Vol. 13, nº 1

Une perspective sur les marques de commerce tridimensionnelles

Annie Robitaille*

1. Introduction 229

2. La *Loi sur les marques de commerce* 229

2.1 Définitions 229

2.2. La marque tridimensionnelle considérée en tant que signe distinctif 231

2.2.1 Façonnement de marchandises ou de leurs contenants 231

2.2.2 Mode d'envelopper ou d'empaqueter les marchandises 234

2.2.3 Preuve du caractère distinctif acquis par le signe distinctif 235

2.2.4 Aucune restriction à l'art ou à l'industrie. . . . 236

2.3 La marque tridimensionnelle considérée en tant que marque de commerce ordinaire 237

2.4 La marque constituée par une représentation bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel 240

© Annie Robitaille, 2000.

* Avocate et agent de marques de commerce au sein des cabinets Brouillette Charpentier Fortin et Brouillette Kosie; article transmis à l'éditeur le 7 juillet 2000.

3. Évaluation de la stratégie de dépôt à retenir 240

3.1 La protection accordée par dessin industriel 240

3.2 Le dessin en deux dimensions d'un objet tridimensionnel 242

3.3 La marque bidimensionnelle apposée sur un objet à trois dimensions. 242

4. Conclusion. 244

1. Introduction

Au nombre des développements ayant affecté le droit des marques de commerce au cours de la dernière décennie, figurent Internet bien sûr, mais aussi la notion de ce qui constitue en soi une marque de commerce.

En feuilletant le Journal des marques de commerce[1], l'on constate en effet la progression constante qu'ont connue, au cours des dernières années, les marques de commerce non traditionnelles. D'exceptions qu'elles étaient, les marques de commerce non traditionnelles sont de plus en plus répandues, phénomène relié aux nouvelles stratégies de marketing.

Le présent article se veut un survol du droit canadien des marques de commerce en ce qui a trait aux marques de commerce non traditionnelles et plus particulièrement celles tridimensionnelles.

2. La *Loi sur les marques de commerce*

2.1 Définitions

La *Loi sur les marques de commerce*[2] ne définit pas la marque de commerce tridimensionnelle en soi. Seules les notions de marque de commerce et de signe distinctif y sont définies:

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;

1. Publication hebdomadaire réalisée par le Bureau des marques de commerce du Canada conformément à l'article 15 du *Règlement sur les marques de commerce (1996)*.
2. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après «L.M.C.»).

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.[3]

signe distinctif. Selon le cas:

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d'envelopper ou empaqueter 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.[4]

Lorsque la marque tridimensionnelle peut être qualifiée de signe distinctif en vertu de la Loi, elle est considérée comme tel et doit dès lors remplir les exigences de l'article 13 de la Loi, lequel précise les conditions que doit satisfaire le signe distinctif pour être enregistrable:

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.

3. L.M.C., art. 2.
4. *Ibid.*

Aucune restriction à l'art ou à 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.[5]

Si, par contre, la marque tridimensionnelle ne tombe dans aucune des catégories énumérées à la définition de signe distinctif, elle est alors considérée comme une marque de commerce ordinaire.

Compte tenu des exigences de l'article 13 précité, l'on conçoit aisément l'importance de s'interroger sur la qualification de la marque tridimensionnelle à titre de signe distinctif ou de marque de commerce ordinaire préalablement à la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

2.2 La marque tridimensionnelle considérée en tant que signe distinctif

Tel que mentionné plus avant, il peut s'agir du façonnement de marchandises ou de leurs contenants ou du mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises[6].

2.2.1 Façonnement de marchandises ou de leurs contenants

Jusqu'à tout récemment, le Bureau des marques de commerce n'était doté d'aucune politique cohérente et précise au regard de l'interprétation à donner à la définition de signe distinctif. Ceci pouvant s'expliquer en partie par le peu d'autorités jurisprudentielles et doctrinales en la matière.

Bien que l'on retrouve au registre des marques de commerce des enregistrements de marques de commerce tridimensionnelles considérées en tant que marques ordinaires, la pratique du Bureau des marques de commerce au cours des dernières années consistait à considérer presque invariablement toute marque tridimensionnelle en tant que signe distinctif.

5. *Id.*, art. 13.
6. *Smith, Kline & French Canada Ltd.* c. *Registrar of Trade Marks* (1987), 14 C.P.R. (3d) 432 (C.F.), le juge Strayer à la page 435: il peut s'agir soit a) du façonnement de marchandises ou de leurs contenants, soit b) du mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises, soit d'une combinaison des éléments décrits en a) et b) de la définition de signe distinctif.

Or, le Bureau des marques de commerce a, depuis, préparé un projet d'énoncé de pratique[7], lequel énoncé était toujours, au moment d'écrire le présent article, à l'état de projet.

D'après la position adoptée par le Bureau des marques de commerce, le fait de traiter ou non comme un signe une marque constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants «dépend de la nature du rapport entre, d'une part, les marchandises et leurs contenants, dont le façonnement constitue la marque, et, d'autre part, les marchandises ou services visés par l'état déclaratif des marchandises ou des services dans la demande»[8].

S'agissant d'une demande d'enregistrement à l'égard de marchandises ou de services, le requérant d'une marque de commerce tridimensionnelle constituée du façonnement de marchandises ou de leurs contenants devra déposer une demande d'enregistrement de signe distinctif seulement «dans les cas où les marchandises ou leurs contenants présentent un rapport fondamental avec les services» ou «sont étroitement liés aux marchandises» visées par la demande d'enregistrement[9]. Dans le cas contraire, le requérant pourra déposer une demande d'enregistrement de marque de commerce ordinaire.

À titre d'illustration, le Bureau fournit l'exemple d'une demande d'enregistrement constituée du façonnement de contenants d'aliments employés en liaison avec des services de restauration rapide. Il s'agirait dans ce cas d'un signe distinctif. Il en serait autrement du façonnement d'un parachute employé en liaison avec des services de restauration. Il s'agirait dans ce dernier cas d'une marque de commerce ordinaire[10].

Aussi, lorsque la marque tridimensionnelle ne fait pas partie intégrante d'une marchandise ou de son contenant mais y est attachée seulement pour distinguer des marchandises ou des services, celle-ci ne sera pas considérée comme faisant partie de la marchandise ou de son contenant au sens de la définition d'un signe distinctif. Le projet d'énoncé de pratique précise qu'il s'agit là d'une question de fait qui varie selon le cas[11].

---

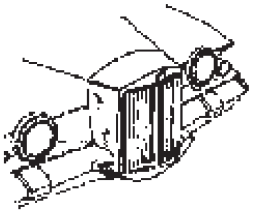
7. «Projet d'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques à trois dimensions» publié dans l'édition du 23 février 2000 du Journal des marques de commerce (vol. 47, nº 2365) aux pages 127 à 133 et présenté sur le site Internet de l'OPIC à http://strategis.ic.gc.ca/se_mrksv/cipo/tm/tm_comments.
8. *Id.*, page 5.
9. *Ibid*.
10. *Ibid*.
11. *Id.*, page 6.

Le Bureau fournit à cet égard l'exemple d'un ornement de capot, lequel ne fait pas partie intégrante d'une automobile. La forme tridimensionnelle de l'ornement de capot pourrait être enregistrée à titre de marque de commerce ordinaire en liaison avec des automobiles. Il en serait autrement de la calandre ou des feux arrières d'une automobile, lesquels seraient considérés comme partie intégrante de cette dernière. Partant, ceux-ci ne seraient enregistrables qu'à titre de signe distinctif en liaison avec des automobiles[12].

Le projet d'énoncé de pratique du Bureau des marques de commerce précise également que le façonnement de marchandises ou de leurs contenants «inclut aussi bien le façonnement de l'ensemble d'une marchandise ou de son contenant que le façonnement d'une partie d'une marchandise ou de son contenant». Le Bureau justifie cette prise de position par le fait qu'il serait trop facile pour un requérant de contourner les restrictions prévues à l'article 13 de la Loi en supprimant un détail négligeable du façonnement de l'ensemble de la marchandise. Quoique cette interprétation de la Loi nous apparaisse bien fondée, la définition de signe distinctif gagnerait à être précisée par voie d'amendement législatif pour éviter toute ambiguïté.

Il convient de noter à cet égard qu'il fut un temps où la pratique du Bureau des marques de commerce était de considérer le façonnement de marchandises comme signifiant le façonnement de l'ensemble de la marchandise par opposition à une partie seulement de la marchandise, le tout tel qu'il ressort des enregistrements de marques de commerce ci-après reproduits.

Ainsi, en appliquant le projet d'énoncé de pratique du Bureau des marques de commerce à quelques enregistrements de marques de commerce ordinaires obtenus par le passé, il est permis de croire que les enregistrements suivants ne seraient aujourd'hui permis qu'en tant que signes distinctifs:



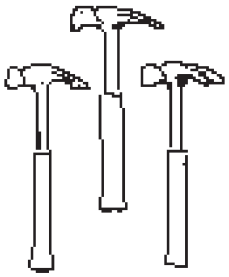
TMA 322,466
Description de la marque:

«La marque comprend le dessin d'une calandre et d'un radiateur d'automobile; la représentation d'une automobile en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.»

Marchandises:

«Voitures pour passagers.»

12. *Ibid.*



TMA 353,328
Description de la marque:

«La marque se compose de la configuration d'une partie de la tête et du manche d'un outil à main présentant des surfaces de chaque côté du manche qui s'écartent l'une de l'autre à partir d'une arête, qui s'étendent sur un axe médian de chaque côté du manche et qui rejoignent les joues de marteau en suivant une ligne en forme de V dont la pointe se trouve à un bout de l'arête. La représentation du marteau apparaissant en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.»

Marchandises:

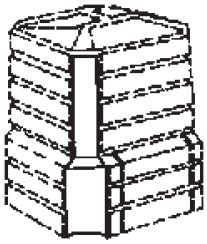
«Outils manuels, nommément, marteaux, hachettes, pics, haches et masses.»

TMA 461,020
Description de la marque:

«La marque de commerce est représentée sous la forme d'une poignée de lime à ongles; le contour pointillé de la lime à ongles ne fait pas partie de la marque de commerce.»

Marchandises:

«Produits d'hygiène personnelle, nommément limes à ongles.»



TMA 378,202
Description de la marque:

«La marque de commerce comprend les coins aplatis de la benne à compost. La représentation des marchandises apparaissant dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce.»

Marchandises:

«Bennes à compost.»

2.2.2 Mode d'envelopper ou d'empaqueter les marchandises

Le projet d'énoncé de pratique précise «que la présentation du mode inclut tous les éléments visuels du signe figurant dans le ou les

dessins soumis avec la demande d'enregistrement, exception faite des éléments qui ont été désignés comme ne faisant pas partie du signe»[13]. En d'autres mots, il importe peu que le signe distinctif comporte ou non un élément de texte[14], dès lors qu'une des caractéristiques de la marque consiste en un signe distinctif, elle est considérée comme tel.

2.2.3 Preuve du caractère distinctif acquis par le signe distinctif

Tel que mentionné plus avant, le signe distinctif doit, pour être enregistrable, satisfaire les exigences de l'article 13 de la Loi précité.

Aussi, le signe doit-il avoir été employé au Canada par le requérant de façon à être devenu distinctif à la date de production d'une demande d'enregistrement le concernant.

Là réside l'intérêt de déterminer si la marque tridimensionnelle peut être qualifiée de marque de commerce ordinaire ou doit plutôt être qualifiée de signe distinctif puisqu'à la différence d'une demande d'enregistrement visant une marque de commerce ordinaire, la demande d'enregistrement d'un signe distinctif ne peut viser un emploi projeté de ce signe au Canada. Preuve doit être faite du caractère distinctif acquis par le signe[15].

13. *Ibid.*
14. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'une marque de commerce mixte.
15. Il convient à ce chapitre d'ouvrir une parenthèse et de rappeler que la *Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce* (S.C. 1932, c. 38) définissait le signe distinctif de la manière suivante: «[...] a mode of shaping, moulding, wrapping or packing wares entering into trade or commerce which, by reason only of the sensory impression thereby given and independently of any element of utility or convenience it may have, is adapted to distinguish the wares so treated from other similar wares and is used by some person in association with his wares in such a way as to indicate to dealers in and/or users of similar wares that the wares so treated have been manufactured or sold by him.» Or, tel que le fait remarquer l'auteur Janet M. FURHER aux pages 7 et 8 de son article intitulé «The Debate about Three-Dimensional Trade-Marks» présenté le 23 septembre 1999 au Congrès de l'Institut de propriété intellectuelle du Canada tenu au Château Frontenac à Québec: «It is clear from this definition that some aspect of the wares themselves, whether shaping, moulding, wrapping or packing, was intended to be protected as a «distinguishing guise» and not some other ware or item associated with the wares. It is also evident by use of the phrase «is adapted to distinguish» that proposed use guises were contemplated by the definition. There is some logic to this if one ascribes to the view that like word marks or like two-dimensional design marks, there is a spectrum of distinctiveness from inherently strong to inherently weak. This view is expressed in the Report as follows: «As the above definitions indicate, the distinguishing guises are, in fact, a species of design

Le fardeau de preuve incombant au requérant est élevé[16]. L'énoncé de pratique précise que la preuve qui sera jugée suffisante dépendra dans une forte mesure des circonstances de chaque cas.

Aussi, dans le cas d'un signe distinctif ayant une fonction décorative ou utilitaire certaine, une preuve de chiffre d'affaires considérable et de montants importants consacrés à la publicité pourra être jugée insuffisante. Il faudra dès lors fournir des éléments de preuve plus directs que les acheteurs sur le marché considèrent que le signe permet de distinguer les marchandises ou les services de leur propriétaire de ceux d'autres personnes. L'on pourra ainsi avoir recours à des affidavits de consommateurs ou à une preuve par sondage[17].

2.2.4 Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

L'article 13 de la Loi précité édicte expressément que l'emploi exclusif, par le requérant, du signe distinctif ne doit pas avoir pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Ceci devrait être vérifié auprès du client lors de l'évaluation de la stratégie préalable à la production de la demande d'enregistrement.

---

trade mark». If a mark, whether comprised of words, designs or three-dimensional shapes, is inherently distinctive, one wonders at the necessity of establishing acquired distinctiveness. In any event, the Report also indicates that «trade and commerce» apparently found the protection embodied in the UCA for «distinguishing guises» to be too broad.» Au même effet, H.G. FOX, *The Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3e édition, Toronto, Carswell, 1972, à la page 205: «While a distinguishing guise, including both the shape of the wares or their containers and the mode of wrapping or packaging the wares, the appearance of which distinguishes the wares of one person from those of another ought to continue to be registrable as a trade mark, under the 1953 Act, a distinguishing guise is not, as it was under the *Unfair Competition Act*, registrable in the same way as an ordinary trade mark, but may be registered only after proof has been made of its distinctiveness by use in Canada. In addition, registration is allowed only if the Registrar is satisfied that the exclusive use following upon its registration is not likely unreasonably to limit the development of any art or industry, and is thus not likely to hamper industry in its use of newly developed processes, materials or methods of merchandising.» Nous reviendrons plus loin sur cet aspect de la question.

16. Le projet d'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques à trois dimensions indique en fait qu'il s'agit là «d'un fardeau dont il est difficile de s'acquitter, surtout lorsque le signe est faible en soi, par exemple lorsque le signe a une fonction décorative ou utilitaire certaine, voir *Calumet Manufacturing* c. *Mennen* (1989), 27 C.P.R. (3d) 467 (Comm. opp.) D.J. Martin, et *Park Davis* c. *Empire Laboratories* (1963), 41 C.P.R. 121 (Cour de l'É.) le juge Noël à la page 145».
17. *Ibid.*

2.3 La marque tridimensionnelle considérée en tant que marque de commerce ordinaire

Lorsque la marque de commerce tridimensionnelle peut être qualifiée de marque de commerce ordinaire, aucune exigence particulière, à l'exception de celles ci-après discutées, ne doit être remplie. Ainsi, une demande d'enregistrement la concernant peut être basée sur un emploi projeté de la marque de commerce au Canada ou encore sur l'enregistrement et l'emploi à l'étranger de la marque de commerce.

Il est à noter toutefois qu'au cours de l'examen de la demande, le Bureau des marques de commerce déterminera si la marque est essentiellement fonctionnelle d'un point de vue décoratif ou utilitaire[18]. Si tel est le cas, et si cette fonctionnalité a essentiellement trait aux marchandises ou services visés par la demande, la marque ne sera pas enregistrable[19]. L'on veut éviter d'accorder un monopole sur la fonctionnalité. L'objet de la Loi n'est d'ailleurs pas d'accorder un monopole sur des marchandises ou des services mais plutôt sur une marque de commerce employée en liaison avec des marchandises ou des services.

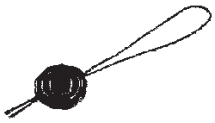
Également, lorsque la demande d'enregistrement vise une marque de commerce tridimensionnelle en tant que marque de commerce ordinaire plutôt qu'en tant que signe distinctif, le Bureau exigera désormais que la demande d'enregistrement inclue une description de la marque de commerce indiquant expressément que celle-ci consiste en une marque à trois dimensions[20].

Aussi, lorsqu'il n'est pas clair si la marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement consiste en une marque à deux dimensions ou à trois dimensions, le Bureau exigera désormais que le requérant lui fournisse la précision par écrit[21]. Cette nouvelle pratique du Bureau des marques de commerce nous apparaît appropriée et nécessaire afin d'apporter plus de clarté et de cohérence au registre des marques de commerce. D'ailleurs, lorsque la marque de commerce tridimensionnelle est considérée en tant que signe distinctif, elle est expressément décrite en tant que tel au registre des marques de commerce.

---

18. *Id.*, page 7.
19. *Id.*, page 7 et affaire *Remington Rand Corp.* c. *Philips Electronic N.V.* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.).
20. *Id.*, page 3.
21. *Ibid.*

Afin d'illustrer notre propos, il convient de nous pencher sur quelques enregistrements de marques de commerce tridimensionnelles figurant au registre des marques de commerce. Ainsi, les enregistrements suivants de marques de commerce tridimensionnelles considérées en tant que marques ordinaires nous apparaissent en accord avec le projet d'énoncé de pratique:



TMA 467,215
Description de la marque:

«La marque de commerce est un dessin en trois dimensions sous forme de plaquette ronde sur une ficelle avec un contour légèrement ondulé et deux côtés généralement plats.»

Marchandises:

«Montres, instruments de chronométrage, chronomètres et chronographes.»

TMA 428,850
Description de la marque:

«La marque de commerce est caractérisée par l'apposition d'une demi-sphère convexe tridimensionnelle sur la partie supérieure de la languette, sans égard pour la matière de la surface, la texture, les mots ou les motifs sur la surface; le contour pointillé de la chaussure ne fait pas partie de la marque de commerce.»

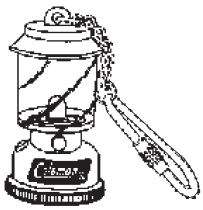
Marchandises:

«Chaussures, nommément chaussures et parties de chaussures.»

Il importe de souligner qu'il s'agit là d'une appréciation personnelle. Aussi, dans la mesure où le Bureau des marques de commerce considérera dorénavant le façonnement de marchandises comme incluant aussi bien le façonnement de l'ensemble ou d'une partie seulement d'une marchandise ou de son contenant, d'aucuns pourraient prétendre par exemple que l'enregistrement TMA 428,850 constitué de la demi-sphère tridimensionnelle ne serait aujourd'hui permis qu'en tant que signe distinctif. Comme il s'agit là d'une question de fait, il serait certainement possible de prétendre que cette marque tridimensionnelle ne présente pas un rapport fondamental ou n'est pas étroitement liée aux marchandises de sorte que celle-ci demeure

enregistrable à titre de marque de commerce ordinaire. En d'autres mots, l'on pourrait prétendre que cette marque tridimensionnelle ne présente aucune connexion essentielle («no essential connection»)[22] avec les marchandises et que, partant, celle-ci est enregistrable en tant que marque de commerce ordinaire. Également, dans la mesure où la demi-sphère tridimensionnelle jouerait une fonction utilitaire à titre de «pompe», d'aucuns pourraient prétendre cette marque non enregistrable que ce soit à titre de signe distinctif ou de marque de commerce ordinaire.

Par ailleurs, les enregistrements ci-après décrits nécessiteraient que soit précisée la nature tridimensionnelle de la marque afin d'éviter toute ambiguïté:



TMA 466,198
Description de la marque:

«La représentation des chaînes porte-clés indiquée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce; la marque de commerce est constituée par la représentation miniature d'une lanterne avec la marque COLEMAN et le dessin.»

Marchandises:

«Chaînes porte-clés.»

TMA 481,209
Description de la marque:

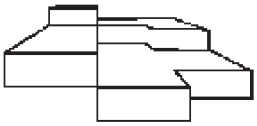
«La marque de commerce est formée d'un brin d'herbe à l'intérieur d'une bouteille et la représentation de la bouteille qui est montrée dans la partie hachurée ne fait pas partie de la marque.»

Marchandises:

«Vodka.»

tout comme a été précisée la nature bidimensionnelle de la marque visée par la demande d'enregistrement suivante:

22. *Remington Rand Corp.* c. *Phillips Electronic N.V.*, précitée, note 19. Voir également l'affaire *IVG Rubber Canada Ltd.* c. *Goodall Rubber Co.* (1980), 48 C.P.R. (2d) 268 (C.F.).



TMO 899,889
Description de la marque:

«La marque de commerce comprend un dessin bidimensionnel.»

Marchandises:

«Produits pour l'automobile, nommément produits et systèmes de manutention de fluides, [...]»

Services:

«Conception et entretien de produits et d'équipements de transport, produits et équipements de contrôle de manutention et de transfert de fluides, produits et équipements militaires et de défense, et produits et équipements électroniques et électriques.»

2.4 La marque constituée par une représentation bidimensionnelle d'un objet tridimensionnel

Si ce qui est visé par la marque est le dessin d'un objet tridimensionnel et non l'objet lui-même, il est clair qu'il s'agit d'une marque ordinaire.

3. Évaluation de la stratégie de dépôt à retenir

Lorsque la marque de commerce tridimensionnelle tombe dans l'une des catégories énumérées à la définition de signe distinctif et que ce signe distinctif n'a par ailleurs que peu ou pas été utilisé au Canada, pareil signe distinctif ne peut faire l'objet d'une demande d'enregistrement faute de pouvoir établir la distinctivité acquise par ce signe au Canada. Afin de contourner cette difficulté, l'on peut avoir recours soit à l'enregistrement d'un dessin industriel, soit à la production d'une demande d'enregistrement de marque de commerce pour un dessin constitué par une représentation bidimensionnelle de la marque tridimensionnelle. Il est également possible de protéger une marque constituée par une couleur ou autre caractéristique appliquée à un objet tridimensionnel.

3.1 La protection accordée par dessin industriel

L'enregistrement d'un dessin industriel confère une protection statutaire de dix ans qui protège la configuration ou les éléments

décoratifs d'un produit manufacturé[23]. En vertu de l'article 2 de la *Loi sur les dessins industriels*, le dessin industriel est défini comme suit:

> Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.

Parmi les articles les plus communément protégés par l'enregistrement d'un dessin industriel, l'on retrouve des contenants tels bouteilles, verres à boire, pots et porte-savons.

L'on conçoit dès lors que le façonnement de marchandises ou de leurs contenants puisse être considéré non seulement sous l'angle d'un signe distinctif en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* mais également en tant que dessin industriel.

Ainsi, dans la mesure où le signe distinctif constitué du façonnement de marchandises ou de leurs contenants n'a pas été publié au Canada ou ailleurs dans le monde depuis plus d'un an préalablement à la production de la demande d'enregistrement de dessin industriel le concernant[24], il pourrait s'avérer judicieux de protéger ce signe en tant que dessin industriel. La protection accordée par la *Loi sur les dessins industriels* pouvant s'échelonner sur dix ans[25], le propriétaire de ce signe pourrait profiter de cette période de temps pour débuter l'emploi du signe en tant que signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. Avant l'expiration du monopole conféré par la *Loi sur les dessins industriels*, une demande d'enregistrement de signe distinctif pourrait être produite auprès du Bureau des marques de commerce. Il est à noter toutefois que faute de recherche plus poussée sur cette question, nous ne pouvons affirmer avec certitude que le requérant d'une telle demande d'enregistrement pourrait invoquer l'achalandage et la notoriété acquis par le signe pendant la durée du monopole conféré par la *Loi sur les dessins industriels*.

L'on constate néanmoins les limites de cette approche, soit 1) le signe distinctif ne doit pas avoir été publié plus d'un an avant la pro-

23. Art. 10 de la *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-9 et art. 19 des *Règles régissant les dessins industriels*, C.R.C., c. 964.
24. Le paragraphe 6(3) de la *Loi sur les dessins industriels* limite en effet l'enregistrement d'un dessin industriel aux demandes d'enregistrement produites dans l'année suivant la première publication du dessin industriel au Canada ou ailleurs dans le monde.
25. Paragraphe 6(3) de la *Loi sur les dessins industriels*, précité, note 24.

duction de la demande d'enregistrement de dessin industriel le concernant, et 2) pour que ce signe puisse être enregistré en tant que signe distinctif en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*, celui-ci doit tout de même avoir été utilisé de façon à être devenu distinctif au Canada.

3.2 Le dessin en deux dimensions d'un objet tridimensionnel

Une autre façon de protéger indirectement une marque de commerce tridimensionnelle considérée en tant que signe distinctif consiste à requérir plutôt l'enregistrement d'une marque de commerce bidimensionnelle (à savoir un dessin) d'un objet en trois dimensions. Il faut cependant s'assurer dans ce cas qu'il y ait usage du «dessin» et non uniquement de l'objet tridimensionnel. À titre d'exemple, l'enregistrement suivant, lequel serait valide dans la mesure où il y aurait usage du dessin:

TMA 513,926
Description de la marque:

«La marque de commerce comprend le dessin d'une semelle d'usure. La représentation du contour d'une semelle d'usure en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce mais fait partie du dessin afin de montrer l'emplacement de la marque.»

Marchandises:

«Chaussures, nommément bottes et souliers.»

3.3 La marque bidimensionnelle apposée sur un objet à trois dimensions

Cette façon de faire est utilisée fréquemment lorsque la marque de commerce consiste seulement en une couleur particulière appliquée à la surface visible d'un objet particulier[26].

26. Il est à noter que lorsqu'une marque de commerce consiste seulement en une couleur particulière appliquée à la surface d'un objet particulier, celle-ci n'est pas considérée être un signe distinctif (page 4 de l'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques à trois dimensions). Le projet d'énoncé de pratique précise les exigences que doit satisfaire une telle marque pour être enregistrable. Il n'est pas de l'objet du présent article de traiter des marques de commerce constituées seulement d'une couleur particulière. Pour une analyse

Afin qu'une telle marque soit enregistrable, elle doit satisfaire les trois exigences suivantes:

1) Le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillés.

2) La demande comporte un énoncé indiquant que l'objet à trois dimensions montré en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et est représenté uniquement pour donner un exemple de la façon dont la marque de commerce peut être apposée sur un objet à trois dimensions.

3) La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle. La description ne doit pas contenir une implication pouvant donner à penser que la marque englobe un élément à trois dimensions que ce soit comme un énoncé précisant que le dessin montre l'endroit où la marque de commerce serait apposée sur un objet à trois dimensions[27].

Encore ici, il convient d'illustrer notre propos à l'aide d'exemples tirés du registre des marques de commerce:

TMO 887,398
Description de la marque:

«La marque de commerce consiste en un dessin en deux dimensions formé de deux ensembles ovales joints par une petite ligne au milieu de chaque section. Le dessin en deux dimensions entoure un objet tridimensionnel. Un dépliant publicitaire est inclus et représente des mar-

de la question, voir les décisions *Novopharm Ltd.* c. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* rendue le 14 avril 2000 par le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale dans le dossier T-2482-97; *Apotex inc.* c. *Ciba-Geigy Canada Ltd.* rendue le 14 avril 2000 par le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale dans le dossier T-2483-97; *Novopharm Ltd.* c. *Astra Aktiebolag* rendue le 14 avril 2000 par le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale dans le dossier T-224-98, et *Apotex* c. *Monsanto Canada, Inc.* rendue le 13 avril 2000 par le juge Rouleau de la Section de première instance de la Cour fédérale dans le dossier T-257-98 ainsi que l'article de doctrine préparé par Justine WIEBE intitulé «Trade-Mark Protection for Colour in Canada» présenté le 23 septembre 1999 au congrès de l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada tenu au Château Frontenac à Québec.

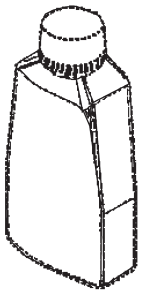
27. Projet d'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques à trois dimensions, précité, note 7, page 3.

chandises sur lesquelles apparaît la marque de commerce. L'objet tridimensionnel représenté en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce et ne sert qu'à montrer un exemple d'application de la marque de commerce à un objet tridimensionnel.»

Marchandises:

«Outils à main et outils électriques.»

TMO 1,008,603
Description de la marque:



«La représentation de la bouteille montrée en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce comprend la couleur blanche appliquée sur toute la surface visible de la bouteille, à l'exception de la capsule de la bouteille, et la couleur bleue appliquée sur toute la surface visible de la capsule de la bouteille, comme le montre le dessin annexé faisant partie de cette demande.»

Marchandises:

«Préparations pharmaceutiques, nommément remèdes pour la prévention et le soulagement des brûlures gastriques et des indigestions causées par l'acidité, et suppléments de calcium.»

4. Conclusion

Les exigences édictées à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* restreignent la mesure dans laquelle les marques de commerce tridimensionnelles tombant dans la catégorie de signe distinctif peuvent être enregistrées au Canada, ce qui n'est pas sans causer quelques irritants ou incompréhensions au sein de la clientèle étrangère et même locale.

Le projet d'énoncé de pratique concernant l'enregistrabilité des marques de commerce à trois dimensions préparé par le Bureau des marques de commerce du Canada apparaît certes le bienvenu, notamment afin de corriger les incohérences perçues dans le traitement des demandes d'enregistrement de marques de commerce. Néanmoins, cet énoncé ne peut contrecarrer les dispositions expressément édictées à l'article 13 de la Loi.

C'est ainsi qu'il est permis de croire que des amendements législatifs devront éventuellement être apportés afin d'harmoniser la législation canadienne sur cette question avec celle d'autres juridictions plus permissives[28].

Il convient de rappeler à cet égard que l'ancienne définition de signe distinctif contenue à la *Loi concernant la concurrence déloyale dans l'industrie et le commerce* précitée[29] permettait l'enregistrement d'un tel signe dans la mesure où celui-ci était «apte à distinguer» les marchandises lui étant associées. Cette législation était-elle non seulement beaucoup plus en accord avec le courant législatif international prévalant en la matière mais également en accord avec le concept même de marque de commerce.

28. Notamment, les législations américaine, allemande, australienne, brésilienne, britannique, européenne (marque communautaire) et japonaise. Pour une revue de la législation étrangère en la matière, voir l'article de Janet M. Furher, précité, note 15.
29. *Supra*, note 15.