets. Le brevet est un monopole exclusif d'exploitation temporaire. Une telle limitation temporelle permet au public de bénéficier de l'invention au terme du brevet. Quant au droit d'empêcher toute personne d'utiliser son invention, il s'agit de la récompense accordée à l'inventeur, laquelle incite l'avancement des sciences et technologies.

À l'issue de ces développements, nous constatons que les régimes de marques de commerce et de brevets sont considérablement différents. Ceci s'explique par les fonctions

²⁵⁰ Mireille BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Bruxelles, Éditions De Boeck et Larcier, 1999, p. 49.

²⁵¹ L.B., art. 2.

respectives de chacune de ces institutions. Alors que l'une protège le caractère distinctif de la marque, l'autre maintient un marché conclu entre l'inventeur et l'État. Les incidences de cet état du droit sont nombreuses. Mais la principale est la durée de protection conférée par chacun de ces régimes.

En effet, le droit des marques est perpétuel quand l'emploi de ladite marque est prouvé. Par contre, le monopole octroyé au breveté est limité à une période de 20 ou 17 ans. Ainsi, contrairement aux marques de commerce, l'emploi de l'invention ne permet pas de prolonger la durée de la protection juridique. Rien dans la Loi ne permet au titulaire du brevet d'étendre la durée de son monopole. Statuer autrement discréditerait l'institution des brevets. Certes, la fonction incitative demeurerait, mais l'aspect informatif en serait grandement diminué.

Par conséquent, tant la jurisprudence²⁵² que la doctrine²⁵³ s'efforcent de maintenir la dichotomie traditionnelle entre les régimes des marques de commerce et des brevets. De nombreux jugements confirment cette position. En effet, plusieurs inventeurs tentent de prolonger indûment leur monopole en invoquant le droit des marques. Ils souhaitent ainsi enregistrer leur invention à titre de marque de commerce de manière à bénéficier d'une protection juridique perpétuelle. Mais peu importe les arguments amenés en Cour, ces actions se soldent systématiquement par un échec. Il semble donc admis qu'aucun brevet ne peut être prolongé sous l'égide du droit des marques. À l'appui de leurs conclusions, les tribunaux invoquent la « doctrine de la fonctionnalité ». Cette position des tribunaux est-elle justifiée? Aucun chevauchement entre ces deux régimes n'est-il possible?

²⁵² Voir notamment : *The Imperial Tobacco Company of Canada Limited c. Registrar of Trade-Marks*, précitée, note 7; *Parke Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 7; *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company*, précitée, note 7; *Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 7; *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*, précitée, note 7; *Remington Rand Corp. c. Phillips Electronics N.V.*, précitée, note 7; et *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.

²⁵³ Voir notamment : A. BÉLEC, *loc. cit.*, note 12; D. CAMERON, *loc. cit.*, note 12; S. CARON, *loc. cit.*, note 12; L. CARRIÈRE, *loc. cit.*, note 12; B. GAMACHE, *loc. cit.*, note 12; C. HITCHMAN, *loc. cit.*, note 12; S. MALO, *loc. cit.*, note 12; J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 12; C. SCHNEIDER, *loc. cit.*, note 12 et A. STEELE, *loc. cit.*, note 12.

2. NOTION DE FONCTIONNALITÉ

Cette seconde partie de notre mémoire se penche sur la notion de fonctionnalité. En particulier, nous analyserons sous cette section (i) les fondements de la notion de fonctionnalité, ainsi que (ii) le champ d'application de ce concept.

2.1 FONDEMENTS DE LA NOTION DE FONCTIONNALITÉ

Les prochains développements s'attardent aux fondements de la notion de fonctionnalité. À cette fin, nous étudierons succinctement le maintien de la dichotomie des régimes des marques et des brevets et l'émergence du concept de fonctionnalité.

2.1.1. Maintien de la dichotomie des régimes des marques et des brevets

Dans un article évocateur, intitulé « Chevauchements de droits de la propriété intellectuelle »²⁵⁴, Mikus analyse l'« intersection »²⁵⁵ du régime des brevets et de celui des marques de commerce en droit canadien. L'auteur explique à ce sujet que « le nouveau far-west de la propriété intellectuelle est le chevauchement des droits de propriété intellectuelle »²⁵⁶. En effet, les entreprises tentent aujourd'hui de maximiser le potentiel de chacun de ces droits, « quitte à établir plusieurs régimes de protection parallèles et distincts qui visent un même produit sous divers aspects ou encore des régimes de protection qui peuvent se succéder dans le temps »²⁵⁷. En soi, le fait que plusieurs droits de propriété intellectuelle visent un même produit ou service n'est pas propre à engendrer de débats. Par contre, les conflits résultant du « chevauchement »²⁵⁸ de ces droits surviennent lorsque « l'application d'un régime de protection peut compromettre les fondements d'un second régime »²⁵⁹. Les fondements respectifs du droit des marques de commerce et des brevets font donc intervenir deux considérations. D'une part, ils mettent en évidence l'existence des

²⁵⁴ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31.

²⁵⁵ *Id.*, 314.

²⁵⁶ *Id.*, 313.

²⁵⁷ *Id.* (nous avons souligné).

²⁵⁸ *Id.*

²⁵⁹ *Id.*, 314 (nous avons souligné).

distinctions entre ces régimes. D'autre part, ils servent de justification au maintien de cette dichotomie traditionnelle. Nous analyserons donc succinctement chacun de ces aspects.

2.1.1.1 Existence d'une dichotomie des marques et des brevets

Les développements précédents nous enseignent que la marque assure l'identification d'un produit ou d'un service. La pierre angulaire de ce régime est le caractère distinctif de ladite marque. « Le droit des marques ne s'intéresse [donc] qu'indirectement aux caractéristiques ou performances des produits ou services en association avec lesquels la marque est employée. »²⁶⁰ En effet, de telles « caractéristiques ou performances »²⁶¹ ne font qu'influer le choix du consommateur dans l'acquisition de ces produits ou services. À ce titre, nous estimons qu'il s'agit de la fonction secondaire de la marque, soit la fonction de qualité. Tel que nous l'avons souligné auparavant, la fonction de qualité n'est pas autonome : elle découle de la fonction d'identification de la marque de commerce. Par voie de conséquence, le sceau de qualité que peut représenter la marque n'est pas protégé sous l'égide de la *Loi sur les marques de commerce*. D'ailleurs, tel que décrit précédemment²⁶², le droit des marques empêche un commerçant d'obtenir des droits exclusifs sur une marque de commerce qui décrit clairement la nature ou la qualité des produits ou services :

« Marque de commerce enregistrable

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : [...]

b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services. »²⁶³

²⁶⁰ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 317.

²⁶¹ *Id.*

²⁶² Voir nos commentaires sur ce sujet dans la section « 1.1.1.3 Définition et caractère généraux de la marque ».

²⁶³ L.M.C., al. 12(1) b)

Ainsi, sous réserve de certaines exceptions²⁶⁴, la Loi prohibe l'enregistrement de toute marque descriptive²⁶⁵. Mentionnons que le test en vertu duquel doit être analysé le caractère descriptif de la marque a été élaboré dans l'arrêt *Imperial Tobacco Ltd.* :

« [t]he test for determining whether a trade-mark infringes s. 12(1) b) of the Act is one of first or immediate impression from the perspective of the everyday consumer or dealer in the wares. [...].

A trade-mark that is merely suggestive of a character or quality is not clearly descriptive or descriptively misdescriptive and therefore does not offend s. 12(1) b) of the Act. »²⁶⁶

Ainsi, pour déterminer si une marque est descriptive au sens de la Loi, il est impératif d'effectuer cette évaluation en fonction de l'impression immédiate du consommateur moyen.

À l'issue de ces propos, nous sommes en mesure d'affirmer que le régime des marques de commerce vise la stricte protection du caractère distinctif de la marque. Le droit des marques a donc pour objet unique d'indiquer l'origine d'un produit ou d'un service. Ceci diffère considérablement du brevet.

Nous avons démontré que le brevet établit un marché conclu entre l'inventeur et l'État. Cette institution vise donc à assurer un équilibre entre ces deux intervenants. L'inventeur bénéficie d'un monopole d'exploitation, lequel est temporaire et conditionné à la divulgation de son invention. L'objet du brevet, soit l'invention, concerne « un développement technique qui se rattache au fonctionnement d'un produit ou d'un service »²⁶⁷. Maître Mikus estime alors que le droit des brevets ne s'intéresse pas à la manière de distinguer son invention par rapport à d'autres services ou produits disponibles sur le marché²⁶⁸. Nous sommes d'avis que ces propos doivent être nuancés.

²⁶⁴ Tel que mentionné dans la section intitulée « 1.1.1.3 Définition et caractère généraux de la marque », il est notamment possible d'enregistrer une marque descriptive en invoquant le paragraphe 12(2) de la Loi.

²⁶⁵ Voir: Marc GAGNON, « La marque de commerce descriptive », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 75.

²⁶⁶ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7 (nous avons souligné).

²⁶⁷ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 315 (nous avons souligné).

²⁶⁸ *Id.*

Pour être qualifiée d'« invention » au sens de la Loi, une création doit nécessairement être nouvelle, inventive et utile²⁶⁹. Nous avons expliqué que ces critères répondent à un double objectif. D'une part, ces exigences se fondent sur l'idée d'un marché conclu entre l'inventeur et l'État : l'octroi d'un monopole temporaire au breveté constitue une récompense pour le fait d'enrichir le patrimoine technique. D'autre part, le brevet ne peut brimer des droits acquis; or, tel serait le cas s'il avait pour objet une création appartenant déjà au domaine public ou à un inventeur antérieur. Par conséquent, une invention doit nécessairement se distinguer des réalisations antérieures. Statuer autrement reviendrait à ignorer le critère de nouveauté. Peut-on alors conclure que le droit des brevets a pour objet la protection du caractère distinctif de l'invention? Il semble que non.

Nous estimons qu'une création doit nécessairement être distinctive par rapport à l'art antérieur pour être qualifiée d'« invention » au sens de la Loi. Le caractère distinctif peut alors être vu comme une condition à l'octroi d'un brevet. Nous pouvons donc définir une invention comme étant une création nouvelle, inventive, utile et, par conséquent, distinctive. Mais l'objet du régime des brevets ne se déplace pas pour autant sur ce caractère distinctif. Certes, le brevet protège l'invention, mais il permet avant tout de faire évoluer le patrimoine scientifique. Rappelons à ce sujet que cette institution a un double objectif, soit inciter les inventeurs et informer le public des avancées technologiques. Si le brevet avait seulement pour fonction l'octroi d'un monopole au breveté, il serait alors possible d'envisager que ce régime vise, tout comme le droit des marques, la protection du caractère distinctif de l'invention. Mais tel n'est pas le cas. Le brevet vise également la diffusion du savoir-faire.

En somme, les fondements respectifs du droit des marques et des brevets nous exposent les distinctions entre ces régimes. Le fait que ces institutions reposent sur des rationalités différentes n'est pas sans incidence au plan juridique. D'une part, les définitions de « marque de commerce » et d'« invention » sont distinctes. D'autre part, les droits conférés par chacune des lois en la matière présentent des nuances d'envergure.

²⁶⁹ L.B., art. 2.

Le fait de distinguer sa marchandise ou ses services ne constitue pas un apport pour le patrimoine sociétal²⁷⁰. La durée de la protection d'une marque de commerce n'a donc pas à être limitée dans le temps, contrairement aux brevets. La *Loi sur les marques de commerce* vise en effet la protection d'un achalandage : le commerçant s'assure ainsi de conserver sa clientèle pour les produits et services désignés par sa marque de commerce. Par contre, la *Loi sur les brevets* préserve le marché conclu entre l'inventeur et l'État, de manière à inciter les percées scientifiques.

À ce stade de notre étude, nous sommes donc en mesure d'affirmer que la dichotomie entre les régimes des marques et des brevets est bien réelle. Partant de ce constat, il convient de s'interroger sur la pertinence de maintenir une telle classification des droits. L'hermétisme est-il justifié?

²⁷⁰ « Contrairement au titulaire de brevet ou au titulaire du droit d'auteur, le propriétaire d'une marque de commerce n'est pas tenu de faire bénéficier le public d'une innovation pour jouir en retour d'un monopole. En l'espèce, la marque de commerce n'est même pas un mot inventé comme le sont « Kodak » ou « Kleenex ». L'appelante s'est simplement approprié le diminutif utilisé couramment pour les enfants prénommées Barbara. En revanche, le titulaire d'un brevet doit inventer quelque chose de nouveau et d'utile. Et quiconque souhaite obtenir un droit d'auteur doit enrichir le répertoire humain d'une œuvre expressive. Dans les deux cas, le public a décidé, par la voix du législateur, qu'il convenait d'encourager ces inventions et de faciliter ces nouvelles expressions par l'octroi d'un monopole protégé par la loi (c.-à-d. en empêchant quiconque d'exploiter sans autorisation l'invention ou l'expression protégée par le droit d'auteur). Par contre, le propriétaire de la marque de commerce peut simplement avoir utilisé un nom courant comme « marque » pour distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents. Sa prétention à un monopole ne repose pas sur le fait qu'il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d'auteur, mais sur le fait qu'il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu'ils croient et qu'ils obtiennent la qualité qu'ils associent à cette marque de commerce en particulier. », *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc*, précitée, note 127, par. 21.

2.1.1.2 Justification du maintien de la dichotomie sous l'angle des brevets

Nous avons expliqué les distinctions fondamentales entre les régimes des brevets et des marques. Une telle dichotomie tient au fait que chacune de ces institutions répond à des objectifs distincts. Par voie de conséquence, il est admis, au sein de la communauté juridique, qu'aucun chevauchement entre ces droits n'est permis. Le maintien de la dichotomie traditionnelle entre ces régimes est donc de mise. Cette situation peut s'expliquer, d'une part, sous l'angle des brevets et, d'autre part, sous l'angle des marques.

Contrairement au droit des marques, le brevet confère à son titulaire une protection limitée. Nous avons expliqué le fondement de cette situation : ces institutions répondent à des objectifs distincts. Qui plus est, il est nécessaire de maintenir cette dichotomie. Sous l'angle des brevets, cette situation s'explique, d'une part, par la notion de concurrence et, d'autre part, par la nécessité de contribuer à l'avancement des technologies.

D'emblée, précisons que l'objectif de la politique en matière de concurrence est « d'assurer un fonctionnement équitable du marché et, en particulier, de faire en sorte que l'accès au marché ne soit pas abusivement rendu impossible ou difficile »²⁷¹. Il existe un lien étroit entre le droit des brevets et la concurrence, qui, en termes simples, présentent deux caractéristiques :

« [p]remièrement, les législations relatives aux brevets visent à empêcher la copie ou l'imitation de produits brevetés et complètent ainsi les politiques de concurrence en favorisant un comportement du marché équilibré. Deuxièmement, les lois relatives à la concurrence peuvent limiter les droits de brevet en empêchant les titulaires de brevets d'abuser de leurs droits en recourant à des pratiques monopolistiques. En somme, l'expérience montre qu'une protection excessive ou insuffisante des brevets et de la concurrence peut aboutir à des distorsions commerciales. Un équilibre doit donc être trouvé entre la politique relative à la concurrence et les droits de brevet et cet

²⁷¹ Organisation mondiale de propriété intellectuelle, *Brevet et concurrence*, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/patent/law/fr/developments/competition.html>.

Les tribunaux britanniques ont d'ailleurs précisé en 1653 qu'un monopole injustifié avait pour effet d'abolir le libre échange, qui est un droit que chaque sujet acquiert en naissant. Voir : *Clothworkers of Ipswich Case* (1653), 78 E.R. 147, citée dans *Free World Trust c. Électro santé Inc.*, précitée, note 3, par. 13.

équilibre doit permettre d'empêcher les abus de droits de brevet, sans annuler les avantages prévus par le système des brevets lorsque ces droits sont utilisés de façon appropriée. »²⁷²

La recherche de cet équilibre entre les objectifs inhérents aux brevets et à la politique en matière de concurrence est manifeste dans le système des brevets.

Les principes fondamentaux du droit des brevets ont été formulés précisément en vue de garantir « que ce système à la fois encourage l'innovation et demeure compatible avec des règles du marché équitables »²⁷³. Par conséquent, des limitations ont été introduites dans le régime des brevets, parmi lesquelles figurent : 1) le fait que ce système ne protège que les créations nouvelles, inventives et utiles²⁷⁴ et 2) la limitation des droits de brevet en ce qui concerne leur contenu et leur durée²⁷⁵.

Par ailleurs, le droit de la concurrence vise à empêcher un comportement du marché indésirable et, en particulier, les abus de position sur un marché²⁷⁶. En ce qui concerne les droits de brevet, ce « comportement du marché indésirable » englobe des activités allant au-delà des objectifs et des limitations fixés dans le cadre du système des brevets. « De telles situations peuvent se produire, par exemple, lorsqu'une licence exclusive exclut totalement d'autres concurrents de l'accès au marché, en raison de pratiques de vente restrictives ou lorsque des droits de brevet débouchent sur la création d'accords horizontaux visant à fixer le niveau des prix »²⁷⁷.

En somme, les politiques en matière de concurrence constituent un outil important pour maîtriser les abus potentiels du droit des brevets et « compléter les limitations inhérentes aux brevets »²⁷⁸. Le droit de la concurrence nous démontre ainsi que la durée limitée d'un brevet est justifiée. Conclure autrement entraînerait des abus monopolistiques de la part des brevetés.

²⁷² Organisation mondiale de propriété intellectuelle, *loc. cit.*, note 271 (nous avons souligné).

²⁷³ *Id.*

²⁷⁴ L.B., art. 2.

²⁷⁵ *Id.*, art. 42, 44 et 45.

²⁷⁶ Organisation mondiale de propriété intellectuelle, *loc. cit.*, note 271.

²⁷⁷ *Id.*

²⁷⁸ *Id.*

D'autre part, l'objectif historique du brevet est de « favoriser la transmission et la diffusion des connaissances techniques entre artisans, au bénéfice de la société dans son ensemble »²⁷⁹. Le brevet est le résultat d'un contrat social entre les inventeurs et la société, cette dernière souhaitant encourager les activités des inventeurs. Il s'agit d'un « contrat gagnant-gagnant »²⁸⁰ entre l'inventeur et la société.

« Parce qu'il bénéficie d'un monopole, l'inventeur ne court plus le risque de voir son invention copiée par un concurrent. Parce que l'inventeur doit divulguer de façon détaillée et complète son invention pour bénéficier d'un monopole, la société ne court plus le risque de voir disparaître des connaissances techniques de haute valeur qui auraient été gardées secrètes. »²⁸¹

Qui plus est, cette situation s'explique à la lumière des théories utilitariste et économique.

Selon les utilitaristes, le progrès industriel est bénéfique pour la société. Les inventions et leur exploitation sont nécessaires pour assurer l'avancement des technologies. Or, la société n'obtiendra pas suffisamment d'inventions si des moyens ne sont pas mis en place pour inciter les inventeurs à développer de nouvelles créations. Selon cette approche, « le moyen le moins onéreux pour assurer cette rentabilité est d'offrir un monopole temporaire d'exploitation des inventions »²⁸². En l'absence d'un tel monopole, les inventeurs auraient en effet tendance à garder leur invention secrète²⁸³. Selon la théorie économique classique, le brevet permet également de stimuler l'innovation.

²⁷⁹ Christian LE BAS, « Fonctionnement, transformation et tensions du système de brevet », (2004) 99 *Revue d'économie industrielle* 249, 250.

²⁸⁰ *Id.*

²⁸¹ *Id.*

²⁸² Bertrand LEMMENICIER, « Les brevets d'invention et le droit d'auteur », (2003), disponible en ligne: <http://lemennicier.bwm-mediasoft.com/article.php?ID=125&limba=fr> (nous avons souligné).

²⁸³ En gardant leur invention secrète, les inventeurs pourraient toutefois protéger celle-ci à titre de « secret commercial ». Au Canada, Laurent Carrière définit cette notion comme étant une « information qui n'est pas généralement connue dans l'industrie ou facilement accessible, qui a une valeur commerciale pour laquelle son propriétaire prend des mesures pour la garder secrète », Laurent CARRIÈRE, « Les secrets de commerce : notions générales », (1996), Publications Robic, disponible en ligne : <http://www.robic.com/publications/Pdf/202-LC.pdf>. Aux États-Unis, les auteurs Halligan et Weyand qualifient de la manière suivante le concept de secret commercial: « a trade secret is information that is valuable for being not generally known in the trade and that the information holder takes reasonable measures to keep secret », Mark HALLIGAN et Richard F. WEYAND, *Trade Secret Asset Management – An Executive's Guide to Information Asset Management, Including Sarbanes-Oxley Accounting Requirements for Trade Secrets*, Aspatore Books, 2006, p. 11.

« En effet, si une innovation a nécessité un investissement important en recherche et développement et qu'un concurrent peut copier et commercialiser cette invention sans avoir eu à consentir lui-même d'effort de recherche et développement, l'entreprise la plus innovante risque de ne pas pouvoir amortir son investissement en recherche et développement face à un concurrent qui pourrait pratiquer des prix plus bas. Sans brevet, les entreprises risquent de ne pas pouvoir amortir leur effort de R&D [recherche et développement] sauf à réussir à garder le secret absolu sur l'invention, ce qui n'est pas toujours possible. »²⁸⁴

Par conséquent, en garantissant un monopole d'exploitation pendant un certain laps de temps, le brevet permet à l'entreprise innovante d'amortir son investissement en recherche et développement, « en pratiquant des prix élevés sur les produits incorporant le brevet ou en commercialisant des licences d'exploitation »²⁸⁵. Il s'agit à nouveau d'un contrat gagnant-gagnant entre l'inventeur et la société.

« Le brevet récompense l'inventeur en cas de succès par un monopole qui lui permet d'amortir son investissement en R&D [recherche et développement]. En retour, le brevet crée des conditions favorables au financement de la recherche privée et évite à la société de financer l'effort de R&D [recherche et développement] par la voie de l'impôt. »²⁸⁶

Ainsi, les secrets commerciaux constituent des actifs intangibles d'une entreprise, dont la valeur économique est fonction de leur confidentialité. Également, à titre d'actif intangible, le secret commercial peut être défini comme étant un type de propriété intellectuelle. Parmi les droits de propriété intellectuelle, le secret commercial présente le plus de recoupements avec le brevet. « L'octroi d'un brevet pour un nouveau procédé, machine, fabrication ou composition de matière accorde au breveté la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d'autres l'objet de l'invention. Cette exclusivité existe pour une période de vingt ans après le dépôt de la demande de brevet auprès du Bureau des brevets. Le secret commercial peut englober la même matière que celle contenue dans une demande de brevet et le maintien de confidentialité de l'information a comme objectif et effet d'exclure les tiers n'ayant pas accès à l'information. Les deux visent l'exclusivité de l'information et les bénéfices qui en découlent. », Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, « Cas dans lesquels il peut être avantageux pour votre PME de protéger ses secrets d'affaires » dans *Propriété intellectuelle pour les PME – Secrets commerciaux*, disponible en ligne: http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/benefits.htm#TopOfPage.

Mais si le secret commercial et le brevet présentent certaines similarités, il n'en demeure pas moins que ces concepts diffèrent à plusieurs égards. Ainsi, contrairement au secret commercial, lequel est de nature secrète, l'octroi d'un brevet est conditionnel à la divulgation et la publication de la nouvelle invention. De plus, alors que le brevet est limité temporellement, le secret commercial, quant à lui, n'est pas sujet à une telle restriction (pour autant, bien entendu, qu'il ne soit ni divulgué, ni découvert). Cela étant dit, le secret commercial présente une lacune face au brevet. En effet, parce qu'il ne confère pas à son détenteur un monopole absolu, le secret commercial n'empêche pas les tiers de développer un produit semblable de façon indépendante ou par rétroconception (« reverse engineering »).

²⁸⁴ C. LE BAS, *loc. cit.*, note 279, 254.

²⁸⁵ *Id.*

²⁸⁶ *Id.*

D'un point de vue économique, le système de brevet ne se justifie donc pas uniquement parce « qu'il est normal qu'un inventeur soit récompensé par un titre de propriété sur son invention »²⁸⁷, mais plutôt en fonction d'un équilibre économique « entre des effets incitatifs sur l'innovation et sur le partage des connaissances d'une part, et un coût pour la société d'autre part »²⁸⁸. Par conséquent, octroyer un monopole perpétuel ne répondrait pas à la logique de ce marché conclu entre l'inventeur et la société. Le maintien de ce contrat gagnant-gagnant est assuré ainsi par la limitation temporelle inhérente au brevet.

En somme, le droit de la concurrence nous enseigne qu'il est nécessaire de limiter la durée du brevet afin d'éviter des abus monopolistiques. D'autre part, les théories utilitaristes et économiques justifient la durée limitée des brevets sous l'angle de l'incitation à l'innovation. Cette situation n'est pas purement théorique. Elle sert de justification au maintien de la dichotomie entre les régimes des brevets et des marques de commerce. Par conséquent, la prolongation d'un brevet par le biais du droit des marques est inadmissible; le chevauchement de ces deux institutions n'a pas lieu d'être.

²⁸⁷ C. LE BAS, *loc. cit.*, note 279, 254.

²⁸⁸ *Id.*

2.1.1.3 Justification du maintien de la dichotomie sous l'angle des marques

Le maintien de la classification traditionnelle entre le droit des marques et des brevets s'explique sous l'angle des brevets. Cette justification prend racine dans les concepts de concurrence et de diffusion du savoir. Mais le droit des marques s'emploie également à définir cette dichotomie. À la lumière de ce régime, le maintien d'une telle distinction s'explique, d'une part, par la nature même du droit des marques et, d'autre part, par la fonction économique que remplit la marque de commerce.

Premièrement, précisons que, d'un point de vue juridique, le droit des marques confère à son titulaire un droit de propriété :

« [l]a marque appartient, au sens propre du mot, à celui qui l'a adoptée. Et celui-ci a le pouvoir de profiter et de disposer de la marque : il s'agit donc bien là des caractères constitutifs de la propriété. Car le droit de propriété n'est pas réservé aux biens matériels; il doit être entendu dans un sens large, comme étant le droit de toute personne de posséder une valeur, corporelle ou incorporelle, d'en jouir et d'en disposer. Certes, le droit de propriété, et c'est le cas en ce qui concerne le droit sur la marque, peut être soumis à des limites, à des restrictions ou à des contrôles : mais il ne cesse d'être, dans le principe, un droit de propriété. »²⁸⁹

Le droit des marques est cependant un droit d'appropriation et non de créativité, contrairement aux autres « protections privatives »²⁹⁰, tels le droit d'auteur et le brevet. En d'autres termes, le régime des marques de commerce est « un simple droit d'occupation au profit du premier déposant légitime et c'est pourquoi la validité de la marque ne requiert pas de nouveauté »²⁹¹.

²⁸⁹ Joan ANFOSSI-DIVOL, *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 60 (nous avons souligné).

²⁹⁰ A. BERTRAND, *op. cit.*, note 46, p. 39.

²⁹¹ *Id.*, p. 40.

Il convient de préciser que, selon le régime civiliste, le droit que possède une personne dans une marque naît de l'enregistrement de celle-ci. Par contre, dans le système de « common law », ce droit naît de l'emploi de la marque en cause et non de son enregistrement. Nous sommes d'avis que le droit d'occupation auquel fait référence l'auteur français Bertrand s'applique autant sous le régime civiliste que sous celui de « common law ». Ces propos font référence au « premier déposant » et donc, au système de droit civil. Pourtant, sous réserve de certaines exceptions, afin d'appeler à la qualification de « premier déposant » en vertu de ce régime, le requérant devra établir qu'il a employé la marque en cause. Cette situation est alors similaire à celle prévalant sous le régime de la « common law », ce dernier exigeant également une telle preuve d'emploi.

Ceci diffère considérablement du brevet, lequel octroie à son détenteur un monopole. À ce titre, Lemmenicier explique la distinction entre « propriété » et « monopole » en les termes suivants :

« [L]e point commun au monopole et à la propriété c'est le droit d'exclure autrui de quelque chose. Et c'est précisément ce « quelque chose » qui fait la différence. Un droit de propriété est fait pour exclure autrui d'une ressource ou d'un objet dont plusieurs individus veulent faire un usage différent. Un conflit apparaît parce que l'usage que l'un veut faire de la ressource exclut qu'un autre individu puisse faire un autre usage de la même ressource. Le propre du droit de propriété, comme de la règle d'attribution de ce droit, est de résoudre ce conflit d'usage d'une ressource. [...]. En revanche, un monopole légal est un droit d'exclure autrui de l'entrée d'un marché. C'est le droit d'interdire à des concurrents d'offrir le même service ou le même bien que celui qu'on offre. »²⁹²

Ainsi, contrairement à la situation prévalant sous le régime des brevets, il est possible de retrouver deux marques de commerce identiques sur le marché²⁹³, à condition, toutefois, que celles-ci soient employées en liaison avec des marchandises et/ou des services distincts. Le système des brevets ne permet pas, quant à lui, la coexistence de deux inventions identiques, lorsque l'une d'entre elles est brevetée, sur le marché²⁹⁴. Le droit des marques ne confère donc pas un monopole sur un signe distinctif. À titre de droit de propriété, il vise plutôt à « favoriser le commerce et assurer la protection des consommateurs »²⁹⁵. Cette situation n'est pas sans incidence sur le plan juridique.

²⁹² B. LEMMENICIER, *loc. cit.*, note 282, 10 (nous avons souligné).

²⁹³ La notion de « marché » fait ici référence au territoire sur lequel les marques de commerce sont employées et/ou enregistrées.

²⁹⁴ Le concept de « marché » représente Canada, territoire visé par le brevet octroyé dans ce pays.

²⁹⁵ A. BERTRAND, *op. cit.*, note 46, p. 40.

« [La] prétention [du propriétaire d'une marque de commerce] à un monopole ne repose pas sur le fait qu'il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d'auteur, mais sur le fait qu'il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu'ils croient et qu'ils obtiennent la qualité qu'ils associent à cette marque de commerce en particulier. Les marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle essentiel dans une économie de marché. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l'équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu'il sert à maintenir l'équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence. », *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*, précitée, note 127, par. 21.

D'une part, seul un signe distinctif peut constituer une marque de commerce. Le droit des marques interdit en effet l'enregistrement d'une caractéristique utilitaire à titre de marque de commerce, car cela aurait pour effet de « restreindre la concurrence en s'appropriant le contrôle d'une caractéristique utilitaire d'un produit »²⁹⁶. D'autre part, la marque ne protège que les marchandises et/ou services visés lors de l'enregistrement et/ou ceux employée en liaison avec la marque en cause. De ce fait, « le droit accordé [au] titulaire [d'une marque de commerce] est moins absolu que celui accordé au titulaire d'un brevet, puisqu'il n'est opposable qu'à des concurrents directs »²⁹⁷. Enfin, le droit de propriété du titulaire de la marque doit « s'effacer au profit de la communauté, dès lors que le signe arbitraire qu'il a validement déposé en tant que marque devient usuel par un usage généralisé »²⁹⁸. En effet, la marque ne contribue pas au patrimoine scientifique ou artistique de la société. Le fait de limiter un droit dans le temps vise à permettre aux individus de bénéficier de l'objet de ce droit. Tel n'est pas le cas de la marque de commerce. Puisque la marque vise à « favoriser le commerce et assurer la protection des consommateurs »²⁹⁹, nul besoin d'en restreindre la durée. La nature juridique du droit des marques définit donc l'étendue de la protection conférée par ce régime. Le fait qu'il s'agisse d'un droit de propriété et non d'un monopole empêche alors toute immiscion du brevet au sein de cette institution.

Deuxièmement, d'un point de vue économique, la marque de commerce « synthétise l'information sur un ensemble de prestations offertes et fait gagner du temps dans les choix; elle garantit les prestations »³⁰⁰. La marque a alors un double sens économique : d'une part, elle « synthétise » l'information présente sur le marché; d'autre part, elle garantit une certaine qualité du produit ou du service désigné. Detbèze résume la situation de la manière suivante :

« [d]ans l'univers d'hyperchoix qui est le nôtre, il est très efficace de connaître des marques qui regroupent des gammes de produits. La concurrence des produits devient celle des marques. Ce glissement fait gagner du temps dans le choix, puisque les produits ont divers attributs (qualité, prix, fiabilité, services après-vente), source de complexité... et de perplexité. C'est alors que vient la garantie amont, puisque la marque

²⁹⁶ L. CARRIÈRE, *loc. cit.*, note 12.

²⁹⁷ A. BERTRAND, *op. cit.*, note 46, p. 40

²⁹⁸ *Id.*, p. 39.

²⁹⁹ *Id.*, p. 40.

³⁰⁰ Jean-Paul DETBÈZE, « Économie de la marque », (2005) 325 *Horizons bancaires* 47, 48.

synthétise la promesse de prestations faites dans une gamme, un réseau, un pays... Elle permet au client d'acheter aujourd'hui, avec l'idée qu'il a une forte probabilité d'être satisfait, et donc d'acheter demain. La marque est promesse, garantie, ancrage dans le temps des achats. Elle permet de réduire cet écart de situation entre celui qui achète, et qui ne sait pas exactement ce qu'il va acheter, et celui qui vend, et qui veut vendre. L'asymétrie d'information résume cette différence de position et d'information, de part et d'autre du comptoir. »³⁰¹

De plus, si la marque réduit l'« asymétrie d'information »³⁰² entre acheteur et vendeur, il faut constamment la renforcer. « Elle naît en effet d'une différenciation réussie, et marque ainsi un engagement dans le temps. Elle doit donc s'entretenir, puisque les concurrents vont s'installer dans une part des promesses de la marque, tenter de l'y dépasser ou d'en ajouter. »³⁰³ Finalement, la gamme de produits offerte dans cet univers d'hyperchoix n'est pas, *a priori*, limitée à certaines contraintes temporelles. La marque, à titre d'identifiants de tels marchandises et/ou services, doit donc vraisemblablement bénéficier d'une durée identique à celle de ces prestations. Partant de ce constat, la marque de commerce, pour autant qu'elle soit employée en liaison avec de marchandises et/ou services disponibles sur le marché, devrait être perpétuelle.

Cette analyse économique nous permet ainsi de comprendre la raison pour laquelle le droit sur une marque de commerce est perpétuel. À la lumière des propos de Detbèze, cette situation répond à une logique entrepreneuriale. Parce qu'elle synthétise l'information sur un marché regorgeant de nombreux produits, la marque facilite le choix des consommateurs, en plus de garantir la qualité de ces marchandises et services. La marque représente alors un actif précieux pour les entreprises et doit constamment s'« entretenir ». Un tel « entretien » sera fonction de la durée de vie des marchandises et/ou services employés en liaison avec la marque, laquelle sera souvent illimitée. Dans cette perspective, le droit sur une marque est perpétuel, contrairement au droit des brevets. Ceci s'explique par le fait que ce dernier régime ne répond pas aux mêmes logiques juridiques et économiques que le régime des marques de commerce.

³⁰¹ J.-P. DETBÈZE, *loc. cit.*, note 300, 48 (nous avons souligné).

³⁰² *Id.*

³⁰³ *Id.*, 49 (nous avons souligné).

2.1.2 Émergence d'un concept jurisprudentiel : notion de fonctionnalité

Tant le droit des marques que le droit des brevets sert de justification au maintien de la dichotomie entre ces régimes. Pour éviter le chevauchement de ces droits, la jurisprudence a élaboré au fil des ans le concept de « fonctionnalité ». À ce stade de notre étude, nous analyserons donc l'état du droit en la matière. Quelle est la législation applicable? Comment les tribunaux interprètent-ils cette notion? Mais avant tout, comment définir cette notion?

2.1.2.1 Définition de la notion de fonctionnalité

À la lumière des développements précédents, nous constatons que l'hermétisme entre les régimes des brevets et des marques est de rigueur. Afin d'éviter la prolongation d'un brevet expiré par le biais du droit des marques, les tribunaux ont développé la notion de fonctionnalité. D'origine jurisprudentielle, ce concept ne trouve pas de définition législative spécifique. Par conséquent, puisque le principe de fonctionnalité prend racine dans la jurisprudence, une analyse de ces jugements s'impose. Une telle étude nous enseigne 1) que la doctrine de la fonctionnalité est un principe bien établi en droit canadien et 2) que les tribunaux s'emploient à justifier ce principe, sans toutefois en donner de définition précise.

Tout d'abord, une analyse de la jurisprudence nous indique que le concept de fonctionnalité est bien ancré en droit canadien. La Cour suprême expose cette situation de manière évocatrice pour la première fois en 1964 : « [i]l semble bien établi en droit que si ce que l'on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut faire l'objet d'une marque de commerce »³⁰⁴. La doctrine de fonctionnalité est effectivement un principe bien établi, puisque les tribunaux l'ont appliquée systématiquement depuis plusieurs années³⁰⁵. En ce sens, il a été statué à maintes reprises que les marques de commerce ne peuvent pas être essentiellement constituées

³⁰⁴ *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7 (nous avons souligné).

³⁰⁵ Voir notamment : *The Imperial Tobacco Company of Canada Limited c. Registrar of Trade-Marks*, précitée, note 7; *Parke Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 7; *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company*, précitée, note 7; *Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 7; *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*, précitée, note 7 et *Remington Rand Corp. c. Phillips Electronics N.V.* précitée, note 7.

de caractéristiques fonctionnelles. Le juge Lebel souligne que « cette jurisprudence reprend l'orientation qu'avaient déjà adoptée des décisions rendues par la Cour de l'Échiquier du Canada, où celle-ci avait appliqué, sous le régime d'une loi antérieure, le principe de fonctionnalité en matière de marques de commerce »³⁰⁶.

Ensuite, l'étude des jugements canadiens rendus en la matière nous indique que les tribunaux s'efforcent de justifier la doctrine de fonctionnalité. Il est fréquent de lire des passages de cette teneur :

« [l]e but ou la politique sous-tendant l'application de la doctrine de la fonctionnalité vise à assurer que personne ne se voie reconnaître indirectement la qualité de titulaire d'un brevet sous la forme d'une marque de commerce. Si la marque comporte une utilisation principalement fonctionnelle et se voit accorder la protection qu'offre une marque de commerce, protection qui peut être perpétuelle, elle confère quelque chose qu'un brevet se rapportant au même produit ne pourrait pas conférer puisque la protection accordée par un brevet ne peut pas être perpétuelle. Il serait abusif et inéquitable pour le public et pour les concurrents de permettre à une personne de bénéficier des avantages qu'offrent un brevet et un monopole lorsqu'elle est simplement titulaire d'une marque de commerce, en particulier si la personne en cause ne peut par ailleurs obtenir un brevet ou si elle est simplement titulaire d'un brevet qui a expiré. »³⁰⁷

Ainsi, les tribunaux ne définissent pas la doctrine de fonctionnalité; seule la raison qui sous-tend l'émergence de ce concept est réitérée. Une simple lecture des jugements rendus en la matière suffit pour s'en convaincre.

Dans l'arrêt *Canadian Shredded Wheat Co.*, le Conseil privé traite de la notion de fonctionnalité comme étant une politique visant à empêcher la perpétuation du monopole accordé par un brevet. Lord Russel décrit la situation en les termes suivants :

« [i]l est certain que si, à l'expiration du brevet, la société demanderesse avait tenté de faire enregistrer les mots « *Shredded Wheat* » comme marque de commerce à l'égard de la vente de biscuits et de craquelins, la demande aurait été vite réglée. Il serait tentant, en

³⁰⁶ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1.

³⁰⁷ *Id.* (nous avons souligné).

faisant enregistrer le nom du produit breveté, de prolonger le monopole conféré par le brevet; or, on ne peut pas le faire. »³⁰⁸

Dans l'arrêt *Whirlpool Corp.*, la Cour suprême du Canada qualifie la procédure de prolongation du monopole accordé par un brevet en tant que concept de « renouvellement à perpétuité ». Tel que le souligne le juge Binnie :

« [i]l est reconnu que le marché conclu entre le breveté et le public est dans l'intérêt des deux parties seulement si le titulaire du brevet acquiert une protection réelle en échange de la divulgation de son invention et que, de son côté, le public ne lui accorde pas un monopole excédant la période légale de 17 ans à partir de la date de délivrance du brevet (qui est désormais de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet). Un breveté qui peut « renouveler à perpétuité » une seule invention, grâce à des brevets successifs obtenus pour des ajouts évidents ou non inventifs, prolonge son monopole au-delà de ce qui a été convenu par le public. »³⁰⁹

Précisons que le juge Binnie parlait d'un « ajout évident ou non inventif » visant à prolonger le monopole accordé par un brevet. Selon nous, les mêmes principes directeurs s'appliquent pour empêcher le renouvellement à perpétuité d'un brevet au moyen d'une marque de commerce, tel qu'il l'a été soutenu dans l'arrêt *Shredded Wheat*.

En somme, il serait injuste pour le public que le titulaire d'un brevet puisse, une fois son brevet expiré, utiliser la Loi sur les marques pour s'attribuer un monopole à l'égard de la forme de son invention, « alors que cette forme est si étroitement liée à l'invention qu'à toutes fins utiles elle constitue un élément essentiel à l'utilisation complète de l'invention »³¹⁰. C'est précisément pour résoudre ce dilemme que les tribunaux veillent à ce que la *Loi sur les marques de commerce* ne soit pas utilisée de façon à perpétuer un monopole à l'égard d'un brevet qui serait par ailleurs expiré. Nous pouvons alors définir la doctrine de fonctionnalité comme étant une mesure jurisprudentielle bien établie, visant à empêcher tout renouvellement à perpétuité d'un brevet par le biais du droit des marques de commerce.

³⁰⁸ *Canadian Shredded Wheat Co. c. Kellogg Co. of Canada Ltd.*, [1938] 2 D.L.R. 145, 150, citée dans *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1 (nous avons souligné).

³⁰⁹ *Id.*, par. 37 (nous avons souligné).

³¹⁰ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1.

2.1.2.2 État actuel de la législation

L'approche préconisée par les tribunaux canadiens, afin de départager les régimes des marques de commerce et des brevets, est de refuser d'accorder la protection en tant que marque de commerce « à un aspect d'un produit qui est fonctionnel et, par extension, à un ou plusieurs mots ou dessins qui décrivent clairement cet aspect fonctionnel »³¹¹. Il s'agit de la notion de fonctionnalité. Ce concept est purement jurisprudentiel et n'a jamais été incorporé formellement au sein de la *Loi sur les marques de commerce*. Comme le soulignent Carrière et Richard :

« [I]es textes législatifs canadiens qui ont précédé la *Loi sur les marques de commerce* de 1953 ne faisaient pas référence à la fonctionnalité des marques comme obstacle à l'enregistrement. Les tribunaux ont reconnu que la fonctionnalité comme motif d'invalidité d'une marque n'avait pas de base statutaire explicite, mais qu'elle se fondait plutôt sur la jurisprudence. [...]. Outre les dispositions sur les signes distinctifs [...], la *Loi sur les marques de commerce* actuelle ne prévoit toujours pas de critère d'application générale visant la fonctionnalité des marques de commerce. »³¹²

Les limites au caractère fonctionnel d'une marque ont donc généralement été justifiées en s'appuyant sur les définitions législatives de « marque de commerce »³¹³ et de « distinctive »³¹⁴.

Par ailleurs, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit une catégorie spécifique de marque : le signe distinctif. Aux termes de la Loi, il s'agit :

« 2. Définitions

« signe distinctif » Selon le cas :

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d'envelopper ou d'emballer des marchandises,

³¹¹ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 319.

³¹² L. CARRIÈRE et H. G. RICHARD, *op. cit.*, note 82, p. 21 (nous avons souligné).

³¹³ L.M.C., art. 2.

³¹⁴ *Id.*

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 les services loués ou exécutés, par d'autres. »³¹⁵

Précisons que la Loi contient des règles spécifiques « qui ne s'appliquent qu'aux signes distinctifs, sans toutefois viser les autres types de marques de commerce traditionnelles ou les marques de certification »³¹⁶. Contrairement aux « marques de commerce traditionnelles »³¹⁷, l'interdiction d'enregistrer un signe distinctif présentant des caractéristiques fonctionnelles est codifiée à l'article 13 de la Loi :

« Signes distinctifs enregistrables

13(1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois :

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
- b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Effet de l'enregistrement

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

Aucune restriction à l'art ou l'industrie

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. »³¹⁸

³¹⁵ L.M.C., art. 2.

³¹⁶ *Registraire des marques de commerce c. Assoc. des brasseries du Canada*, [1982] 2 C.F. 622, 626.

³¹⁷ *Id.*

³¹⁸ L.M.C., art. 13 (nous avons souligné).

Selon Caron, l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* admet qu'un signe distinctif puisse avoir un caractère fonctionnel³¹⁹. L'auteur nuance cependant ses propos en précisant que cette disposition impose deux conditions à l'enregistrement dudit signe :

« [l]a première requiert la preuve d'un caractère distinctif qui est, bien sûr, la condition essentielle d'une marque de commerce valide. La deuxième condition porte sur l'effet du titre de propriété conféré par l'enregistrement sur le développement d'un art ou d'une industrie. »³²⁰

À ce sujet, Mikus mentionne qu'aux fins de l'enregistrement d'un signe distinctif, « le législateur n'a pas choisi d'incorporer nommément le test de fonctionnalité et il a plutôt prévu que la concession de droits exclusifs dans l'habillage distinctif ne doit vraisemblablement pas avoir pour effet de restreindre le développement d'un art ou d'une industrie »³²¹.

À l'issue de ces développements, nous sommes d'avis que l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* n'incorpore pas explicitement le principe de fonctionnalité. D'une part, cette disposition se limite aux signes distinctifs. Il n'est donc pas possible d'invoquer ce paragraphe dans le cas d'une « marque de commerce traditionnelle »³²². D'autre part, une interprétation littérale du paragraphe 13(2) de la Loi nous indique que, bien qu'il soit limité, l'enregistrement d'une particularité utilitaire est permis. Pourtant, les tribunaux n'adoptent pas cette position. Les récents propos du juge Lebel sont fort éloquents à cet égard :

« [l]a *Loi sur les marques de commerce* adopte explicitement ce principe [de fonctionnalité] lorsqu'elle prévoit, au par. 13(2), que l'enregistrement d'une marque n'affecte pas l'emploi des particularités utilitaires qu'elle peut comporter.

[...]

Par ces quelques mots, la Loi reconnaît clairement qu'elle ne protège pas les particularités utilitaires d'un signe distinctif. De ce fait, elle constate l'existence et la pertinence d'un principe qui existe depuis longtemps en droit des marques de commerce. Selon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit, mais sert plutôt à distinguer les

³¹⁹ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 24.

³²⁰ *Id.*

³²¹ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 319 (nous avons souligné).

³²² *Registraire des marques de commerce c. Assoc. des brasseries du Canada*, précitée, note 316.

sources des produits. Le principe de fonctionnalité touche ainsi à l'essence même des marques de commerce. »³²³

Avec déférence, nous ne partageons pas cet avis. La *Loi sur les marques de commerce* n'adopte pas « explicitement »³²⁴ le principe de fonctionnalité. Rien dans la Loi n'indique que le législateur a choisi « d'incorporer nommément »³²⁵ cette notion. Ce corps de règles traduit avant tout la fonction d'indication d'origine de la marque de commerce. Il réitère cette situation notamment par l'introduction du concept de « caractère distinctif »³²⁶. Par conséquent, nous estimons que, pour refuser l'enregistrement d'une « marque de commerce traditionnelle », sur la base de son caractère fonctionnel, les tribunaux doivent se référer à la notion de « caractère distinctif », et non au paragraphe 13(2) de la Loi. Une telle approche serait conforme à la lettre de la Loi. Par contre, pour ce qui est du signe distinctif, « il serait possible de soulever comme motif d'opposition le fait que le signe n'est pas enregistrable au sens de l'article 13 »³²⁷.

En somme, la législation sur les marques de commerce n'assimile pas expressément le concept de fonctionnalité. Au surplus, le paragraphe 13(2) de la Loi n'empêche pas l'emploi d'une caractéristique utilitaire. Cette affirmation doit cependant être nuancée. En effet, puisque le droit des marques assure la protection du caractère distinctif, une marque « essentiellement fonctionnelle »³²⁸ ne présentera pas un tel aspect distinctif. Par conséquent, si une marque est « essentiellement fonctionnelle », elle ne bénéficiera pas de la protection sous l'égide du droit des marques. Dans cette optique, les tribunaux ont élaboré un test jurisprudentiel pour déterminer si une marque est « essentiellement fonctionnelle ». Afin de comprendre cet examen, un regard sur les jugements rendus en la matière s'impose.

³²³ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 42 et 43 (nous avons souligné).

³²⁴ *Id.*, par. 42.

³²⁵ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 319.

³²⁶ L.M.C., art. 2.

³²⁷ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 25.

³²⁸ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7.

2.1.2.3 Test de la fonctionnalité

Des développements qui précèdent, nous comprenons qu'une dichotomie existe réellement entre les régimes des marques et des brevets. Le maintien de cette classification s'opère par le biais de la notion de fonctionnalité. Selon cette théorie, une marque comprenant essentiellement des caractéristiques utilitaires ne peut être enregistrée. Une telle notion empêche ainsi un breveté de prolonger indûment son monopole sous le droit des marques. Partant de ce constat, nous sommes en mesure d'affirmer que toute marque comprenant des caractéristiques utilitaires n'est pas automatiquement « bannie » du régime des marques; seules les marques « essentiellement fonctionnelles » ne seront pas protégées sous cette institution. Aussi, puisque la *Loi sur les marques de commerce* est muette quant à la définition de « marque essentiellement fonctionnelle », les tribunaux ont dû élaborer, au fil des ans, un test dit de « fonctionnalité ». Quels sont les critères dégagés par la jurisprudence? De tels principes sont-ils suffisants pour combler les lacunes législatives?

La première décision en matière de « marque essentiellement fonctionnelle » a été rendue en 1939. Il s'agit de l'affaire *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*³²⁹, dans laquelle la Cour de l'Échiquier fixait une première « borne »³³⁰ en indiquant que l'enregistrement à titre de marque ne sera pas refusé systématiquement à tout aspect fonctionnel. Tel que l'indique le juge Maclean

« [à] mon avis, une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction, soit dans ce cas-ci un emballage transparent à l'épreuve de l'humidité et une bande permettant d'ouvrir l'emballage, ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus. »³³¹

Par la suite, la décision *Parke, Davis & Co. Ltd.*³³², ainsi que quelques jugements subséquents³³³ « ont marqué une hésitation entre l'existence ou non de cette borne importante

³²⁹ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7.

³³⁰ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 319.

³³¹ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précité, note 7 (nous avons souligné).

³³² *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7.

³³³ Voir notamment: *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 7; *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company*, précitée, note 7.

qui a pour effet d'assouplir l'application du test de fonctionnalité »³³⁴. Plutôt que de traiter de « marque essentiellement fonctionnelle », la Cour suprême, dans l'affaire *Parke, Davis & Co. Ltd.*, a établi un lien, sur le plan de la preuve, entre un brevet antérieur et une demande de marque de commerce. La Cour explique qu'un brevet antérieur pour la chose revendiquée en tant que marque constitue « à coup sûr un élément de preuve »³³⁵ de la fonctionnalité :

« [e]n l'espèce, le brevet de l'appelante n'était pas un brevet canadien, mais un brevet américain; le juge de première instance a conclu que le fait que l'appelante avait obtenu le brevet américain n'avait rien à voir avec la question relative aux droits conférés par une marque de commerce canadienne et il a refusé d'accorder de l'importance au fait que l'appelante avait détenu le brevet américain de 1932 à 1949. Dans ces conditions, il me semble que la preuve était pertinente. Nous sommes ici essentiellement saisis d'une question de fait, à savoir si ces bandes de couleur comportent une utilisation ou caractéristique fonctionnelle. La preuve selon laquelle les appelantes estimaient qu'il en était ainsi lorsqu'elles ont demandé le brevet américain en 1932 constitue à coup sûr un élément de preuve montrant que les bandes ont en fait une utilisation fonctionnelle. »³³⁶

La notion de « marque essentiellement fonctionnelle » a par la suite été reprise dans l'arrêt de la Cour d'appel fédérale *Remington Rand*³³⁷. Mikus souligne que cette décision « a permis de jeter des assises plus solides à cette borne »³³⁸. S'exprimant au nom de la Cour, le juge MacGuigan précise ce qui suit :

« [s]i le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (*Imperial Tobacco*, et *Parke, Davis*), soit aux marchandises (*Elgin Handles*), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement. »³³⁹

³³⁴ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 319.

³³⁵ *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7.

³³⁶ *Id.* (nous avons souligné).

³³⁷ *Remington Rand Corp c. Philips Electronics NV*, précitée, note 7.

³³⁸ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 319.

³³⁹ *Id.*

Le juge MacGuigan explique donc en termes clairs qu'un aspect d'un produit peut faire l'objet d'une protection sous l'égide de la *Loi sur les marques de commerce* et ce, même si ce produit possède incidemment une caractéristique fonctionnelle.

En dernière analyse, il importe de traiter de la décision *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*³⁴⁰. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si un numéro de téléphone constitue ou non une marque enregistrable au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. « Au-delà du degré de fonctionnalité, la Cour met en évidence que ce ne sont pas toutes les fonctions qui sont pertinentes aux fins de l'application du test [de fonctionnalité]. »³⁴¹ Le juge Pratte explique en effet ce qui suit :

« [L]'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence, une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas non enregistrable. »³⁴²

Le juge Pratte établit ainsi une distinction entre l'affaire dont il est saisi et la jurisprudence antérieure, car le numéro de téléphone ne constitue pas un élément ou une partie des marchandises. Les marchandises sont constituées de pizzas, alors que le numéro de téléphone est une marque destinée à distinguer ou à appeler l'attention du public sur l'existence des marchandises. Par contre, dans les autres jugements traitant de la fonctionnalité, les marques

³⁴⁰ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 62.

³⁴¹ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 320 (nous avons souligné).

³⁴² *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 62, 381 (nous avons souligné).

en cause étaient des éléments fonctionnels des marchandises. En d'autres termes, les marques faisaient partie intégrante du fonctionnement des marchandises.

« Ainsi, dans l'affaire *Imperial Tobacco*, en l'absence de l'emballage, le paquet ne s'ouvrait pas facilement. Dans l'affaire *Parke, Davis*, en l'absence de la bande de gélatine, les capsules n'étaient pas scellées. Finalement, dans la décision *Kirkbi*, en l'absence des saillies figurant sur la marque figurative « Légo », les briques ne s'emboîtent pas. »³⁴³

Par conséquent, l'arrêt *Pizza Pizza* étaye la thèse selon laquelle le fait qu'un article comporte un aspect fonctionnel n'est pas suffisant pour rendre une marque de commerce invalide; « pour avoir cet effet, l'article, tel qu'il se rapporte aux marchandises elles-mêmes, doit être principalement fonctionnel »³⁴⁴.

Bref, pour qu'une marque de commerce soit invalidée, la marque doit être principalement fonctionnelle, et non simplement fonctionnelle à certains égards. Si ce caractère fonctionnel est simplement accessoire, cela ne suffit pas pour invalider la marque de commerce. Caron résume clairement l'état du droit en la matière :

« [...] nous pouvons conclure que le fait qu'une marque ait un caractère fonctionnel n'est pas suffisant en soi pour invalider un enregistrement. Il est nécessaire de considérer le type de fonctionnalité. Si le caractère fonctionnel concerne la marque elle-même ou les marchandises, elle sera considérée comme « essentiellement » ou « principalement » fonctionnelle et donc ne pourra pas faire l'objet d'un enregistrement. Par contre, si le caractère fonctionnel est simplement secondaire ou périphérique, ce type de fonctionnalité ne constituera pas un obstacle. »³⁴⁵

Nous adhérons à cette position. Cette situation est logique ; elle reflète l'essence du droit des marques, soit la protection du caractère distinctif. En effet, le caractère fonctionnel accessoire n'est pas suffisant pour invalider une marque de commerce, puisqu'il permet à une marque de continuer à être distincte du fonctionnement des marchandises. Le test de fonctionnalité semble, par conséquent, combler les lacunes législatives. Ces principes étant posés, il convient dès à présent d'étudier le champ d'application de la doctrine de la fonctionnalité.

³⁴³ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 62, 381.

³⁴⁴ *Id.* (nous avons souligné).

³⁴⁵ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 30 et 31 (nous avons souligné).

2.2 CHAMP D'APPLICATION DE LA NOTION DE FONCTIONNALITÉ

Cette section de notre étude se concentre sur le champ d'application de la notion de fonctionnalité. Spécifiquement, nous aborderons (i) les types de fonctionnalité et (ii) l'étendue de la notion de fonctionnalité aux marques enregistrées et à celles divulguées dans un brevet.

2.2.1 Types de fonctionnalité

Au cours des dernières années, les tribunaux ont développé le « test de fonctionnalité ». À la lumière de cet examen, une « marque essentiellement fonctionnelle » ne sera pas enregistrable. Mais qu'englobe le terme « fonctionnelle »? La législation étant lacunaire à cet égard, il convient de se pencher sur la jurisprudence. À l'issue de ces jugements, nous pouvons départager deux types de fonctionnalité, soit 1) la fonctionnalité utilitaire et 2) la fonctionnalité décorative. Dans un souci de clarté, nous aborderons succinctement chacun de ces aspects.

2.2.1.1 Fonctionnalité utilitaire

D'emblée, il convient de définir la « fonctionnalité utilitaire ». Les jurisprudences canadienne et européenne étant pauvres d'arguments à ce sujet, il importe de se pencher sur la définition élaborée par les tribunaux américains. Ainsi, le juge Breyer explique de manière pertinente que : « a feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article »³⁴⁶. Carrière émet cependant une réserve : « un objet est habituellement utilitaire. Il ne faut donc pas se demander si l'objet en tant que tel est fonctionnel, mais bien plutôt si les caractéristiques qui sont revendiquées à titre de marque de commerce le sont »³⁴⁷. À titre d'exemple, l'auteur cite le cas des bouteilles :

« [u]ne bouteille est généralement destinée à contenir un liquide : c'est donc un objet utilitaire ; par contre, la forme que peut prendre cette bouteille peut varier ; il faudra donc se demander si ce qu'on veut protéger est utilitaire ou non. La couleur ambrée pour une bouteille de

³⁴⁶ *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.* (1995) 514 US 15, 1163.

³⁴⁷ L. CARRIÈRE, *loc. cit.*, note 296, 18.

bière ou un liquide médicinal ne serait normalement pas protégeable [à titre de marque] parce que cette couleur a une fonction, celle d'empêcher la lumière d'altérer le goût de la bière ou la qualité du médicament. »³⁴⁸

En d'autres termes, « si la configuration du produit est arbitraire ou n'est pas dictée par un élément essentiellement utilitaire »³⁴⁹, cette configuration est enregistrable à titre de marque de commerce. Cette situation est logique ; statuer autrement aurait pour effet de perpétuer indûment un brevet. Mais comment les tribunaux interprètent-ils ce concept de « fonctionnalité utilitaire » ? Que nous enseigne la jurisprudence canadienne ?

La première décision rendue en matière de « fonctionnalité utilitaire » est *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*³⁵⁰. Dans cette affaire, la Cour de l'Échiquier devait déterminer si la bande colorée apposée sur un emballage de paquet de cigarettes constitue ou non une marque de commerce enregistrable. Précisons que cette bande de couleur n'obéissait qu'à un aspect fonctionnel, soit celui de localiser l'endroit où déchirer l'emballage. S'exprimant au nom de la Cour, le juge MacLean confirme le refus du Registraire d'enregistrer la marque de commerce :

« [t]he Registrar refused registration of the mark on the grounds that the coloured band performed the function of indicating where the tear strip was located and thus facilitating the opening of the outer wrapper. One may safely say that the band was primarily designed and adopted for the purpose of opening the outer wrapper, and it is unlikely that if the outer wrapper were not moisture proof and the band did not function as a tearing strip, they, in combination would ever suggested as a trademark. It seems to me that the trademark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be valid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper, which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trademark, and if permitted would lead to grave abuses. »³⁵¹

Ainsi, c'est le caractère « essentiellement fonctionnel » de la marque proposée, soit la nature utilitaire de l'emballage, qui constitue un obstacle à son enregistrement.

³⁴⁸ L. CARRIÈRE, *loc. cit.*, note 296, 18.

³⁴⁹ *Id.*, 19.

³⁵⁰ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7.

³⁵¹ *Id.*, p. 144 (nous avons souligné).

En 1964, la Cour suprême du Canada a l'occasion, à son tour, de se prononcer sur la « fonctionnalité utilitaire » d'une marque. Il s'agit de l'arrêt *Parke, Davis & Co. Ltd.*³⁵², dans lequel la Cour devait déterminer si la bande de couleur appliquée sur des capsules pharmaceutiques constitue une marque valide. La Cour suprême estime que la marque est fonctionnelle :

« [...] in this case the coloured gelatin band is used to close de gelatine capsule. [...]. We have seen that the colour banded capsules of the plaintiff have many utilitarian functions and that the presence of colour bands is useful in enabling the easy detection of a break on the band. »³⁵³

Par conséquent, puisque la bande de couleur présente une « fonctionnalité utilitaire », celle-ci ne peut pas faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque de commerce.

Peu après, la Cour de l'Échiquier a statué sur une autre cause mettant également en jeu le caractère fonctionnel utilitaire d'une marque. Plus précisément, dans l'affaire *Elgin Handles Ltd.*³⁵⁴, la Cour devait déterminer si la coloration particulière du manche en bois d'outils constitue ou non une marque valide. S'appuyant sur la décision *Parke, Davis & Co. Ltd.*, la Cour estime que la marque, de par sa fonctionnalité utilitaire, ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement :

« [à] mon avis, [la description de la marque] pourrait être précisément paraphrasée ainsi « coloration du grain du bois des manches d'outils obtenue par la chaleur ». Quoi qu'il en soit, le durcissement par la chaleur est un procédé qui, quelles que soient ses autres caractéristiques, durcit réellement la surface du bois de façon considérable. Je suis donc arrivé à la conclusion que, d'après la preuve, le procédé de durcissement par la chaleur vise essentiellement [...] à améliorer les poignées de bois en tant qu'articles de commerce et a donc une caractéristique ou un usage fonctionnel. Il s'ensuit que la modification de la forme du bois qui est la conséquence normale du durcissement par la chaleur ne saurait constituer une marque de commerce. »³⁵⁵

³⁵² *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7.

³⁵³ *Id.*, 416 (nous avons souligné).

³⁵⁴ *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 7.

³⁵⁵ *Id.*, 171 (nous avons souligné).

Cette décision est donc conforme aux jugements précédents ; elle réitère le principe selon lequel une marque « essentiellement fonctionnelle » ne peut être enregistrée.

Les décisions dont nous venons de traiter ont été suivies par la suite dans toutes les causes mettant en jeu l'enregistrement d'une marque « essentiellement fonctionnelle »³⁵⁶. Dans son article intitulé « L'industrie pharmaceutique et les marques de commerce : à la recherche de la distinctivité non fonctionnelle »³⁵⁷, Carrière dresse une liste exhaustive des jugements rendus en la matière. À l'issue de cette jurisprudence, force est de constater qu'une marque comprenant essentiellement des caractéristiques utilitaires ne peut être valide. Au surplus, dans son analyse, la Cour doit évaluer la marque dans son ensemble pour examiner les attributs fonctionnels de ladite marque³⁵⁸. En guise de conclusion sur la « fonctionnalité utilitaire », citons les propos de Caron :

« [I]l y a un conflit potentiel entre le régime de protection de la *Loi sur les brevets* et celui de la *Loi sur les marques de commerce* semble sous-tendre la doctrine de la fonctionnalité utilitaire. L'existence des brevets canadiens ou étrangers portant sur le sujet même de la marque revendiquée a souvent servi de motif pour invalider un enregistrement, mais il peut aussi y avoir fonctionnalité sans brevet. La détermination doit se faire en vertu des principes applicables à la *Loi sur les marques*, la question déterminante étant celle du caractère « principalement fonctionnel » de la marque. »³⁵⁹

L'auteur nous indique ainsi que la doctrine de la « fonctionnalité utilitaire » assure le maintien de la dichotomie traditionnelle entre les brevets et les marques de commerce. D'une part, elle évite de prolonger indûment un brevet expiré. D'autre part, cette notion empêche l'enregistrement de toute caractéristique « essentiellement fonctionnelle » et ce, en l'absence de brevet. Cette situation est cohérente, car dans un cas comme dans l'autre, la « fonctionnalité utilitaire » empêche une personne d'obtenir une protection perpétuelle sur un objet devant faire l'objet d'un brevet.

³⁵⁶ Voir : *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company*, précitée, note 7 ; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 62 ; *Remington Rand Corp c. Philips Electronics NV*, précitée, note 7 ; *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1 et *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.

³⁵⁷ L. CARRIÈRE, *loc. cit.*, note 296.

³⁵⁸ *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*, précitée, note 7.

³⁵⁹ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 37.

2.2.1.2 Fonctionnalité décorative

Une étude jurisprudentielle nous enseigne l'existence de deux types de fonctionnalité, soit les fonctionnalités utilitaire et décorative. Alors que la « fonctionnalité utilitaire » soulève la question du chevauchement entre les marques de commerce et les brevets, la « fonctionnalité décorative » traite d'un conflit potentiel entre la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les dessins industriels*³⁶⁰. À ce titre, précisons que l'objet de notre étude est le maintien de la dichotomie traditionnelle entre les régimes des brevets et des marques de commerce, par le biais de la notion de fonctionnalité. Il n'est donc pas dans notre intention d'analyser l'institution des dessins industriels de manière exhaustive. Mais un examen de la notion de fonctionnalité serait incomplet si nous n'abordons pas le concept de « fonctionnalité décorative »³⁶¹.

D'entrée de jeu, il est à noter que la *Loi sur les dessins industriels* « a pour but de protéger les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet en ce qui a trait à la configuration, les motifs ou les éléments décoratifs »³⁶². Qui plus est, si un signe n'a pour objet que de décorer le produit sur lequel il est apposé, ce signe ne sera pas enregistrable à titre de marque de commerce ; il ne remplit pas la fonction d'indication d'origine de la marque. La « fonctionnalité décorative » empêche alors l'enregistrement d'une « marque essentiellement décorative ». De plus, tout comme la « fonctionnalité utilitaire », la « fonctionnalité décorative » est d'origine jurisprudentielle ; elle ne prend assise dans aucun texte de loi. Une lecture jurisprudentielle s'impose donc. Que nous enseignent les jugements à ce sujet ? Comment les tribunaux interprètent-ils ce concept ?

³⁶⁰ *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-19.

Sur la protection conférée aux dessins industriels, voir notamment : François GRENIER, « 16 questions fréquemment posées en matière de dessins industriels » (1993), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/045-FMG.pdf>; George T. ROBIC, « Le design et la loi », (1995), 8 *Revue Entreprendre* 57 et Alexandra STEELE, « Le critère d'originalité en matière de dessins industriels au Canada » (2002), 14 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 283.

³⁶¹ Pour une analyse sur le chevauchement de la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur le droit d'auteur*, voir: Mary CARDILLO, « Distinguishing Guise Trademarks and Their Relationship to Copyright and Industrial Design », (1989) 6 *Canadian Intellectual Property Review* 14.

³⁶² S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 37.

Lorsqu'il s'agit de « fonctionnalité décorative », référence doit être faite à la décision *W. J. Hughes & Sons « Corn Flowers » Ltd. c. Morawiec*³⁶³. Dans cette affaire, la Cour de l'Échiquier devait déterminer si un dessin de fleur constitue ou non une marque valide. Le dessin en question était utilisé comme motif sur de la verrerie. La Cour, sous la plume du juge Gibson, estime que l'apposition de ce dessin sur les produits remplit essentiellement une fonction décorative :

« [a]pparently a body of the public find glassware with this kind of ornamentation cut on it more attractive than plain glassware of the same quality. This ornamentation cut on glassware was not adopted by the plaintiff, the defendant or these others for the purpose of identification and individuality. Instead, such ornamentation by cutting was related solely to the consuming public's demands in connection with such glassware. [...]. The plaintiff in cutting on glassware blanks this design or pattern [...] did so, in my view, for a utility purpose only, namely, for the purpose of increasing, and such cutting was solely designed to increase, the attractiveness of such wares as objects of commerce and therefore this design or pattern as so employed had a functional use or characteristic only. »³⁶⁴

Ainsi, puisque le dessin ne remplit pas la fonction d'identification d'origine, il ne peut faire l'objet d'une protection sous l'égide la *Loi sur les marques de commerce*. Il est intéressant de noter que le juge Gibson s'est penché brièvement sur la question du conflit potentiel entre les protections accordées par la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les marques de commerce*. À cet effet, la Cour estime que ces deux régimes ne sont pas exclusifs, mais que la *Loi sur les marques* nécessite au moins que le dessin visé ait un caractère distinctif³⁶⁵.

Les propos du juge Gibson ont par la suite été suivis dans de nombreuses décisions³⁶⁶. À titre d'exemple, dans l'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins*³⁶⁷, le manufacturier de vêtements Adidas intentait une action en contrefaçon et revendiquait le droit exclusif à l'usage

³⁶³ *W. J. Hughes & Sons « Corn Flowers » Ltd. c. Morawiec*, (1970) 62 C.P.R. 21.

³⁶⁴ *Id.*, 33 (nous avons souligné).

³⁶⁵ *Id.*

³⁶⁶ Voir: *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins*, précitée, note 66; *Saman c. Canada's Royal Pine Tree Mfg. Co.*, (1984) 3 C.P.R. (3d) 313; *Santana Jean Ltd. c. manager Clothing Inc.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 472; *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*, précitée, note 7.

³⁶⁷ *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins*, précitée, note 66.

des trois rayures apposées sur les produits. Le juge Wlasko, au nom de la Cour fédérale, refuse l'enregistrement des bandes à titre de marque de commerce :

« [l]e registraire s'est opposé à ces demandes pour les mêmes motifs, à savoir que ces bandes devaient servir surtout comme ornementation et non comme marque de commerce à vrai dire et que la *Loi sur les dessins industriels* protège l'ornementation pendant cinq ans seulement sous réserve d'un renouvellement pour une autre période de cinq ans et que la *Loi sur les marques de commerce* doit être interprétée strictement afin de ne pas accorder des droits sur l'ornementation pour une durée plus longue. Par ailleurs, il a été déclaré que le facteur déterminant n'est pas l'intention du demandeur mais bien l'effet que produit sur le public l'ornementation ainsi ajoutée sur les marchandises. Il a été admis que l'ornementation qui ne sert pas normalement de marque de commerce peut, par usage étendu, acquérir un caractère distinctif qui pourrait être enregistré comme marque de commerce. Toutefois, cette ornementation doit d'abord être perçue ou comprise par le public comme moyen de distinguer les marchandises du demandeur de celles des autres.

Au problème du caractère distinctif s'ajoute par ailleurs la question très importante de savoir si les trois bandes constituent un dessin fonctionnel qui sert à des fins esthétiques et si elles sont enregistrables comme marques de commerce.

Lorsqu'un fabricant s'approprie un genre précis de bandes, à largeur et avec des espaces donnés, et que par son emploi constant, il revendique que ce type de bandes a acquis une importance telle que le public l'associe à ses vêtements, il s'agit d'une tentative de transformer un dessin strictement ornemental en une marque de commerce, et cela n'est pas acceptable. »³⁶⁸

Bien que la Cour indique que la « fonctionnalité décorative » soulève une question sérieuse, la décision a plutôt été rendue sur la base du caractère distinctif de la marque. La Cour conclut en effet que les trois bandes en question ne suffisent pas à indiquer à un consommateur l'origine du produit « sans que celui ne fasse référence à la marque Adidas [...] qui apparaît sur le produit [...] »³⁶⁹.

³⁶⁸ *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins*, précité, note 66, 14 (nous avons souligné).

³⁶⁹ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 40.

En somme, les décisions traitant de la « fonctionnalité décorative » des marques de commerce accordent une importance considérable au caractère distinctif. Cette situation tient au fait qu'il est interdit de prolonger indûment la durée d'un dessin industriel. Pourtant, les décisions examinées ne fournissent pas d'exemples où le signe distinctif a également fait l'objet d'un enregistrement sous la *Loi sur les dessins industriels*.

« La jurisprudence semble ambiguë quant à la question du chevauchement des régimes de protection accordés respectivement par la *Loi sur les dessins industriels* et la *Loi sur les marques de commerce*. Les commentaires du juge Gibson dans l'affaire *W. J. Hughes & Sons « Corn Flowers » Ltd.* semblent indiquer la possibilité d'une double protection. »³⁷⁰

Par conséquent, les décisions rendues en matière de « fonctionnalité décorative » sont exclusivement fondées sur le caractère distinctif de la marque, plutôt que sur le test jurisprudentiel, soit celui de la « marque essentiellement fonctionnelle ». Ceci diffère considérablement de la situation qui prévaut entre les régimes des brevets et des marques de commerce.

Les décisions étudiées en matière de brevets fournissent de nombreux exemples où le signe distinctif a également fait l'objet d'un enregistrement sous la *Loi sur les brevets*. L'interdiction de prolonger indûment la durée d'un brevet se traduit alors par l'introduction du concept de « fonctionnalité utilitaire ». Les tribunaux se réfèrent à cette notion pour interdire l'enregistrement d'une « marque essentiellement fonctionnelle ». « Si le caractère fonctionnel concerne la marque elle-même ou les marchandises, il sera considéré comme essentiellement ou principalement fonctionnel et donc ne pourra faire l'objet d'un enregistrement. »³⁷¹ Cet aspect fonctionnel est nécessairement utilitaire ; une marque qui présente un aspect décoratif n'est pas susceptible d'engendrer de conflits entre les institutions des brevets et des marques de commerce³⁷².

³⁷⁰ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 43.

³⁷¹ *Id.*

³⁷² Tel que discuté précédemment, une marque présentant un aspect décoratif peut toutefois être protégée sous plusieurs régimes de propriété intellectuelle, tels que ceux des marques de commerce et des dessins industriels. Un tel chevauchement ne crée toutefois pas de conflit, puisque, entre autres choses, ces régimes ne visent pas à contribuer au patrimoine scientifique. La durée de protection de ces régimes n'est donc pas soumise aux contraintes propres à l'institution des brevets. De ce fait, contrairement à la situation prévalant

À l'issue de ces propos, nous constatons que la notion de fonctionnalité a diverses applications. D'une part, la « fonctionnalité utilitaire » assure le maintien de la dichotomie traditionnelle entre les brevets et les marques de commerce. Elle assure la protection exclusive du caractère distinctif de la marque de commerce et empêche la perpétuité des brevets. D'autre part, la jurisprudence nous enseigne que la « fonctionnalité décorative » vise à préserver l'hermétisme propre au régime des marques de commerce. Une lecture des décisions rendues suffit pour s'en convaincre. En matière de « fonctionnalité décorative », les tribunaux s'appuient uniquement sur le caractère distinctif de la marque pour refuser un enregistrement. Par contre, dans le cas de la « fonctionnalité utilitaire », le test de fonctionnalité revêt une importance de taille.

Ces principes étant posés, il devient nécessaire d'analyser l'étendue de ces types de fonctionnalité. Toutes les marques sont-elles susceptibles d'être visées par la doctrine de fonctionnalité ?

en matière de marques essentiellement fonctionnelles, la protection d'un aspect décoratif sous le régime des dessins industriels et ensuite sous le régime des marques de commerce ne risque vraisemblablement pas de prolonger indûment un monopole sur un tel aspect; le chevauchement de ces droits semble alors permis.

Sur ce sujet, voir notamment : Jean-Philippe MIKUS, « Chevauchements de droits en propriété intellectuelle. Deuxième partie: La cavalcade du droit des marques de commerce et du droit d'auteur » (2002), 15 *Cahiers de propriété intellectuelle* 167; Georges T. ROBIC, « Protection des marques de commerce et des dessins industriels », texte publié dans le cadre d'une présentation donnée sous le thème général « Comment protéger l'entreprise selon les stades de développement et la nature de ses actifs », lors du « Colloque sur les enjeux de la propriété intellectuelle » organisé par l'École des Hautes Études Commerciales, la Banque nationale du Canada et Léger Robic Richard, à Montréal le 24 octobre 1996 et Bob H. SOTIRIADIS, « Esthétisme et utilité: une relation protégée » (1992), 4 *Cahiers de propriété intellectuelle* 211-232.

2.2.2 Étendue de la notion de fonctionnalité

Les développements précédents nous enseignent qu'il existe deux types de fonctionnalité, soit les fonctionnalités utilitaire et décorative. Chacune de ces doctrines s'emploie à maintenir l'hermétisme du droit des marques de commerce. Partant de ce constat, il convient d'étudier l'étendue de la doctrine de fonctionnalité. Un tel principe s'applique-t-il strictement aux marques enregistrées? La divulgation d'une marque de commerce dans un brevet fait-elle obstacle à la notion de fonctionnalité?

2.2.2.1 Marques uniquement enregistrées

La majorité des jugements rendus en matière de fonctionnalité avait pour objet d'invalidier l'enregistrement d'une « marque essentiellement fonctionnelle ». Se pose alors la question de l'étendue de la notion de fonctionnalité : cette doctrine se limite-t-elle aux marques déposées ? La Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur l'applicabilité du principe de la fonctionnalité aux marques de commerce non déposées, dans la récente affaire *Kirkbi AG*³⁷³.

« Kirkbi [titulaire des brevets portant sur les jeux de construction Léo] ne conteste pas, devant notre Cour, l'application du principe de fonctionnalité aux marques déposées. Elle soutient plutôt que ce principe ne s'applique pas aux marques non déposées. Selon elle, ces dernières ne confèrent aucun monopole à leur titulaire, mais leur accorde simplement le droit à la protection contre la confusion relative à la source du produit. Elle soutient, en outre, que les changements que le législateur a apportés en adoptant la *Loi sur les marques de commerce* actuelle ont modifié l'ancien texte législatif et limité l'application du principe de la fonctionnalité aux marques déposées. »³⁷⁴

En d'autres termes, Kirkbi soutient que la notion de fonctionnalité empêche la prolongation d'un brevet par le biais de l'enregistrement d'une marque de commerce. Selon cette théorie, l'emploi d'une caractéristique utilitaire à titre de marque de commerce n'est pas limité par la doctrine de fonctionnalité. Aussi, à la lumière des arguments de Kirkbi, la Cour

³⁷³ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1.

³⁷⁴ *Id.*, par. 47 (nous avons souligné).

scinde son analyse en deux volets : 1) la nature des droits rattachés à une marque de commerce non déposée et 2) les changements apportés à la *Loi sur les marques de commerce*. Nous examinerons succinctement chacun de ces aspects.

Premièrement, la Cour traite de la nature des droits conférés à une marque de commerce non enregistrée. Elle rappelle à ce titre les arguments amenés par Kirkbi :

« [...] l'appelante [Kirkbi] soutient essentiellement que les marques non déposées ne confèrent aucun droit de propriété exclusif, mais qu'elles donnent plutôt naissance à un droit à la protection contre la confusion sur le marché. »³⁷⁵

Le juge Lebel, au nom de la Cour suprême, estime que cette argumentation n'est pas fondée en droit. À l'appui de cette conclusion, le juge précise que « l'enregistrement d'une marque n'en change pas la nature ; il confère des droits plus efficaces contre les tiers »³⁷⁶. Nous adhérons à cette position. En effet, tel que discuté précédemment, qu'elles soient déposées ou non, les marques conservent certains attributs juridiques communs et ce, parce qu'elles « partagent la même caractéristique juridique : leur caractère distinctif »³⁷⁷. L'enregistrement d'une marque confère cependant un droit plus fort à son titulaire, car il facilite la preuve du titre de propriété. La Cour soutient alors que l'argument de Kirkbi est erroné et semble reposer sur une mauvaise interprétation de l'arrêt *Singer Manufacturing Co.*³⁷⁸.

« Cet arrêt décide seulement que des concurrents pouvaient mentionner une marque de commerce non déposée dans une publicité comparative, et non qu'une telle marque ne conférerait aucun droit exclusif d'utiliser le nom pour distinguer les produits. »³⁷⁹

Une marque non déposée confère donc à son titulaire un droit exclusif d'utilisation de ce signe. Sur la base de ces principes, la Cour estime à juste titre que « le principe de fonctionnalité demeure pertinent puisque la nature juridique des marques reste la même »³⁸⁰. Par conséquent, la doctrine de fonctionnalité s'applique autant aux marques déposées que non

³⁷⁵ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 57.

³⁷⁶ *Id.*, par. 58.

³⁷⁷ *Id.*, par. 30.

³⁷⁸ *Singer Manufacturing Co. c. Loog* (1882), 8 App. Cas. 15, conf. (1880), 18 Ch. D. 395.

³⁷⁹ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 58.

³⁸⁰ *Id.*

déposées. Tant l'enregistrement que l'emploi d'une « marque essentiellement fonctionnelle » sont donc formellement prohibés en vertu de cette notion.

Deuxièmement, la Cour se penche sur le second argument soulevé par Kirkbi, à savoir les changements apportés à la Loi sur les marques de commerce. Précisément, Kirkbi allègue que l'ancienne définition de « signe distinctif » mentionnait expressément la notion de fonctionnalité³⁸¹, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui³⁸². Au surplus, puisque la définition de « marque de commerce » peut désigner entre autres un « signe distinctif », Kirkbi soutient que le paragraphe 13(2) de la *Loi sur les marques de commerce* limite l'application du principe de fonctionnalité aux seules marques déposées. En effet, tel que nous l'avons mentionné, l'article 13 de la Loi régit l'enregistrement d'un signe distinctif. Cette disposition prévoit qu'un signe distinctif n'est enregistrable que si, entre autres conditions, son emploi exclusif par le requérant en liaison avec les marchandises ou les services avec lesquels il a été employé « n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie »³⁸³. Kirkbi prétend alors que poser cette condition équivaut à exiger que le signe distinctif ne soit pas « purement ou substantiellement fonctionnel ». Sur la base de ces arguments, Kirkbi estime que la notion de fonctionnalité, telle que codifiée au paragraphe 13(2) de la Loi, ne vise que les marques déposées.

La Cour rejette ces prétentions : « cette interprétation des changements apportés à la Loi est nettement erronée »³⁸⁴. Cette conclusion proposée par la Cour nous semble lacunaire.

³⁸¹ « [...] « signe distinctif » signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, laquelle, par suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adaptée pour distinguer les produits ainsi traités d'autres produits similaires et est employée par une personne à l'égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle [...]. », *Loi sur la concurrence déloyale*, précitée, note 30, al. 2d) (nous avons souligné).

³⁸² « [...] « 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 [...]. », L.M.C., art. 2.

³⁸³ L.M.C., par. 13(1).

³⁸⁴ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 60.

Afin de mieux saisir ces propos, il convient de se reporter au jugement de deuxième instance, dans lequel le juge Gibson explique ce qui suit :

« [d]e fait, à mon avis, le paragraphe 13(2) renforce l'idée selon laquelle la doctrine de fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle. Il montre clairement qu'il n'est pas interdit au public d'employer une particularité d'un signe distinctif. Il s'ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n'est pas interdit au public d'utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n'accorde donc pas la protection qu'offre une marque de commerce. En d'autres termes, le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu'il ne peut pas constituer une marque de commerce. Les appelants ont simplement interprété le paragraphe 13(2) d'une façon erronée. »³⁸⁵

Ainsi, le juge Gibson réitère le principe selon lequel un signe distinctif essentiellement fonctionnel ne peut constituer une marque valide au sens de la Loi. Nous partageons cet avis. En ce sens, nous croyons que le principe de fonctionnalité s'applique autant aux « marques traditionnelles » qu'aux signes distinctifs, qu'ils soient enregistrés ou non :

« [l]'essence d'un signe distinctif est identique à celle d'une marque puisqu'un signe distinctif sert à distinguer les marchandises d'un titulaire enregistré de celles vendues par d'autres. Il est indéniable que toutes les formes de marques de commerce, y compris le signe distinctif, sont caractérisées par leur caractère distinctif. Par voie de conséquence, puisqu'un signe distinctif n'est pas différent, par essence, d'une marque, il doit être régi par les mêmes considérations quant au caractère fonctionnel qu'une marque, étant donné que le fondement d'intérêt public est le même, c'est-à-dire distinguer des marchandises de celles de concurrents en monopolisant non pas les marchandises, mais la marque employée en liaison avec ces marchandises. »³⁸⁶

Par contre, nous ne souscrivons pas aux motifs du juge Gibson lorsqu'il écrit : « le paragraphe 13(2) renforce l'idée selon laquelle la doctrine de fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle »³⁸⁷. Certes, un signe distinctif est une forme de marque de commerce. Mais l'application de l'article 13 de la Loi se limite aux signes distinctifs³⁸⁸. De ce

³⁸⁵ *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, [2003] 1 C.F. 34, par. 59 (nous avons souligné).

³⁸⁶ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 62 (nous avons souligné).

³⁸⁷ *Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.*, précitée, note 385, par. 59 (nous avons souligné).

³⁸⁸ *Registraire des marques de commerce c. Assoc. des brasseries du Canada*, précitée, note 316.

fait, nous estimons que, pour refuser l'enregistrement d'une « marque de commerce traditionnelle » sur la base de son caractère fonctionnel, les tribunaux doivent se référer à la notion de « caractère distinctif »³⁸⁹, et non au paragraphe 13(2) de la Loi. Par contre, pour ce qui est du signe distinctif, « il serait possible de soulever comme motif d'opposition le fait que le signe n'est pas enregistrable au sens de l'article 13 »³⁹⁰.

En somme, la doctrine de fonctionnalité s'appuie sur des références législatives distinctes pour les « marques de commerce traditionnelles » et les signes distinctifs. Cependant, la doctrine de fonctionnalité s'applique de manière uniforme à ces types de marques, qu'elles soient enregistrées ou non. Cela étant dit, peut-on affirmer que la notion de fonctionnalité s'applique également uniformément aux marques divulguées et non divulguées dans un brevet?

³⁸⁹ L.M.C., art. 2.

³⁹⁰ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 25.

2.2.2.2 Marques divulguées dans un brevet

« L'interaction entre le droit des marques de commerce et le droit des brevets se fait vive lorsqu'une marque de commerce, ou du moins ce qui est allégué être une marque de commerce, est divulguée dans un brevet. »³⁹¹ Concrètement, cette situation se présente lorsqu'une personne évoque un nom potentiel de marque de commerce dans un brevet. Un tel nom est considéré, selon la jurisprudence, comme une marque descriptive³⁹². Or, tel que nous l'avons vu précédemment, une marque descriptive n'est pas valide, à moins qu'il ne soit prouvé, qu'en raison de son usage, ladite marque est devenue distinctive³⁹³. Par conséquent, à l'expiration du brevet, le breveté prétend que le nom indiqué dans le brevet est devenu distinctif et est, dès lors, valide à titre de marque de commerce. Précisons que cette situation est distincte des décisions dont nous avons discuté auparavant. Les jugements jusqu'à présent présentés exposent les cas où un breveté souhaite enregistrer son invention à titre de marque de commerce. Le cas que nous analysons, dans la présente section, traite d'un nom invoqué dans le brevet, mais non de l'invention en soi.

Tel que le fait remarquer Mikus³⁹⁴, la question de la marque de commerce divulguée dans un brevet n'avait été abordée, jusqu'à tout récemment, que de manière indirecte³⁹⁵. En effet, c'est en 2000 que la Cour d'appel fédérale s'est penchée pour la première fois, de manière directe, sur cette épineuse question. Il s'agit de l'arrêt *Thomas & Betts Ltd.*³⁹⁶. Cette décision traite de « l'interaction entre un brevet expiré et une réclamation de marque de commerce fondée sur un élément décrit dans le brevet »³⁹⁷. Précisément, la Cour devait déterminer si la forme ovale de la tête d'une attache pour câbles électriques, telle que spécifiée dans le mémoire descriptif du brevet, constitue une marque valide ou non.

³⁹¹ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 325.

³⁹² Voir notamment: *Lysol (Canada) Ltd. c. Solidol Chemical Ltd.*, [1932] R.C.É. 21 et *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.

³⁹³ L.M.C., par. 12(2).

³⁹⁴ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 325.

³⁹⁵ Voir: *Lysol (Canada) Ltd. c. Solidol Chemical Ltd*, précitée, note 392.

³⁹⁶ *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.

³⁹⁷ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 28, 327.

En première instance, le juge avait établi que « le public a le droit, à l'expiration du brevet, d'exploiter l'invention dans la forme et de la façon qui y est décrite, sans crainte d'attaques fondées sur le droit des marques de commerce »³⁹⁸. Par conséquent, puisque la forme ovale était spécifiquement mentionnée dans le mémoire descriptif du brevet, le public pouvait s'attendre à utiliser cette forme ovale en pratiquant l'invention. Au surplus, le juge de première instance affirme qu'il est interdit de prétendre que ladite forme a acquis un caractère distinctif dans ce contexte :

« [w]e are not concerned here with patent infringement but with the use of an expired patent where the public is entitled to manufacture the goods in accordance with the expired patent. The patentee cannot rely on any distinctiveness its dress up may have acquired during the period of the monopoly to deny the public the full use of the invention disclosed in its expired patent. The patentee can rely on other ways to use trade-marks to distinguish the source of its goods. »³⁹⁹

Cette décision se fonde ainsi sur le principe selon lequel « l'inventeur doit décrire son brevet de manière suffisamment précise afin que le public puisse utiliser cette invention au terme du brevet »⁴⁰⁰. « Le jugement de première instance a traduit cette règle dans un contexte de marques de commerce en un droit absolu de mettre en œuvre l'invention, telle que décrite dans le mémoire descriptif. »⁴⁰¹ Sur la base de ces motifs, la Cour fédérale a refusé de qualifier la forme ovale à titre de marque de commerce. Cette analyse de la Cour est-elle justifiée?

La Cour d'appel fédérale a par la suite confirmé la conclusion de juge de première instance, tout en lui reprochant son argumentation fondée exclusivement sur le droit des brevets.

« Le juge des requêtes n'a aucunement fait mention de la *Loi sur les marques de commerce*. On ne saurait conclure que la *Loi sur les brevets* et la *Loi sur les marques de commerce* doivent coexister, et tenter ensuite de les concilier en tenant compte d'une seule de ces lois. La décision contestée dit en fait au titulaire d'un brevet que tout élément décrit dans la réalisation privilégiée, indépendamment de la question de

³⁹⁸ *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.* (2000) 4 C.P.R. (4th) 498, 507.

³⁹⁹ *Id.*

⁴⁰⁰ *Normanda Mines Ltd. c. Minerals Separation North America Corp.* précitée, note 172.

⁴⁰¹ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 327.

savoir s'il est revendiqué ou indépendamment de son importance en ce qui concerne l'invention revendiquée, est automatiquement, en droit et sans plus de formalités, considéré comme non susceptible d'être protégé par les marques de commerce. Aucun arrêt ne permet d'affirmer pareille chose. »⁴⁰²

En d'autres termes, la Cour d'appel fédérale estime que cette affaire exige que l'on se penche autant sur la *Loi sur les marques de commerce* que sur la *Loi sur les brevets*. Le juge de première instance n'a pas suivi cette position, en limitant son analyse à la *Loi sur les brevets*.

Spécifiquement, il est reproché au juge de première instance « d'annihiler toute marque de commerce, ou potentiel de marque de commerce, relative à un élément qui serait incidemment divulgué dans le cadre de la description du meilleur mode d'exploitation de l'invention, sans que le breveté ait joui d'un droit exclusif sur ces éléments durant la vie du brevet »⁴⁰³.

« Le titulaire du brevet n'a jamais eu de monopole à l'égard de la tête ovale. Il serait donc injuste de l'empêcher ensuite, en droit, de revendiquer un droit à une marque de commerce à l'égard de la tête ovale. Cela équivaldrait à étendre rétroactivement à la tête ovale la portée du brevet ou du monopole qui est expiré.

En revanche, il serait injuste pour le public que le titulaire d'un brevet puisse, une fois son brevet expiré, utiliser la *Loi sur les marques de commerce* pour s'attribuer un monopole à l'égard de la forme de son invention alors que cette forme est si étroitement liée à l'invention qu'à toutes fins utiles elle constitue un élément essentiel à l'utilisation complète de l'invention.

C'est pourquoi la Cour, en interprétant la *Loi sur les marques de commerce*, a veillé à ce qu'elle ne soit pas utilisée de façon à perpétuer un monopole à l'égard d'un brevet qui serait par ailleurs expiré, invoquant pour cela la doctrine de la fonctionnalité, selon laquelle une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce. »⁴⁰⁴

Par conséquent, l'approche à suivre, dans ce contexte, est la doctrine de fonctionnalité.

⁴⁰² *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.* précitée, note 7, 507 (nous avons souligné).

⁴⁰³ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 327.

⁴⁰⁴ *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7, 507 (nous avons souligné).

« Le juge des requêtes a commis une erreur en mettant l'accent sur l'« invention » en vertu de la *Loi sur les brevets* plutôt que sur les « marchandises » en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. La validité du brevet n'était pas en litige non plus que sa portée précise. La question qui se posait était de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. En examinant cette question, le juge des requêtes aurait eu à examiner les faits de l'affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la fonctionnalité. À la fin de l'instruction, le juge peut tirer une conclusion sur la question précise de la fonctionnalité, mais pareille conclusion serait prématurée au stade d'une requête en jugement sommaire. Le juge des requêtes ne pouvait pas statuer sur le bien-fondé de l'action sans appliquer aux marchandises en cause les principes généraux en matière de marques de commerce et sans examiner la question de la fonctionnalité. »⁴⁰⁵

L'arrêt de la Cour d'appel fédérale nous enseigne ainsi que les cas faisant intervenir la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les brevets* nécessitent l'application du test de fonctionnalité, peu importe l'élément revendiqué à titre de marque de commerce. En effet, que le breveté souhaite protéger son invention ou un nom allégué dans le brevet sous l'égide du droit des marques, référence doit être faite à la doctrine de fonctionnalité. Nous estimons que cette situation est logique; elle traduit un souci de cohérence et d'harmonisation avec la ligne de pensée des tribunaux canadiens. En effet, l'essence de la doctrine de la fonctionnalité demeure la même dans ces deux situations, à savoir :

« [a]ssurer que personne ne se voie reconnaître indirectement la qualité de titulaire d'un brevet sous la forme d'une marque de commerce. Si la marque comporte une utilisation principalement fonctionnelle et se voit accorder la protection qu'offre une marque de commerce, protection qui peut être perpétuelle, elle confère quelque chose qu'un brevet se rapportant au même produit ne pourrait pas conférer puisque la protection accordée par un brevet ne peut pas être perpétuelle. »⁴⁰⁶

Cette notion vise alors à assurer l'hermétisme propre au droit des marques. Par conséquent, « l'outil approprié pour tracer la démarcation entre le droit des brevets et le droit des marques de commerce est le test de fonctionnalité »⁴⁰⁷.

⁴⁰⁵ *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7, 507 (nous avons souligné).

⁴⁰⁶ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 44.

⁴⁰⁷ J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 31, 328 (nous avons souligné).

CONCLUSION

Les développements récents sont riches d'enseignements. D'une part, l'étude des fondements respectifs des régimes des marques de commerce et des brevets nous démontre que ces institutions répondent à des besoins différents. En effet, il est admis que la marque identifie le produit, garantit sa qualité et agit à titre de sceau de qualité. Sous l'angle juridique, cependant, la marque a pour seule fonction l'identification de la source d'un produit ou d'un service; seul cet aspect est donc protégé par le droit des marques. Par contre, le brevet est un monopole d'exploitation d'une durée limitée, reconnu par l'État et portant sur une invention. Ce monopole est accordé à l'inventeur en échange de la divulgation de son invention : « l'inventeur divulgue ce qu'il a inventé, en échange de quoi la société lui reconnaît un monopole limité dans le temps et qui doit lui permettre d'exploiter à son profit l'invention »⁴⁰⁸. Le régime juridique des brevets se fonde donc sur un marché conclu entre l'inventeur et l'État. Plus précisément, le brevet encourage l'avancement de la science et des techniques. Un tel fondement fait intervenir deux considérations. Premièrement, l'inventeur bénéficie d'un monopole à l'égard de son invention. Deuxièmement, ce monopole est limité dans le temps et conditionné à la divulgation de ladite invention. Cette institution joue donc à la fois un rôle incitatif et informatif. Ces fonctions, propres à chacun des régimes étudiés, se traduisent à divers niveaux.

Relativement au régime des marques de commerce, le caractère distinctif de la marque est l'assise de cette institution. Il prend racine dans la fonction d'identification de la marque, définit la notion même de « marque de commerce », précise l'étendue des droits et établit les balises des recours sous la *Loi sur les marques de commerce*. Le régime des marques est donc hermétique. La philosophie et l'état actuel de la législation du droit des marques témoignent de cette réalité.

Quant au régime des brevets, parce que celui-ci a pour but de favoriser la diffusion de l'information scientifique, tout en accordant à l'inventeur l'exclusivité de son invention, toute création n'est pas brevetable. En ce sens, l'objet du brevet, soit l'invention, doit être nouvelle,

⁴⁰⁸ M. BUYDENS, *op. cit.*, note 250, p. 49.

inventive et utile⁴⁰⁹. Deux raisons majeures expliquent ces conditions. D'abord, ces exigences se fondent sur l'idée d'un marché conclu entre l'inventeur et l'État : la société accorde un monopole temporaire au breveté, pour le récompenser d'enrichir le patrimoine technique. Ensuite, le brevet ne peut léser des droits acquis; or, tel serait le cas s'il portait sur une création appartenant déjà au domaine public ou à un inventeur antérieur. Deuxièmement, l'étendue de la protection juridique conférée à l'inventeur nous démontre que les aspects incitatifs et informatifs constituent la pierre angulaire du régime des brevets. En ce sens, le brevet est un monopole exclusif d'exploitation temporaire. Une telle limitation temporelle permet au public de bénéficier de l'invention au terme du brevet. Quant au droit d'empêcher toute personne d'utiliser son invention, il s'agit de la récompense accordée à l'inventeur, laquelle incite l'avancement des sciences et technologies.

À l'issue de ces propos, force est de constater que les régimes de marques de commerce et de brevets sont amplement différents. Ceci s'explique par les fonctions respectives de chacune de ces institutions. Alors que l'une protège le caractère distinctif de la marque, l'autre maintient un marché conclu entre l'inventeur et l'État. Les incidences de cet état du droit sont nombreuses. Mais la principale est la durée de protection conférée par chacun de ces régimes. En effet, le droit des marques est perpétuel, si l'emploi de ladite marque est prouvé. Par contre, le monopole octroyé au breveté est limité à une période de 20 ou 17 ans. Ainsi, contrairement aux marques de commerce, l'emploi de l'invention ne permet pas de prolonger la durée de la protection juridique. Rien dans la Loi ne permet au titulaire du brevet d'étendre la durée de son monopole. Statuer autrement discréditerait l'institution des brevets. Certes la fonction incitative demeurerait, mais l'aspect informatif en serait grandement diminué.

Par voie de conséquence, tant la jurisprudence⁴¹⁰ que la doctrine⁴¹¹ s'efforcent de maintenir la dichotomie traditionnelle entre les régimes des marques de commerce et des

⁴⁰⁹ L.B., art. 2.

⁴¹⁰ Voir notamment: *The Imperial Tobacco Company of Canada Limited c. Registrar of Trade-Marks*, précitée, note 7; *Parke Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7; *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 7; *IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company* précitée, note 7; *Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 7; *Calumet Manufacturing Ltd.*

brevets. De nombreux jugements confirment cette position. En effet, plusieurs inventeurs tentent de prolonger indûment leur monopole en invoquant le droit des marques. Ils souhaitent ainsi enregistrer leur invention à titre de marque de commerce, de manière à bénéficier d'une protection juridique perpétuelle. Mais peu importe les arguments amenés en Cour, ces actions se soldent systématiquement par un échec. Il semble donc admis qu'aucun brevet ne peut être prolongé sous l'égide du droit des marques. À l'appui de leurs conclusions, les tribunaux invoquent la « doctrine de la fonctionnalité ».

D'origine jurisprudentielle, le concept de fonctionnalité ne trouve pas de définition législative spécifique. L'étude des jugements rendus en la matière nous enseigne 1) que la doctrine de la fonctionnalité est un principe bien établi en droit canadien et 2) que les tribunaux s'emploient à justifier ce principe, sans toutefois en donner de définition précise. Partant de ce constat, nous avons été en mesure de définir la notion de fonctionnalité en les termes suivants : une mesure jurisprudentielle « bien établie »⁴¹², visant à empêcher tout « renouvellement à perpétuité »⁴¹³ d'un brevet par le biais du droit des marques de commerce. De plus, nous avons remarqué que la législation sur les marques de commerce n'assimile pas expressément le concept de fonctionnalité. Au surplus, le paragraphe 13(2) de la Loi n'empêche pas l'emploi d'une caractéristique utilitaire. Cette affirmation doit cependant être nuancée. En effet, puisque le droit des marques assure la protection du caractère distinctif, une marque « essentiellement fonctionnelle »⁴¹⁴ ne présentera pas un tel aspect distinctif. Par conséquent, si une marque est « essentiellement fonctionnelle »⁴¹⁵, elle ne bénéficiera pas de la protection sous l'égide du droit des marques. Dans cette optique, les tribunaux ont élaboré un test jurisprudentiel pour déterminer si une marque est « essentiellement fonctionnelle »⁴¹⁶.

c. Mennen Canada Inc., précitée, note 7; *Remington Rand Corp. c. Phillips Electronics N.V.*, précitée, note 7 et *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.

⁴¹¹ Voir notamment : D. BAINBRIDGE, *loc. cit.*, note 12; A. BÉLEC, *loc. cit.*, note 12; D. CAMERON, *loc. cit.*, note 12; S. CARON, *loc. cit.*, note 12; L. CARRIÈRE, *loc. cit.*, note 12; B. GAMACHE, *loc. cit.*, note 12; S. MALO, *loc. cit.*, note 12; J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 12; J.-P. MIKUS, *loc. cit.*, note 12; C. SCHNEIDER, *loc. cit.*, note 12; A. STEELE, *loc. cit.*, note 12; A. STEELE et S. SYRIANOS, *loc. cit.*, note 12; S. SYRIANOS, *loc. cit.*, note 12.

⁴¹² *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7.

⁴¹³ *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précitée, note 215.

⁴¹⁴ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7.

⁴¹⁵ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7.

⁴¹⁶ *Id.*

En effet, pour qu'une marque de commerce soit invalidée en vertu de la doctrine de la fonctionnalité, la marque doit être principalement fonctionnelle, et non simplement fonctionnelle à certains égards. Si ce caractère fonctionnel est simplement accessoire, cela ne suffit pas pour invalider la marque de commerce. Précisément, si le caractère fonctionnel concerne la marque elle-même ou les marchandises, « elle sera considérée comme « essentiellement » ou « principalement » fonctionnelle et donc ne pourra pas faire l'objet d'un enregistrement. Par contre, si le caractère fonctionnel est simplement secondaire ou périphérique, ce type de fonctionnalité ne constituera pas un obstacle. »⁴¹⁷ Nous adhérons à cette position. Cette situation est logique ; elle reflète l'essence du droit des marques, soit la protection du caractère distinctif. En effet, le caractère fonctionnel accessoire n'est pas suffisant pour invalider une marque de commerce, puisqu'il permet à une marque de continuer à être distincte du fonctionnement des marchandises. Le test de fonctionnalité semble, par conséquent, combler les lacunes législatives.

Nous avons étudié, en dernière analyse, le champ d'application de la doctrine de fonctionnalité. De tels développements nous enseignent que ce concept a diverses applications. D'une part, la « fonctionnalité utilitaire » assure le maintien de la dichotomie traditionnelle entre les brevets et les marques de commerce. Elle assure la protection exclusive du caractère distinctif de la marque de commerce et empêche la perpétuité des brevets. D'autre part, la jurisprudence nous enseigne que la « fonctionnalité décorative » vise à préserver l'hermétisme propre au régime des marques de commerce. Une lecture des décisions rendues suffit pour s'en convaincre. En matière de « fonctionnalité décorative », les tribunaux s'appuient uniquement sur le caractère distinctif de la marque pour refuser un enregistrement. Par contre, dans le cas de la « fonctionnalité utilitaire », le test de fonctionnalité revêt une importance de taille.

Finalement, nous avons analysé l'application uniforme de la notion de fonctionnalité. D'une part, cette notion s'applique autant aux marques déposées que non déposées. Nous adhérons à cette position. En effet, tel que discuté précédemment, qu'elles soient déposées ou non, les marques conservent certains attributs juridiques communs et ce, parce qu'elles

⁴¹⁷ S. CARON, *loc. cit.*, note 12, 30 et 31 (nous avons souligné).

« partagent la même caractéristique juridique : leur caractère distinctif »⁴¹⁸. La notion de fonctionnalité doit donc s'appliquer de manière uniforme à ces deux types de marques. D'autre part, peu importe que la marque revendiquée soit l'objet d'un brevet, ou qu'il s'agisse d'un élément figurant dans la description du brevet, la détermination doit se faire en vertu du principe de la fonctionnalité.

⁴¹⁸ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 30.

TABLE DE LA LÉGISLATION

Textes internationaux

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, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/>

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

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, 1957, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/treaties/fr/>

Convention de l'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle, 1883, disponible à l'adresse électronique suivante: <http://www.wipo.int/treaties/fr/>

Traité de coopération en matière de brevets, 1970, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/pct/fr/texts/articles/atoc.htm>.

Protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international de m a r q u e s , 1989, disponible en ligne : http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/pdf/madrid_protocol.pdf.

Texte européen

Loi uniforme du Benelux, disponible en ligne : http://oami.europa.eu/pdf/mark/nl_bx_2_fr.pdf.

Texte britannique

Trade Marks Act, 1994, disponible en ligne : <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/tmaet94.pdf>.

Textes canadiens

Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.

Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict. R.-U., c. 31.

Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), c. P-4.

Loi sur la concurrence déloyale, S.R.C. 1932, c. 38; S.R.C. 1952, c. 274.

Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), c. I-19.

Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13.

Loi sur les marques de commerce et la concurrence déloyale, S.R.C. 1952-1953, c. 49.

TABLE DES JUGEMENTS

Jugements américains

Qualitex Co. c. Jacobson Products Co. (1995) 514 US 15, 115 SCT 1300.

Jugements anglais

Adair c. Young (1879), 12 Ch. D. 13.

British United Shoe (1910), 31 C.P.R. (4th) 161.

Cruttwell c. Lye, 3 Ves. 335 (1810).

England c. Downs, 6 Beav. 269 (1942).

INTERLEGO AG's Trade Mark Applications, [1998] R.P.C. 69.

Pfizer Corp. C, Ministry of Health, [1965] A.C. 512.

Stead c. Anderson (1847), 4 C.B. 806.

Jugements canadiens

417394 Alberta Ltd. c. H2O Co. Beverages Ltd. (2005), 38 C.P.R. (4th) 537.

A & W Food Services of Canada Inc. c. McDonald's Restaurants of Canada Ltd., 253 D.L.R. (4th) 736.

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

Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc. (2005), 39 C.P.R. (4th) 135.

American Home Products Corp. c. Abbott Laboratories (1997), 77 C.P.R. (3d) 72.

Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 405.

Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd. (2003), 24 C.P.R. (4th) 326.

Canada Post Corporation c. United States Postal Service, 2005 CF 1630.

Choice Hotels International Inc. c. Hotels Confortel Inc. (1994), 53 C.P.R. (3d) 249.

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120.

Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipement Co., (1968) 55 C.P.R. 176, 199.

Clorox Co. c. Sears Canada Inc., [1992] 2 C.F. 579.

Coca-Cola Ltd. c. Brasseries Kronenbourg, S.A. (1994), 55 C.P.R. (3d) 544.
Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel, [1981] 1 R.C.S. 504.
Decatur c. Flexible Shaft Co., (1930) D.L.R. 540.
Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Ltd., (1964) 43 C.P.R. 20.
Fila Canada Inc. c. Jane Doe, [1996] 3 F.C. 493.
Formglas Inc. c. Sherwin-Williams Co., [2006] T.M.O.B. No. 181.
Freddy Inc. c. Ferrero S.p.a., (1988) 22 C.P.R. (3d) 346.
Free World Trust c. Électro santé Inc., [2000] 2 S.C.R. 1024.
General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641.
Good Humor Corporation of America c. Good Humor Food Products Ltd., [1937] R.C. de l'É.
61.
Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Skyway Cigar Store, (1998) 81 C.P.R. (3d)
203.
Harvard College c. Canada (Commissioner of Patents) (2002), 21 C.P.R. (4th) 417.
Hébert et fils c. Desautels et Lavallée, [1971] C.A. 285.
Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks, (1939) 2 D.L.R. 141.
Insurance Corp. of British Columbia c. Canada (Registrar of Trade Marks), [1980] 1 F.C.
669.
IVG Rubber Canada Ltd c. Goodall Rubber Company (1980) 48 C.P.R. (2d) 268.
Jadow (B.) & Sons Inc. c. Grupo Cyanomex, S.A. de C.V. 57 F.T.R. 278.
Kiddie Products Inc. c. Procter & Gamble Co. (1991), 40 C.P.R. (3d) 268.
Krazy Glue Inc c. Grupo Cyanomex S.A. de C.V. (1989), 27 C.P.R. (3d) 28.
Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 C.S.C. 65.
Lancôme Parfums & Beauté & Cie c. House of Devonshire Ltd. (1991), 38 C.P.R. (3d) 432.
Leroy S.A. c. Alberta Distillers Ltd. (1994), 53 C.P.R. (3d) 97.
Lotte Confectionery Co. c. Tong Yang Confectionery Corp. (2001), 13 C.P.R. (4th) 182.
Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22.
Mihaljevic c. British Columbia (1988), 22 F.T.R. 59, confirmée par (1990) 34 C.P.R. (3d) 54.
Molson Companies Ltd. c. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158.
Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser (2005), 31 C.P.R. (4th) 161.
Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1987] R.J.Q. 443.

- Noramnda Mines Ltd. c. Minerals Separation North America Corp.* (1947), [1947] R.C.É. 306.
- Novapham Ltd. c. Bayer Inc.*, (1996) 76 C.P.R. (3d) 560.
- Omega S.A. c. Omega Engineering Inc.*, [2006] T.M.O.B. No. 63.
- Ontario Association of Architects c. Association of Architectural Technologists of Ontario* (2002), 19 C.P.R. (4th) 417.
- Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351.
- Pepsi-Cola Co. c. Coca-Cola Co.* (1939), [1940] R.C.S. 17.
- Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 254.
- Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534.
- Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des Brevets)*, [1989] 1 R.C.S. 1623.
- Pizza, Pizza Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1987) 3 C.F. 379.
- Registrar v. Brewers association*, (1982) 62 C.P.R. (2d) 145.
- Remington Rand Corp c. Philips Electronics NV*, (1993) 51 C.P.R. (3d) 392.
- Royal Douulton Tableware Ltd. c. Cassidy's Ltée*, [1986] 1 C.F. 357.
- Sim & McBurney c. Tusk Productions Inc.* (2006), 54 C.P.R. (4TH) 347.
- Société ontarienne du Stade Limitée c. Wagon-Wheel Concessions Ltd.*, [1989] 3 F. C. 132.
- Standard Ideal Company c. Standard Sanitary Mfg. Company*, (1911) A.C. 78.
- Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.* (1997) 129 FTR 185, 74 CPR (3d) 185.
- Tom O'Brien Realty Ltd. c. O'Brien Real Estate (Windsor) Ltd.* (1997), 74 C.P.R. (3d) 449.
- Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualite I.M.D. Inc.* (2005), 37 C.P.R. (4th) 1.
- Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd.*, 260 D.L.R. (4th) 193.
- United Artists Pictures Inc. c. Pink Panther Beauty Corp.* (1998), 80 C.P.R. (3d) 247.
- Vapor Canada Ltd. c MacDonald*, [1977] 2 S.C.R. 134.
- Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot ltée*, 2006 CSC 23.
- Western Clock Co. c. Oris Watch Co.* [1931] Ex. C.R. 64.
- White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada* (1991), 39 C.P.R. (3d) 94.

BIBLIOGRAPHIE

Monographies et recueils

- ANFOSSI-DIVOL, J., *L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003, 623 p.
- ANNAND, R. et NORMAN, H., *Blackstone's Guide to the Community Trade Mark*, London, Blackstone Press, 1998, 343 p.
- BELTRAND, A., CHAUVEAU, S. et GALVEZ-BEHAR, G., *Des brevets et des marques*, Paris, Éditions Fayard, 2001, 309 p.
- BERTRAND, A., *Droit des marques, signes distinctifs, noms de domaine*, Paris, Éditions Dalloz, 2005, 523 p.
- BERTRAND, A., *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaine*, Paris, Éditions CEDAT, 2002, 744 p.
- BRANDT, D., *La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires, étude de droit comparé*, Genève, Librairie Droz, 1985, 337 p.
- BRAUN, A., *Précis des marques de produits et de service*, Bruxelles, Éditions Larcier, 1987, 918 p.
- CARRIÈRE, L. et RICHARD, H. G., *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Toronto, Édition Carswell, 2000, 634 p.
- CÔTÉ, P.-A., *Interprétation des lois*, 3^e édition, Montréal, Éditions Thémis, 1999, 1035 p.

- DAWSON, N. et FIRTH, A., *Trade Marks Retrospective*, London, Sweet & Maxwell, 2000, 281 p.
- DEMAIN, B., *Législation comparée en matière de marques de commerce*, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1970, 159 p.
- ELVINGER, F., *La marque, son lancement, sa vente, sa publicité*, Paris, Librairie d'économie commerciale, 1925, 254 p.
- EVARD, J. et PÉTERS, Ph., *La défense de la marque dans le Bénelux*, Paris, Éditions Larcier, 2000, 351 p.
- FOX, H. G., *Canadian Patent Law and Practice*, 4 ed., Toronto, Carswell, 1969, 986 p.
- HUGHES, R. T. et WOODLEY, J. H., *Hughes and Woodley on Patents*, Toronto, Butterworths, 1984, 897 p.
- KREJTMAN, Ch., *Le système de la marque*, Paris, Économica, 1998, 116 p.
- LAMONTAGNE, D.-C., *Biens et propriété*, 4^e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, 571 p.
- LÉVÊQUE, F. et MENIÈRE, Y., *Économie de la propriété intellectuelle*, Paris, Éditions la découverte, 2003, 122 p.
- PICHOT, O., *De la concurrence déloyale et de la contrefaçon*, Paris, Éditions Rousseau & cie, 1924, 566 p.
- PLASSERAUD, Y. et SAUVIGNON, F., *Paris 1883 – Genèse du droit unioniste*, Paris, Librairies techniques, 1983, 67 p.

PLASSERAUD, Y. et SAUVIGNON, F., *L'État et l'invention – Histoire des brevets*, Paris, La Documentation Française, 1986, 135 p.

POUILLET, E., *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, 4^e éd., Paris, Éditions Marchal et Billard, 1912, 941 p.

SCHMIDT-SZALEWSKI, J., *Le droit des marques*, Paris, Éditions Dalloz, 1997, 122 p.

TAMARO, N., *Le droit d'auteur : fondements et principes*, Montréal, Les presses de l'Université de Montréal, 1994, 214 p.

TEDLOW, R., *L'audace et le Marché – L'invention du marketing aux Etats-Unis*, Éditions Odile Jacob, 1997, 543 p.

VAN INNIS, T., *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Éditions De Boek et Larcier, 1997, 685 p.

VAVER, D., *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-marks*, Ontario, Irwin Law, 1997, 342 p.

VIVANT, M., *Juge et loi du brevet*, Paris, Librairies techniques, 1977, 276 p.

VIVANT, M., « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une rationalité sous le big bang? », dans *Mélanges Victor Nabhan*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004.

Articles de revue

BAINBRIDGE, D., « Smells, Sounds, Colours and Shapes as Trade Marks », (2002) 7 *Intellectual Property & Information Technology* 6.

BÉLEC, A. « Les ambitions monopolistiques de Légo freinées par la Cour suprême », (2005), disponible en ligne : <http://www.ggd.com/pdfs/newsletter/2005/2005-12-fr.pdf>.

- BELL, G. R. et PROBERT, H., « Constitutionality of Canadian Trade-Mark Law », (1985) 4 *Canadian Intellectual Property Review* 305.
- BUFFONI, J.-F., « Trade-Marks Confusion: The Average Bilingual Consumer Test Revisited », (2000) 15 *Intellectual Property Journal* 251.
- BURSHTEIN, S., « Trade-Mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why and How (Part II) » (1997), 12 *Intellectual Property Journal* 75.
- CAMERON, D., « Functional Trade-marks in Canada », (2003) 20 *Canadian Intellectual Property Review* 167.
- CARON, S., « Fonctionnalité et marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 17.
- CARRIÈRE, L., « Industrie pharmaceutique et les marques de commerce : à la recherche de la distinctivité non fonctionnelle », (2003), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/300B-LC.pdf>.
- COLBERT, R. et D., FYFE, « Opposition before the Canadian Trade-Marks Office », (1998) *Canadian Intellectual Property Review* 173
- CORBIN, R., H., « Intention to Deceive: The Role It Plays in Passing Off », (2004) 18 *Intellectual Property Journal* 97.
- CURRIER, T. A., « The Impact of Harvard mouse on the Canadian law pertaining to statutory subject matter », (2003) 19 *Canadian Intellectual Property Review* 219.
- DRAPEAU, D., S., « Trade-Marks: Fame Is Not Everything », (2006) 20 *Intellectual Property Journal* 103.

- GAGNON, M., « La Cour suprême du Canada détermine que l'oncosouris n'est pas brevetable » (2003), 15 *Cahiers de propriété intellectuelle* 995.
- GAMACHE, B., « Court considers concept of functionality irrelevant when considering validity of distinguishing guise », (1994), disponible en ligne: <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.045.pdf>.
- GAMACHE, B., « Quand le sort s'acharne sur la veuve (Clicquot) et l'orphelin(e) (Barbie) ou la protection des marques de commerce célèbres au Canada après les arrêts Mattel et Veuve Clicquot Ponsardin de la Cour suprême du Canada », dans Service de la Formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006.
- GERVAIS, D. et LECLERC, C., « Être au parfum : protéger la marque olfactive au Canada? », (2003) 15 *Cahiers de propriété intellectuelle* 865.
- GRENIER, F., « 16 questions fréquemment posées en matière de dessins industriels », (1993), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/045-FMG.pdf>.
- GUAY, F., « Pour en finir avec l'affaire Clairol: l'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* prévient-il la publicité comparative? », (1999) 11 *Cahiers de propriété intellectuelle* 2, 441.
- HITCHMAN, C., « Trade Marks Versus Patents and the Protection of Functional Elements », (1995) 5 *Intellectual Property Journal* 298.
- HOLLOWAY, J. J., « The Protection of Trade-Mark Goodwill in Canada: Where we were, where we are and where we should be Going », (2003) 17 *Intellectual Property Journal* 1.
- JODOIN, N., « Nouveauté, activité inventive et utilité en matière de brevet », (2001), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/249.NJO.pdf>.

JODOIN, N. et PELLEMANS, N., « La brevetabilité », (1996), disponible en ligne :
<http://www.robic.ca/publications/Pdf/192-NJO.pdf>.

KNOPF, H. P., « Passing Off: The Tort of First and Last Resort -- A Commentary on Three Major Recent Books », (1997) 12 *Intellectual Property Journal* 211.

LAPOINTE, S., « Histoire des brevets », (2000), disponible en ligne :
<http://www.robic.ca/publications/Pdf/246-SLA.pdf>.

LEGER, J. A., « L'article 22 de la *Loi sur les marques de commerce* : De Clairol à It's not : Le miroir aux Alouettes », (1988), 4 *Revue canadienne de propriété intellectuelle* 375.

LEMAY, S., « La confusion », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 29

MALO, S., « Dual protection of patents and trademarks », (2000), disponible en ligne:
<http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.112.pdf>.

MIKUS, J.-P., « Chevauchements de droits en propriété intellectuelle. Première partie: Le rodéo du droit des brevets et des marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de Propriété Intellectuelle* 311.

MIKUS, J.-P., « Chevauchements de droits en propriété intellectuelle. Deuxième partie: La cavalcade du droit des marques de commerce et du droit d'auteur », (2002) 15 *Cahiers de Propriété Intellectuelle* 167.

MIKUS, J.-P., « La protection des marques notoires au Canada », dans Service de la Formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004.

MITCHELL, R. E., « Brevets d'invention », (1988) 1 *The Canadian Institute* A-1.

- MOHAMMED, E. A. C., « Cat in the Hat, a Mouse in the House -- Comparative Perspectives on Harvard Mouse », (2004) 18 *Intellectual Property Journal* 169.
- MORROW, A. D. et INGRAM, C. B., « Of Transgenic Mice and Roundup Ready Canola: The Decisions of the Supreme Court of Canada in *Harvard College v. Canada* and *Monsanto v. Schmeiser* », (2005) 38 *University of British Columbia Law Review* 189.
- MOYSE, P.-E., « La nature du droit d'auteur: droit de propriété ou monopole? », (1998) 43 *Revue de droit de McGill* 507.
- NADON, J.-F., « Marque officielles : de véritables marques V.I.P. », dans Service de formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005.
- NITOSLAWSKI, M., « Les marques de commerce : un actif inestimable », (1988) 1 *The Canadian Institute* B-1.
- ORHLAC, T., « Protection par brevet d'invention et secret de fabrique », (1996), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/190-TOR.pdf>.
- RICHARD, H. G., « The Definition of « use » May Alter Section 20 Infringements of The Trade-Marks Act », (1995) 2 *Intellectual Property Journal* 60.
- RICHARD, H. R., « Provincial Trade Marks: Some Constitutional Thoughts », (1989) 5 *Canadian Intellectual Property Review* 301.
- ROBIC, G. T., « Enregistrabilité des marques sonores, signes distinctifs et couleurs », (1990), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.112.pdf>.
- ROBIC, G. T., « Le design et la loi », (1995) 8 *Revue Entreprendre* 57.

ROBIC, G. T., « Pourquoi déposer une marque de commerce? », (2003), disponible en ligne : <http://www.robic.com/publications/pdf/062.001-gtr.pdf>.

ROBIC, G. T., « Protection des marques de commerce et des dessins industriels », texte publié dans le cadre d'une présentation donnée sous le thème général « Comment protéger l'entreprise selon les stades de développement et la nature de ses actifs », lors du « Colloque sur les enjeux de la propriété intellectuelle » organisé par l'École des Hautes Études Commerciales, la Banque nationale du Canada et Léger Robic Richard, à Montréal le 24 octobre 1996.

SAINT-SAUVEUR, B., « L'emploi de la marque : un concept à réexaminer », (2003) 16 *Cahiers de propriété intellectuelle* 489.

SIEBRASSE, N., « Comparative advertising, dilution, and section 22 of the Trade-marks Act », (2001) 18 *Canadian Intellectual Property Review* 277.

SOTIRIADIS, B. H., « Esthétisme et utilité: une relation protégée », (1992) 4 *Cahiers de propriété intellectuelle* 211.

STEELE, A., « Le critère d'originalité en matière de dessins industriels au Canada », (2002) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 283.

STEELE, A., « Colour and Shape of a Pharmaceutical Tablet Deemed Not Distinctive Enough to Warrant Trade-Mark Registration, Federal Court Rules », 2002, disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.134.pdf>.

STEELE, A., « Tromperie commerciale et passing-off : développements récents », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003.

STEELE, A. et SYRIANOS, S., « Colour and shape: a difficult pill to swallow », (2002), disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.134.pdf>.

SYRIANOS, S., « Enregistrabilité de la forme et de la couleur d'un comprimé », (2003), disponible en ligne: <http://www.robic.ca/publications/Pdf/313-SSY.pdf>.

SYRIANOS, S., « Official Trade-Marks and Public Authorities : The Noose Tightens », Bulletin de la Section nationale de la propriété intellectuelle de l'Association du Barreau Canadien, juin 2003, disponible en ligne : <http://www.robic.ca/publications/Pdf/171.07.pdf>.

SYRIANOS, S., « Les marques officielles en vertu du sous alinéa 9(1)n)(iii) de la *Loi sur les marques de commerce* : marques invincibles ou marques vulnérables? », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 1.

VERMETTE, N., « Origines du droit canadien des marques de commerce », (2001) 14 *Cahiers de propriété intellectuelle* 431.

WEBSTER, J., « Unfair Use of Trade-Marks in Canada », (2005) 18 *Intellectual Property Journal* 355.

WIEBE, J., « Philips Triple-Headed Shaver : When a Shave Can Be Too Close for Comfort », (1996) 3 *Intellectual Property Journal* 120.

Mémoires de maîtrise

ST-SAUVEUR, B., *Les marques de commerce au Canada: analyse de certains points de droit international et de droit comparé*, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté des études supérieures, Université de Montréal, 2003, 194 p.

ANNEXE 1

EXISTENCE D'UNE DICHOTOMIE ENTRE LES RÉGIMES DES MARQUES ET DES BREVETS

	Droit des marques de commerce	Droit des brevets
Fondements	Indication d'origine de la source du produit ou du service	<p>Marché conclu entre l'inventeur et l'État; le brevet encourage l'avancement de la science et des techniques.</p> <p>Un tel fondement fait intervenir deux considérations :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'inventeur bénéficie d'un monopole à l'égard de son invention. 2. ce monopole est limité dans le temps et conditionné à la divulgation de ladite invention.
Objet de chacun de ces régimes	Protection du caractère distinctif de ladite marque	<p>Cette institution joue à la fois un rôle incitatif et informatif. :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'invention doit être nouvelle, inventive et créative. 2. l'invention doit être divulguée dans le brevet

ANNEXE 2

MAINTIEN DE LA DICHOTOMIE ENTRE LES RÉGIMES DES MARQUES ET DE BREVETS

	Droit des marques	Droit des brevets
Prémisse	Durée perpétuelle	Durée temporaire
Pourquoi	<p>1. <u>Titre de propriété</u> :</p> <p>Le droit des marques vise à favoriser le commerce et assurer la protection des consommateurs. Il ne contribue pas au patrimoine scientifique; sa durée n'a pas à être limitée.</p> <p>2. <u>Nature économique du droit des marques</u></p> <p>La marque a un double sens économique. D'une part, elle « synthétise » l'information présente sur le marché. D'autre part elle garantit une certaine qualité du produit ou du service désigné. « La marque naît en effet d'une différenciation réussie, et marque ainsi un engagement dans le temps. <u>Elle doit donc s'entretenir</u>, puisque les concurrents vont s'installer dans une part des promesses de la marque, tenter de l'y dépasser ou d'en ajouter. »⁴¹⁹</p>	<p>1. <u>Monopole</u></p> <p>Notion de concurrence :</p> <p>Le droit de la concurrence vise à empêcher les abus monopolistiques du breveté en limitant temporellement le brevet.</p> <p>2. <u>Contrat social entre l'inventeur et l'État</u></p> <p>- Selon les utilitaristes :</p> <p>Le progrès scientifique est bénéfique pour la société. Le moyen le moins onéreux pour assurer ce phénomène est d'offrir un monopole <u>temporaire</u> au breveté</p> <p>- Selon les économistes :</p> <p>Pour maintenir un équilibre économique « entre des effets incitatifs sur l'innovation et sur le partage des connaissances d'une part, et un coût pour la société d'autre part »⁴²⁰, il faut octroyer à l'inventeur un monopole <u>limité</u> dans le temps.</p>
Comment	Doctrine de la fonctionnalité	
	Définition : mesure jurisprudentielle « bien établie » ⁴²¹ , visant à empêcher tout « renouvellement à perpétuité » ⁴²² d'un brevet par le biais du droit des marques de commerce.	

⁴¹⁹ J.-P. DETBÈZE, *loc. cit.*, note 300, 49 (nous avons souligné).

⁴²⁰ *Id.*

⁴²¹ *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, précitée, note 7.

⁴²² *Whirlpool Corp. c. Camco Inc.*, précitée, note 215.

ANNEXE 3

CHAMP D'APPLICATION DE LA DOCTRINE DE FONCTIONNALITÉ

	Marque de commerce traditionnelle	Signe distinctif
Application uniforme de la doctrine de fonctionnalité	« <u>L'essence d'un signe distinctif est identique à celle d'une marque</u> puisqu'un signe distinctif sert à distinguer les marchandises d'un titulaire enregistré de celles vendues par d'autres. Il est indéniable que toutes les formes de marques de commerce, y compris le signe distinctif, sont caractérisées par leur caractère distinctif. <u>Par voie de conséquence, puisqu'un signe distinctif n'est pas différent, par essence, d'une marque, il doit être régi par les mêmes considérations quant au caractère fonctionnel qu'une marque</u> , étant donné que le fondement d'intérêt public est le même, c'est-à-dire distinguer des marchandises de celles de concurrents en monopolisant non pas les marchandises, mais la marque employée en liaison avec ces marchandises. » ⁴²³	
Test de fonctionnalité	Un signe distinctif ou une marque traditionnelle «essentiellement fonctionnelle» est invalide ⁴²⁴ .	
Fondement législatif de la doctrine de fonctionnalité	Article 2 de la <i>Loi sur les marques de commerce</i> : « caractère distinctif »	Paragraphe 13(2) de la <i>Loi sur les marques de commerce</i>
Enregistrement	Qu'ils soient déposés ou non, les marques de commerce traditionnelles et les signes distinctifs conservent certains attributs juridiques communs et ce, parce qu'ils « partagent la même caractéristique juridique : leur caractère distinctif » ⁴²⁵ . La doctrine de fonctionnalité s'applique donc de façon uniforme aux marques de commerce et aux signes distinctifs, qu'ils soient déposés ou non.	
Objet revendiqué	Que le breveté souhaite protéger son invention ou un nom allégué dans le brevet sous l'égide du droit des marques, référence doit être faite à la doctrine de fonctionnalité ⁴²⁶ .	

⁴²³ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, précitée, note 7 (nous avons souligné).

⁴²⁴ *Imperial Tobacco Co of Canada c. Registrar of Trade Marks*, précitée, note 7.

⁴²⁵ *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, précitée, note 1, par. 30.

⁴²⁶ *Thomas & Betts Ltd c. Panduits Corp.*, précitée, note 7.