

Être au parfum: protéger la marque de commerce olfactive au canada?

Caroline Leclerc* et Daniel Gervais**

| | |
|--|-----|
| 1. Introduction | 869 |
| 2. Le Canada | 870 |
| 2.1 Historique de la législation canadienne en matière de marques de commerce | 870 |
| 2.2 Fondement législatif du droit des marques de commerce au Canada | 871 |
| 2.3 Régime canadien d'enregistrement d'une marque de commerce. | 873 |
| 2.4 Droits acquis en vertu de la common law | 875 |
| 3. Analyse comparative | 875 |
| 3.1 Communauté européenne. | 875 |
| 3.1.1 Cadre législatif. | 876 |

© Caroline Leclerc et Daniel Gervais, 2003.

* Étudiante à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa (Common Law).

** Professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa (Section de Common Law).

| | | |
|-------|--|-----|
| 3.1.2 | Régime d'enregistrement | 876 |
| 3.1.3 | Jurisprudence | 877 |
| 3.2 | Protection internationale | 877 |
| 3.2.1 | Cadre législatif. | 878 |
| 3.2.2 | Régime d'enregistrement | 878 |
| 3.2.3 | Jurisprudence | 879 |
| 3.3 | Royaume-Uni | 881 |
| 3.3.1 | Cadre législatif. | 881 |
| 3.3.2 | Régime d'enregistrement | 882 |
| 3.3.3 | Jurisprudence | 883 |
| 3.3.4 | Droits acquis en vertu de la common law. | 885 |
| 3.4 | France | 885 |
| 3.4.1 | Cadre législatif. | 886 |
| 3.4.2 | Régime d'enregistrement | 887 |
| 3.4.3 | Jurisprudence | 888 |
| 3.5 | États-Unis | 888 |
| 4. | Analyse: protéger une marque de commerce olfactive au Canada? | 889 |
| 4.1 | Objet de protection | 889 |
| 4.2 | Types de produits concernés | 890 |
| 4.3 | Exigence de caractère distinctif | 891 |
| 4.3.1 | État du droit au Canada. | 891 |

| | |
|--|-----|
| 4.3.2 La marque descriptive | 892 |
| 4.3.3 La marque fonctionnelle. | 894 |
| 4.4 Exigence d'être perceptible visuellement | 897 |
| 4.5 Exigence de représentation graphique | 898 |
| 4.6 Common law. | 902 |
| 5. Conclusion. | 903 |

«Le parfum, c'est la forme
la plus intense du souvenir»
Jean-Paul Guerlain

1. Introduction

Les marques de commerce consistent traditionnellement en un nom ou un logo. Toutefois, de plus en plus d'entreprises et de fabricants enregistrent formes, sons et même couleurs comme marques de commerce afin de distinguer leurs produits ou services de ceux offerts par leurs concurrents.

Une fragrance peut être facilement reconnue n'importe où et sa source peut ainsi être identifiée. Pourquoi alors ne pas reconnaître, voire même enregistrer, des odeurs en tant que marques de commerce? Plusieurs droits de propriété intellectuelle se rattachent aux parfums: les brevets pour la formule, les dessins industriels pour la bouteille, les marques de commerce pour les slogans, logos ou emballages et, dans certains cas, les droits d'auteur pour divers autres aspects du produit. Pourtant, l'odeur en soi n'est pas protégée de la contrefaçon. C'est donc dire qu'une protection est accordée au contenant et non au contenu.

Dans cet article, nous nous pencherons sur la question de la protection des marques de commerce olfactives. Pour ce faire, nous effectuerons une analyse comparative entre le contexte législatif encadrant le droit des marques au Canada et celui existant à l'étranger, plus particulièrement au Royaume-Uni, en France ainsi qu'au niveau de la communauté européenne, et de normes internationales. Une fois cette étude réalisée, nous serons en mesure de soutenir qu'il est possible d'accorder une reconnaissance à une marque de commerce olfactive au Canada, compte tenu du contexte législatif actuel et du système d'enregistrement en vigueur. Des propositions de modifications législatives seront également suggérées.

2. Le Canada

2.1 *Historique de la législation canadienne en matière de marques de commerce*

Le Canada-Uni (soit les provinces actuelles du Québec et de l'Ontario) a été l'un des premiers pays à adopter une loi en matière de marques de commerce. Le 19 mai 1860 a marqué le début de cette initiative puisque le Conseil législatif de l'Assemblée du Canada a alors adopté *An Act respecting Trade-Marks*, chapitre XXVII¹. Cette loi a rendu illégal l'usage d'une marque de commerce, d'un nom, d'un emballage ou d'un produit connu et habituel d'un manufacturier dans l'intention de tromper les consommateurs quant à leur source².

Une loi modificatrice a été adoptée en 1861 afin d'abroger la loi précédente, d'élargir la définition de marque de commerce et de mettre sur pied un premier système d'enregistrement. On a dorénavant accordé le droit d'usage exclusif d'une marque à la personne l'ayant enregistrée³. La procédure prévue à cette époque, de même que les standards et effets juridiques de l'enregistrement étaient presque en tous points conformes à ce qui est en vigueur de nos jours.

Suite à la formation de la Confédération, le 1^{er} juillet 1867, la *Trade-Marks and Design Act*, 31 Vict., c. 55 a été adoptée. Par cet acte du Parlement, les lois existant dans les provinces du Canada-Uni et du Nouveau-Brunswick (qui avait adopté quelques jours avant la Confédération sa propre loi en matière de marques de commerce) ont été abrogées. L'article 1 prévoyait que le ministre de l'Agriculture détenait le pouvoir d'application de la loi; il était responsable de la mise sur pied et du maintien du registre des marques, ainsi que de leur approbation. Malgré la définition de marque de commerce contenue à l'article 3 qui fut quelque peu élargie, l'économie de la loi demeura inchangée⁴.

Au cours des années suivantes, plusieurs petits changements ont été effectués dans le même esprit de continuité: seules des modifications mineures ont été apportées au régime en place. La vaste majorité de la loi a par contre été remplacée en 1932 par la *Loi*

1. K. GILL et R.S. JOLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd., (Toronto, Carswell, 2002), p. 1-2.

2. *Ibid.*, p. 1-3.

3. *Ibid.*

4. *Ibid.*, p. 1-4.

sur la concurrence déloyale, S.R.C. 1952, c. 274⁵. En raison de problèmes importants attribués à cette dernière, tant au niveau jurisprudentiel que pratique, un comité a été mis sur pied le 28 octobre 1947 pour étudier le système des marques de commerce et établir des principes directeurs sur lesquels serait moulée une nouvelle loi. Son rapport a été présenté au ministre responsable et la proposition législative qui l'accompagnait a reçu la sanction royale le 14 mai 1953⁶. C'est ainsi qu'est entrée en vigueur, en 1954, la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 [ci-après «*LMC* »].

2.2 Fondement législatif du droit des marques de commerce au Canada

Malgré quelques contestations bien connues au niveau constitutionnel, le gouvernement fédéral continue d'exercer son pouvoir de légiférer dans le domaine des marques de commerce en vertu du paragraphe 91(2) de la *Loi constitutionnelle de 1867*, 30 & 31 Victoria, c. 3 (R.-U.). C'est ainsi qu'a été adoptée la *LMC*. Celle-ci régit l'aspect juridique des activités reliées aux marques de commerce au Canada, prévoit les définitions des concepts pertinents et les dispositions encadrant le système d'enregistrement.

Une marque de commerce peut être ainsi définie: «Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme d'autres produits ou services offerts sur le marché»⁷. La caractéristique essentielle de toute marque de commerce est son caractère distinctif: elle doit être distinctive de la source des produits ou services auxquels elle est rattachée. La *LMC*, à son article 2, contient la définition suivante:

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;

5. *Ibid.*, p. 1-5.

6. *Ibid.*, p. 1-8.

7. Ministère de l'Industrie du Canada, en ligne: http://strategies.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_tm-f.html.

- b) marque de certification;
- c) signe distinctif;
- d) marque de commerce projetée.

On retient de cette définition législative qu'une marque de commerce peut prendre quatre différentes formes. Par contre, pour les fins de cette étude, seule la première nous concerne car la définition de «signe distinctif» semble inclure les marques olfatives.

Bien que l'expression «marque de commerce» soit définie dans la loi, la notion plus spécifique de marque ne l'est pas. Il est possible à ce titre de se référer à d'autres outils afin d'éclaircir ce concept, dont entre autres l'Accord sur les ADPIC, à son article 15. Ce dernier se lit comme suit:

Tout signe, ou toute combinaison de signes, propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises sera propre à constituer une marque de fabrique ou de commerce. De tels signes, en particulier les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, seront susceptibles d'être enregistrés comme marque de fabrique ou de commerce [...] ⁸

En adhérant à ce traité administré par l'Organisation mondiale du commerce, le Canada a été tenu d'intégrer dans sa loi nationale le même niveau de protection pour les marques de commerce que ce qui est exigé par l'Accord⁹. Ainsi, il peut nous servir d'outil dans l'interprétation de notre propre loi quand il existe un vide, comme c'est le cas avec la notion de «marque».

Bref, la définition d'une marque de commerce semble avoir été conçue de façon plutôt large et être en mesure d'accommoder la nouveauté. Comme le faisait remarquer Donna G. White dans son ouvrage *Selecting and Protecting Trade-Marks*:

8. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en ligne: http://www.wipo.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf.

9. D. LEDUC-CAMPBELL, *Expected changes in Canada resulting from the Trade-mark Law Treaty, Madrid Protocol and GATT/TRIPS*, (1994), en ligne: <http://www.robic.ca/publications/178.shtml>.

The definition of what constitutes a trade-mark has been interpreted quite liberally in Canada. In addition to words, names and logos which are routinely registered as trade-marks, the Registrar has in the recent past accepted for registration a design or colour applied to the surface of a product, the representation of a label and a series of musical notes. Generally, unless it is objectionable on grounds of functionality or is merely ornamental, anything which is used for the purpose of distinguishing the product or service of one trader from the product or service of another falls within the definition of a trade-mark.¹⁰

Un obstacle potentiel à la reconnaissance des marques olfactives est l'alinéa 12(1)b) LMC qui parle de «forme graphique, écrite ou sonore». Cependant, il ne s'agit pas là d'une définition mais plutôt d'une exception ou condition négative qui n'empêche donc pas la reconnaissance des marques olfactives.

2.3 Régime canadien d'enregistrement d'une marque de commerce

Il n'existe aucune obligation légale d'enregistrer sa marque de commerce. Il est possible d'en faire usage sans se prévaloir de cet outil vu que les droits sur une marque sont acquis soit par l'usage, par la publicité («spillover») ou par l'enregistrement¹¹. Néanmoins, en raison de la compétition prévalant sur le marché, les détenteurs de marques cherchent à leur accorder le plus haut niveau de protection possible afin de préserver les bénéfices qu'elles leur rapportent.

L'article 16 LMC prévoit que celui qui utilise une marque de commerce, ou son prédecesseur en titre, a le droit de déposer une demande d'enregistrement. Afin d'espérer acquérir, conserver et faire valoir les droits qu'accorde l'enregistrement au détenteur d'une marque, celui-ci doit être en mesure d'en démontrer l'emploi ou le fait de l'avoir fait connaître en relation avec des produits ou services¹². D'ailleurs, l'exigence d'utilisation est prévue à l'article 4 de la LMC et la jurisprudence a étoffé et nuancé les divers aspects reliés au concept d'utilisation. Le requérant doit donc avoir employé la marque, ce qui signifie qu'elle doit être apposée sur le produit ou son emballage ou liée aux marchandises de façon à ce que le consom-

10. D.G. WHITE, *Selecting and Protecting Trade-Marks*, Canada Practice Guide Intellectual Property, Toronto, Carswell, 1995, p. 2.

11. S. BURSHTEN, *The Corporate Counsel Guide to Intellectual Property*, Aurora, Canada Law Book Inc., 2000, p. 5.

12. *Ibid.*, p. 44.

mateur se les procurant soit informé, lors du transfert de possession, du lien existant entre la marque de commerce et le produit en question¹³. L'enregistrement d'une marque de commerce demeure en vigueur pour une période de 15 ans et est renouvelable (par. 46(1)).

Quand un particulier souhaite déposer une demande d'enregistrement, il doit commencer par effectuer une recherche préliminaire, en consultant le registre officiel, afin d'éviter de violer les droits que détiennent des tiers sur des marques de commerce. L'article 30 prévoit les formalités devant figurer dans la demande: le dépôt du formulaire d'enregistrement, les droits de production de la demande et le dessin de la marque «sauf s'il s'agit d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale» (al. 30 h) et règlement 25 c)). Le Bureau effectue un examen de la demande et le registraire peut demander, à cette étape, le dépôt d'un spécimen de la marque proposée pour l'aider dans son étude (règlement 29 c)). La marque est ensuite publiée (art. 37), et le public, ainsi informé, dispose de deux mois pour présenter une déclaration d'opposition s'il juge qu'une de ces marques est en contravention avec la sienne. S'il n'y a aucune opposition, ou si celle-ci est rejetée, l'article 39 prévoit l'admission de la marque par le registraire. Enfin, la marque est enregistrée une fois qu'elle est inscrite au registre officiel et qu'un certificat est délivré au détenteur (art. 40).

Le registre des marques de commerce n'est pas universel et, conséquemment, certains types de marques n'y sont pas admissibles¹⁴. En employant un raisonnement à la négative, nous pouvons dire que les marques interdites comprennent notamment:

- celles qui ne distinguent pas la source des produits ou services;
- qui reprennent un symbole d'organisme national ou international;
- qui portent un nom générique;
- qui sont descriptives de façon exacte ou trompeuse de la qualité ou des caractéristiques du produit ou service;
- qui ne servent qu'à orner des marchandises;

13. En collaboration, *Manuel de l'examen des marques de commerce*, Ministère de l'Industrie du Canada, en ligne: http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm_exam_man-f.pdf.

14. À cet effet, il est impératif de consulter les articles 9, 10, 11, 11.14, 11.15 et 12, *LMC* afin de connaître les exceptions à la règle générale d'enregistrement.

-
- qui ne désignent qu’un aspect fonctionnel des produits;
 - qui font référence à des appellations d’origine;
 - qui sont le nom ou le prénom d’un particulier, autre que soi, vivant ou décédé dans les trente années précédentes;
 - qui créent de la confusion chez les consommateurs¹⁵.

2.4 Droits acquis en vertu de la common law

Tel que mentionné ci-dessus, une marque de commerce n’a pas à être enregistrée pour bénéficier d’une protection: des droits sur une marque de commerce peuvent être acquis en vertu de la common law. Toutefois, les droits dépendront alors de l’utilisation de la marque (art. 4). Or, le recours approprié est celui du délit civil de «passing off», qui a pour l’essentiel été codifié à l’article 7 *LMC*¹⁶.

3. Analyse comparative

3.1 Communauté européenne

Depuis les dernières années, plusieurs changements ont été effectués à travers le monde au droit des marques de commerce afin de l’adapter aux réalités commerciales contemporaines. À ce titre, des efforts ont été déployés par l’Union européenne, qui a cherché à harmoniser les principes et outils législatifs régissant ce domaine afin de réduire les distorsions et les obstacles à une protection uniforme. L’élimination des disparités existant entre les lois des États membres était l’objectif premier de la plupart de ces initiatives. L’un des résultats concrets de ces efforts est la marque communautaire.

Tandis qu’une marque dite nationale ne bénéficie d’une protection que sur le territoire d’un seul pays, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) offre la possibilité d’enregistrer une marque communautaire. Celle-ci «confère au titulaire un droit unitaire valable dans tous les États membres de l’Union européenne par une procédure unique»¹⁷.

15. *Supra*, note 10, p. 39.

16. Voir (*Consumer Distributing Co. c. Seiko Times Canada Ltd.*, [1984] 1 R.C.S. 583).

17. Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, en ligne: <http://oami.eu.int/fr/role/default/htm>.

3.1.1 Cadre législatif

L'entrée en vigueur de la marque communautaire s'est faite par le biais du Règlement du Conseil n° 40/94 du 20 décembre 1993¹⁸ [ci-après «RMC»]. Ainsi, la marque communautaire a un caractère unitaire et est sujette à une protection dans l'ensemble du territoire de la Communauté européenne. L'article 4 RMC établit la définition suivante d'une marque de commerce, qui doit satisfaire à deux exigences, soit le caractère distinctif et la possibilité d'être représentée graphiquement:

Article 4 – signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

3.1.2 Régime d'enregistrement

L'organisme chargé de l'application au quotidien de ces dispositions législatives et de la gestion du système d'enregistrement de la marque communautaire est l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, ou OHMI¹⁹. Le processus d'enregistrement d'une marque communautaire comporte essentiellement les mêmes grandes étapes et exigences que celui en vigueur au Canada²⁰. D'ailleurs, le Règlement n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant sur les modalités d'application du RMC prévoit que la demande d'enregistrement doit contenir une représentation graphique de toute marque qui comporte des éléments graphiques ou de couleur particuliers, une représentation photographique ou graphique d'une marque tridimensionnelle, une description des couleurs traitées comme marques²¹. Par ailleurs, le requérant faisant une demande d'enregistrement d'une couleur doit soumettre un numéro de code pour cette couleur ou une reproduction graphique²².

18. J.O.1994 L11.

19. Art. 111, Règlement n° 40/94.

20. Règlement n° 40/94.

21. Règlements 3(1), (4) et (5).

22. D. KITCHIN et al., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 13^e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2001, p. 109.

La durée de protection conférée par le statut de marque communautaire est de dix ans. Cette protection peut être renouvelée indéfiniment, en autant que la marque soit utilisée en conformité avec les conditions relatives à son enregistrement²³.

3.1.3 *Jurisprudence*

Une décision de la deuxième Chambre de recours de l'Office communautaire des marques rendue le 11 février 1999 a fait jurisprudence en reconnaissant la validité d'une marque olfactive²⁴. En l'espèce, une société néerlandaise a déposé en 1996 une demande d'enregistrement pour une marque olfactive rappelant «l'odeur de l'herbe fraîchement coupée» pour des balles de tennis. L'examinateur a conclu que les marques olfactives bénéficiaient de la protection du règlement sur la marque communautaire. Toutefois, il a rejeté la demande puisque la marque n'était pas représentée graphiquement en vertu de l'article 4 du RMC. Il était d'avis que les mots «odeur de l'herbe fraîchement coupée» n'étaient pas la représentation graphique de la marque olfactive elle-même.

Comme l'exigence de caractère distinctif n'était nullement remise en cause, la question en litige devant la Chambre de Recours portait sur la nécessité de représentation graphique, plus précisément la compréhension par un tiers de la représentation de la marque contenue dans la demande. En faisant un rapprochement avec les marques musicales, la société requérante fit valoir que la description fournissait suffisamment de renseignements aux tierces parties pour que l'identification de la marque, se rapportant à des balles de tennis, ne soit pas ambiguë. Acceptant cet argument, la Chambre de Recours a favorisé une interprétation large de l'article 4 et tranché en faveur de l'enregistrement de la marque concernée²⁵.

3.2 *Protection internationale*

La volonté d'harmonisation de l'enregistrement et de l'étendue de la protection des marques de commerce ne se limite pas à la Communauté européenne. Plusieurs initiatives se dessinent ailleurs sur la scène internationale.

23. *Ibid.*, p. 120.

24. *Venootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing Application*, [1999] ETMR 429.

25. À ce sujet, voir: en collaboration, *News Section – National Reports*, (2000) EIPR N-128.

3.2.1 Cadre législatif

L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques concrétisé en 1891, et découlant de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, accorde une protection de portée internationale pour les marques qui sont enregistrées: une marque bénéficie de la protection dans les juridictions membres (art. 4(1)).

Cette route est ouverte aux citoyens des pays signataires ou encore aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou établissement commercial ou industriel sur le territoire d'un pays membre²⁶. La marque doit au préalable être enregistrée au niveau national avant que l'obtention de l'enregistrement international puisse se concrétiser (art. 1(2) et 3(1)). Elle doit également se rapporter à des produits ou services particuliers qui sont catégorisés en différentes classes, établies par l'Arrangement de Nice²⁷. D'une durée de 20 ans, la protection peut être renouvelée indéfiniment (art. 6(1) et 7)²⁸.

3.2.2 Régime d'enregistrement

Adopté en 1989, le Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques permet aux pays non membres de l'Arrangement de Madrid, ainsi qu'aux organisations internationales, d'adhérer au système d'enregistrement international géré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (art. 1)²⁹. Se trouve de plus éliminée l'exigence d'obtention d'un enregistrement national au préalable. C'est donc dire que les deux demandes, tant au niveau national qu'international, peuvent se faire simultanément (art. 2(1))³⁰. Il est pertinent de souligner que le Canada n'a pas encore adhéré à ce Protocole.

L'accord sur les ADPIC (TRIPS) est une annexe à l'entente du GATT découlant du Cycle de l'Uruguay concernant les droits de propriété intellectuelle. C'est à l'issue de ce Cycle que fut établie l'Organisation mondiale du commerce. Tel que mentionné précédemment, l'objectif de cet Accord était de réduire les distorsions et

26. Art. 1(2) et (3) du texte de Stockholm.

27. F. POLLAUD-DULIAN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Paris, Éditions Montchrestien, 1999, p. 847.

28. D. LEDUC-CAMPBELL, *Le Protocole de Madrid*, (1996), en ligne: <http://www.robic.ca/publications/178.shtml>.

29. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en ligne: <http://www.wipo.org/about-ip/fr/index.html>.

30. *Supra*, note 25.

obstacles au commerce international tout en assurant une protection adéquate des droits dans le domaine³¹. En somme, les pays signataires doivent harmoniser leur législation nationale avec les exigences de base établies dans le traité; ils peuvent choisir de créer une protection plus étendue sans par contre y être obligés.

Les dispositions traitant des marques de commerce sont les articles 15 à 21. La définition de «marque de commerce» se retrouve à l'article 15 qui prévoit l'exigence de caractère distinctif et laisse libre cours aux pays membres d'imposer une exigence de représentation graphique comme condition à l'enregistrement³².

Soulignons également le Traité sur le droit des marques conclu le 27 octobre 1994 qui harmonise et simplifie les procédures administratives, c'est-à-dire au niveau national. Cependant, ce traité ne couvre pas les marques qui ne sont pas des signes perceptibles visuellement; il est donc peu pertinent pour les fins de cette étude³³.

Soulignons enfin cette information se retrouvant sur le site Internet de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI): «Les marques peuvent se composer de mots, de lettres et de chiffres, isolément ou en combinaison. Elles peuvent consister en dessins, symboles, signes tridimensionnels tels que la forme et l'emballage des produits, signes sonores tels que sons musicaux ou vocaux, *parfums* ou couleurs utilisés comme caractères distinctifs» [notre soulignement]³⁴.

3.2.3 *Jurisprudence*

On peut citer ici la décision de l'avocat général de la Cour européenne de justice dans l'affaire *Sieckmann*, rendue le 6 novembre 2001³⁵. Le demandeur dans cette affaire tentait de faire enregistrer comme marque de commerce une odeur «balsamique-fruité[e] avec de légères notes de cannelle» relativement à des services contenus aux classes 35, 41 et 42 de l'*Arrangement de Nice*. La marque était reliée à des services de publicité et gestion des affaires commerciales, d'éducation et de divertissement et, enfin, de restauration, héber-

31. *Supra*, note 7.

32. *Ibid.*

33. *Ibid.*

34. *Supra*, note 26.

35. *Ralf Sieckmann c. Deutsches Patent und Markenamt*, Cour européenne de justice, le 6 novembre 2001, affaire C-273/00.

gement et soins d'hygiène³⁶. À l'appui de sa requête, il avait déposé une description en mots de l'odeur, la formule chimique et un échantillon de cette dernière. Le bureau des brevets allemand avait rejeté la demande et l'appel connut le même sort en raison du manque de caractère distinctif et l'impossibilité de représentation graphique.

En appel, il avait été néanmoins reconnu que, dans l'abstrait, les odeurs peuvent constituer des marques de commerce. Cependant, des doutes se sont manifestés quant à la façon de satisfaire à l'exigence de représentation graphique. C'est sur ce point, que l'intervention de la Cour européenne de justice fut requise.

Préoccupé par le principe de la sécurité juridique, l'Avocat général a conclu que l'exigence de représentation graphique n'était pas satisfaite en l'espèce. Il a statué que celle-ci comporte deux volets: 1) les représentations doivent être claires et précises afin de permettre au lecteur de connaître exactement la marque du requérant, et 2) cette représentation doit être intelligible pour ceux consultant le registre. En ce qui a trait plus précisément aux odeurs, l'Avocat général a écrit:

Représenter graphiquement est décrire quelque chose en utilisant des symboles susceptibles d'être dessinés. Cela signifie qu'à la vocation originale de différenciation d'un signe quelconque s'ajoute sa capacité à être «couché sur papier» et, par conséquent, à être perceptible visuellement. (...) Peut-on dessiner une odeur? Un signe olfactif peut-il être représenté graphiquement avec précision et clarté pour tous? À mon sens la réponse est négative.³⁷

De plus, les autres moyens soulevés par le bureau allemand ont également été rejetés parce que la formule chimique ne représentait que la substance en soi et non pas l'odeur de celle-ci et que la description en mots n'était pas satisfaisante, puisque jugée imprécise et floue, ce qui pouvait faire naître une certaine subjectivité. Enfin, en plus de ne pas briller par sa clarté et sa précision, le mécanisme de dépôt d'un échantillon comportait des inconvénients en raison de sa volatilité et des difficultés reliées à sa publication. Enfin, la combi-

36. *Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques*, RO 1962 1019, en ligne: <http://www.wipo.int/classifications/fulltext/nice/frmain.htm>.

37. *Supra*, note 30, p. 7.

raison de plusieurs de ces techniques proposées n'était pas acceptable. Au contraire, selon l'avocat général, elle augmenterait les risques d'interprétations différentes et, par le fait même, les incertitudes.

Par conséquent, la demande d'enregistrement fut rejetée. L'avocat général de conclure: «En résumé, les odeurs, bien qu'elles puissent avoir un caractère distinctif, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une 'représentation graphique' ainsi que l'exige l'article 2 de la première directive.»

3.3 Royaume-Uni

La loi de 1875 au Royaume-Uni, qui régissait le domaine des marques de commerce et mettait sur pied un système d'enregistrement, a subi une réforme fondamentale en 1994 afin d'harmoniser la législation nationale avec les grandes lignes des travaux entrepris à l'échelle des communautés européenne et internationale. Il en a résulté une procédure simplifiée et un traitement des demandes d'enregistrement accéléré³⁸.

3.3.1 Cadre législatif

La Loi cadre d'où découlent les principes s'appliquant au droit britannique des marques de commerce, ainsi que les modalités d'enregistrement de ces dernières, est la *Trade Marks Act 1994*, c. 26.

Le premier article de la loi cadre établit la définition d'une marque de commerce et énumère quatre exigences afin qu'un signe particulier soit reconnu comme tel. Il est nécessaire que l'on soit en présence d'un signe susceptible de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'un concurrent, et ce signe doit se raccorder à des produits ou services:

Section 1

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

38. The UK Patent Office, *Trade Marks – History*, en ligne: <http://www.patent.gov.uk/tm/history/index.htm>.

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

Tout comme son équivalent canadien, la loi britannique prévoit les modalités se rattachant à la procédure d'enregistrement d'une marque de commerce.

3.3.2 Régime d'enregistrement

L'article 78 de la loi cadre confère un large pouvoir au Secrétaire d'État dans la gestion du Registre des marques de commerce. L'administration quotidienne et le bon fonctionnement de ce registre sont assurés par le registraire («Comptroller-General of Patents, Designs and Trade-Marks») (art. 62)³⁹.

Les étapes impliquées dans une demande d'enregistrement d'une marque au Royaume-Uni sont sensiblement les mêmes que celles que nous connaissons au Canada. C'est donc dire qu'une fois la demande déposée (art. 32), elle est étudiée (art. 37), publiée au Journal des marques si jugée acceptable (art. 38(1)) et est susceptible de faire l'objet d'une opposition pour une période de trois mois (art. 38). Un certificat rend officielle l'entrée de la marque au sein du registre (40(4))⁴⁰.

Une demande est étudiée à la lumière des quatre critères énumérés ci-haut et qui constituent la définition statutaire d'une marque. Certes, quelques types de marques sont interdits, entre autres les marques fonctionnelles, illégales, immorales, trompeuses, officielles, créant de la confusion ou rappelant des indications géographiques. Il est par contre possible d'affirmer que les deux grandes exigences sont celles de représentation graphique et de caractère distinctif⁴¹.

Provenant de considérations d'ordre pratique, la nécessité de représentation graphique vise la certitude, tant pour les utilisateurs du registre que ses administrateurs. Une représentation graphique doit accompagner la demande d'enregistrement. Il semble que trois critères prévalent pour que cette exigence soit rencontrée: 1) la

39. *Supra*, note 19, p. 44.

40. The UK Patent Office, *Trade Marks – The Examination Process*, en ligne: <http://www.patent.gov.uk/tm/howtoapply/examproc.htm>.

41. *Ibid.*

représentation graphique doit nous permettre de connaître le signe que l'on cherche à enregistrer sans avoir à s'en remettre à un échantillon; 2) la représentation graphique ne doit représenter que la marque et aucune autre; et 3) il doit être possible pour ceux consultant le registre de connaître la marque par sa seule représentation graphique⁴². Toutefois, on fait appel au concept de «notional observer» afin de procéder à l'évaluation de la représentation de la marque. C'est donc dire que celle-ci est effectuée dans la perspective d'un connaisseur en la matière et on préférera une description de mots à un graphique en ce qui a trait aux odeurs⁴³.

La qualité fondamentale dont doit faire preuve une marque de commerce afin d'être reconnue comme telle est celle du caractère distinctif. Effectivement, tout comme ce qui prévaut au Canada, un signe doit distinguer la source de produits ou de services pour lesquels il agit à titre de marque de commerce afin d'être reconnu comme étant distinctif. Au Royaume-Uni, un signe qui ne rencontre pas cette exigence de fond prévue au paragraphe 1(1) de la *Loi de 1994* ne sera pas enregistrable en vertu de l'alinéa 3(1) a)⁴⁴. De plus, il est prévu au paragraphe 3(1) du *Trade Marks Act 1994* qu'une marque non *prima facie* distinctive puisse acquérir cette caractéristique de par l'usage («secondary meaning»): «However the 1994 Act recognises that a sign, although not inherently distinctive, may have become by its use factually distinctive»⁴⁵.

3.3.3 *Jurisprudence*

La jurisprudence britannique est plutôt innovatrice en la matière. Elle compte à son actif quelques précédents où une marque de nature olfactive a été reconnue.

Le registraire a procédé, en 1996, à l'enregistrement pour des fléchettes de dards de la marque suivante: «the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts» (demande 2000234).

42. *Supra*, note 19, p. 12.

43. *Ibid.*, p. 15.

44. *Ibid.*, p. 19.

45. H. BURTON, «The UK Trade Marks Act 1994: An Invitation to an Olfactory Occasion?», (1995) 8 EIPR 378, p. 381.

La marque suivante a été reconnue le 9 avril 1996 et a été enregistrée pour des pneus: «the trade mark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres» (demande 2001416).

La maison Chanel a également déposé une demande recherchant la protection de la fragrance de son célèbre parfum «CHANEL No 5» et la reconnaissance de cette dernière en tant que marque de commerce. Dans le but de rencontrer le critère de représentation graphique, une description de l'odeur a été soumise au registraire britannique⁴⁶. Pourtant, malgré cette description exhaustive, la demande a été rejetée. Le critère de caractère distinctif a été jugé manquant en raison du caractère fonctionnel d'un parfum, qui l'empêche de correspondre à la définition de marque de commerce. Cette dernière doit indiquer la source des produits et non pas être le produit en soi⁴⁷.

Enfin, la demande de John Lewis of Hungerford a aussi connu un sort défavorable. La demande d'enregistrement d'une marque décrite comme «the trade mark comprises the smell, aroma of cinnamon.» relativement à des meubles et des pièces de meubles a été refusée en décembre 2000⁴⁸. L'objection principale soulevée, et maintenue par le registraire, était la non-réalisation de la condition de représentation graphique. Reconnaisant ces «précédents», l'office a tout de même fait part au demandeur de la nécessité de se fonder à l'approche régnant au sein de la Communauté européenne, soit le refus d'enregistrement de marques olfactives. Bien qu'ayant conclu qu'une odeur pouvait entrer dans la définition statutaire de marque de commerce, le juge d'appel a estimé que la description en l'espèce n'était pas suffisamment précise. La demande a donc échoué en l'espèce puisque la description fournie tenait pour acquis que le lecteur connaissait déjà l'odeur de la cannelle et le renvoyait à son expérience personnelle⁴⁹.

46. «The scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamot, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent also being known by the written brand name No 5», C. BENSON, *Can a Smell be registered as a trade mark?*, en ligne: http://www.legal500.com/devs/uk/ip/ukip_062.htm.

47. *Ibid.*

48. Demande 2000169.

49. Demande 2000169, en ligne: <http://www.patent.gov.uk/tm/legal/decisions/2000/o20300.pdf>.

Depuis lors, aucune autre marque olfactive n'a fait son entrée au registre des marques de commerce britannique.

3.3.4 Droits acquis en vertu de la common law

Il est possible d'acquérir des droits sur une marque de commerce en vertu de la common law. Il est possible d'intenter une action en se basant sur les délits civils de substitution («passing off») ou de diffamation commerciale («trade libel»). Ce dernier recours vise à reconnaître le préjudice découlant de propos injurieux faits non à l'endroit de la personne de l'entrepreneur mais bien à l'égard des produits ou services mis en marché par sa compagnie⁵⁰.

3.4 France

Bien que l'activité relative aux marques de commerce remonte à une époque lointaine, la première loi française en la matière est celle du 23 juin 1857. Un système d'enregistrement, géré par le greffe du Tribunal de commerce, était alors en place. Cependant il était d'une utilité moindre en raison du fait que cette loi conférait des droits sur une marque au premier à en faire usage⁵¹.

Par la suite, le 20^e siècle a vu une évolution considérable dans le domaine des marques. La modernisation du système français s'est faite avec l'adoption d'une nouvelle loi le 31 décembre 1964⁵². Dès lors, le dépôt était obligatoire et une mesure concernant la déchéance était en place. La loi du 4 janvier 1991 a pris la relève et a aussi été codifiée en 1992, dans le *Code de propriété intellectuelle* aux articles L. 711-1 et suivants⁵³. Ces changements s'inscrivaient dans le cadre des développements sur le plan communautaire⁵⁴. Certains experts français s'efforcent de faire reconnaître une protection aux odeurs, compte tenu surtout de la grande place que les produits odorants occupent dans l'économie française⁵⁵. À ce titre, le secteur de la parfumerie est le troisième en importance en terme d'exportation,

50. *Supra*, note 19, p. 629.

51. *Supra*, note 24, p. 522.

52. *Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964*; voir aussi J.E. HAWES, «Frangrances trademarks» (1989), 79 T.M.R. 134.

53. *Loi n° 91-6 du 4 janvier 1991*, J.O., 4 avril 1991, n° 14.

54. *Supra*, note 27, p. 523-524.

55. M. DUBARRY, *La protection juridique d'une fragrance*, Intellex, 2002, en ligne: http://www.en-droit.com/intellex/ouvrages/protection_juridique_fragrance.pdf.

après l'aéronautique et l'automobile⁵⁶. Pourtant, la protection des fragrances, surtout dans le domaine des marques de commerce, se fait attendre.

3.4.1 Cadre législatif

La loi cadre en matière de signes distinctifs est donc celle du 4 janvier 1991, codifiée aux articles L.711-1 et suivants du *Code de propriété intellectuelle*.

Une marque de commerce y est ainsi définie:

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

À cette définition s'ajoutent quatre conditions prévues dans la loi: être susceptible d'être graphiquement représentée, distinctive, licite et disponible⁵⁷. Notons par ailleurs que sont expressément incluses dans la loi les marques consistant en des sons ou «phrases musicales» et des couleurs, alors que les odeurs n'y sont pas.

Afin qu'une marque de commerce soit reconnue comme telle elle doit rencontrer l'exigence de caractère distinctif prévue à l'article L. 711-1 *C.p.i.* La législation française prévoit donc qu'une marque de commerce doit distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. De plus, la marque doit être considérée dans sa relation aux produits que le titulaire désigne par l'usage de cette dernière. Il s'agit là de la règle de la spécialité⁵⁸. À cet égard, l'article L. 711-2 prévoit que le caractère distinctif doit se raccorder aux produits et services désignés. Soulignons par ailleurs que cet article dresse une liste de signes exclus en raison du fait qu'ils sont dénués de caractère distinctif, les odeurs n'y figurant pourtant pas. Plus spécifiquement, le paragraphe b) de l'article L. 711-2 interdit les marques descriptives et le paragraphe c) codifie la nullité du signe qui confère au produit sa «valeur substantielle», soit l'interdiction d'une marque fonctionnelle.

56. *Ibid.*

57. *Supra*, note 24, p. 527.

58. *Ibid.*, p. 515.

L'analyse du caractère distinctif d'une marque française se fait en fonction «d'une partie notable du public intéressé [...]. On cherchera si le signe est distinctif, non pas pour les seuls spécialistes, ni pour tout le public, mais pour une large fraction du public concerné (professionnels, utilisateurs, consommateurs, intéressés par le produit)»⁵⁹.

En ce qui a trait à l'exigence de représentation graphique, elle est établie par l'article L. 711-1, alinéa 1^{er} *C.p.i.* De façon identique à ce qui prévaut au Canada et ailleurs, cette condition n'en est pas une de fond mais bien de forme puisqu'elle n'est nécessaire qu'en prévision d'une demande d'enregistrement⁶⁰.

3.4.2 Régime d'enregistrement

Ayant récemment célébré son cinquantième anniversaire l'an dernier, l'Institut national de la propriété industrielle [ci-après «I.N.P.I.»] a été créé le 19 avril 1951 par sa loi habilitante, la loi n° 51-444⁶¹.

Brosser un tableau superficiel du système d'enregistrement français consiste à relever les mêmes jalons que ceux encadrant le système canadien, soit la demande, la publication, l'examen, l'opposition et l'enregistrement. De même, les types de marques interdites sont pratiquement identiques: marques déceptives, descriptives, officielles, fonctionnelles, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, créant de la confusion⁶².

L'article L.712-1 *C.p.i.* prévoit que l'enregistrement confère la propriété de la marque. Mis à part quelques exceptions, il est impératif d'enregistrer sa marque si l'on souhaite être habilité à en faire usage. Devant se trouver dans la demande d'enregistrement est la représentation graphique de celle-ci (art. L.712-2 et R. 712-3-1b)) parfois accompagnée d'une description. La demande peut être rejetée faute de rencontrer les conditions de forme (L. 712-7)⁶³.

La protection accordée à une marque en France est d'une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment (L. 712-1, al. 2).

59. *Ibid.*, p. 535.

60. *Supra*, note 50, p. 54.

61. Institut national de la propriété intellectuelle, en ligne: <http://www.inpi.fr/inpi/html/quelqmots/missions/content.htm>.

62. *Ibid.*

63. *Supra*, note 24, p. 566.

3.4.3 Jurisprudence

La jurisprudence en la matière se fait rare. En 1997, l'I.N.P.I. a dû se pencher pour la première fois sur la question des marques olfactives suite au dépôt d'une demande d'enregistrement relative à un parfum, pour laquelle on avait fait appel à des équipements de métrologie neuro-sensoriels pour remplir l'exigence de représentation graphique⁶⁴. Cette demande a cependant été rejetée et la marque olfactive n'a pas été enregistrée⁶⁵.

Néanmoins, des avancées minimales mais significatives ont été faites quant à la possibilité d'accorder une protection aux odeurs par voie du droit d'auteur. La décision rendue dans l'affaire opposant les Parfums de Laire aux Parfums Rochas, bien que rejetant l'application du droit d'auteur aux parfums, a tout de même reconnu que rien n'empêche *a priori* une protection par le biais de ce domaine juridique⁶⁶. En second lieu, le Tribunal de Commerce de Paris a rendu en 1999 une décision dans laquelle on a qualifié les fragrances d'œuvres de l'esprit protégeables par droit d'auteur, en autant qu'elles soient originales⁶⁷. Ainsi, les difficultés existant en France en matière de marques de commerce seront peut-être contrées par l'ouverture à l'innovation dans le domaine du droit d'auteur.

3.5 États-Unis

Malgré le fait que cette étude comparative n'étende pas sa portée au système américain, il est néanmoins nécessaire de faire mention d'un précédent du Trademark Trial and Appeal Board portant sur l'enregistrement d'une marque olfactive. Cet arrêt, de 1991, est souvent cité pour supporter la position favorable à une telle marque. Il s'agit de l'affaire *In re Clarke* (17 USPQ 2d 1238 TTAB 1990).

Le contexte factuel porte sur une entreprise fabriquant et distribuant des fils de broderie exploitée par Celia Clarke. Un de ses produits consiste en un fil qui dégage une odeur «with a high-impact, fresh floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms». La demande d'enregistrement a tout d'abord été rejetée pour ensuite

64. P. BREESE, *Propriété intellectuelle des créations sensorielles*, en ligne: <http://www.breese.fr/guide/htm/parfum/cresens.htm>.

65. *Supra*, note 50, p. 53.

66. *Supra*, note 59.

67. *Thierry Mugler Parfums c. Société Molinard*, le 24 septembre 1999, Tribunal de commerce de Paris, 15^e Chambre.

être accueillie par le Trademark Trial and Appeal Board. Cet organe d'appel a tranché qu'un enregistrement pouvait être accordé pour une telle marque à condition que le parfum ne soit pas un attribut inhérent des biens auxquels se rattache la marque⁶⁸.

4. Analyse: protéger une marque de commerce olfactive au Canada?

Contrairement à la protection par brevet ou en vertu du droit d'auteur, accorder le statut de marque de commerce à une odeur lui offre l'avantage d'une protection indéfiniment renouvelable. Ce type de protection attire donc l'attention de grands parfumeurs, par exemple, dont les produits peuvent jouir d'une popularité auprès des consommateurs pour des décennies, tel le célèbre «AIR DU TEMPS» de Nina Ricci créé en 1947⁶⁹. Examinons la possibilité de protéger au Canada des odeurs et fragrances en tant que marques de commerce.

4.1 *Objet de protection*

En droit des marques de commerce, l'objet de protection n'est pas la nature de la marque mais bien son caractère particulier. En l'espèce, la protection porte non pas sur sa nature odorante mais bien sur l'odeur en soi. L'établissement d'un parallèle avec les sons nous permet de constater que la protection n'est pas accordée à la nature musicale de la marque mais bien à une mélodie ou une composition singulière. Une certaine confusion semble, à notre avis, subsister sur cet aspect de la marque olfactive. Effectivement, comme nous l'expliquerons ci-après, certains attribuent une protection à la seule caractéristique odorante du produit, au seul fait qu'un certain produit dégage une odeur, alors que ses concurrents n'ont pas cet attribut.

Ce phénomène ressort, par exemple, de la jurisprudence britannique. Les demandes d'enregistrement portant sur des marques olfactives ayant été accueillies rattachaient toutes la description de l'odeur à un produit en particulier (demandes 2000234 et 2001416) alors que la demande portant sur des meubles dégageant une odeur de cannelle a été refusée puisque la description en l'espèce ne précisait pas à quel type de marchandise elle se rapportait. Ceci nous laisse croire que la protection n'était pas accordée à l'odeur, mais bien au fait qu'il est plutôt inusité et distinctif que des pneus sentent la rose ou des dards, la bière.

68. *Supra*, note 42, p. 380.

69. *Supra*, note 50, p. 45.

En outre, nous estimons que le but d'ouvrir la porte à la protection d'une marque olfactive est d'offrir une protection à l'odeur singulière résultant d'un mariage d'ingrédients olfactifs aboutissant à une création odorante unique:

Tels sont les éléments constitutifs d'une forme olfactive: notes de tête, de cœur, de fond, les notes de cœur constituant le thème principal. Un grand parfum original [...] n'est donc pas le résultat de «procédés industriels» mais d'une recherche esthétique qui consiste à conjuguer avec art quelques dizaines de matériaux odorants, en vue d'obtenir une forme olfactive belle et caractéristique.⁷⁰

En somme, nous sommes d'avis que la vraie protection d'une marque odorante passe par la protection d'une odeur et non pas d'une qualité odorante.

4.2 Types de produits concernés

Dans un premier temps, il est nécessaire d'effectuer une distinction quant aux types de produits susceptibles d'être identifiés par une marque olfactive. En effet, nous retrouvons dans cette catégorie les produits dont la faculté odorante est secondaire, c'est-à-dire qu'elle se rajoute à un produit qui n'est pas typiquement odorant ou dont l'odeur «normale» n'est pas particulièrement agréable et n'est donc pas une caractéristique essentielle. Nous pouvons retirer de la maigre jurisprudence dans le domaine que la reconnaissance d'une marque olfactive se fait uniquement en relation avec de telles marchandises: fil à broder, fléchettes, pneus, balles de tennis.

En second lieu, il existe des produits dont les propriétés odorantes sont primaires. Il s'agit par exemple de pots-pourris, de rafraîchisseurs d'air, d'assouplissants et, d'abord et avant tout, de parfums. La réticence manifestée face à la marque olfactive se manifeste surtout à ce niveau: plusieurs évaluent que la marque olfactive reliée à un parfum n'a aucun caractère distinctif, qu'elle est plutôt interdite en raison de sa fonctionnalité, soit sa fonction de «sentir bon». Elle serait donc exclue *prima facie* de la définition de marque de commerce.

70. J.-P. PAMOUKDJIAN, *Le droit du parfum*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1982, p. 213.

Conséquemment, l'analyse qui suit sera effectuée dans cette perspective, soit celle prenant en considération la distinction entre les produits dont la source est identifiée par la marque olfactive: les premiers que nous appelons «produits à caractéristique odorante secondaire» et les secondes qui sont des parfums.

La jurisprudence examinée dans le cadre de cette étude révèle que les questions litigieuses reliées à la marque olfactive sont doubles: elles portent sur les questions de caractère distinctif et de représentation graphique de la marque.

4.3 Exigence de caractère distinctif

Contrairement à ce que le courant majoritaire soutient⁷¹, nous ferons valoir qu'en fait la fragrance constitue la signature distinctive d'un parfum ou d'un produit dont la faculté odorante est secondaire. La fragrance n'est pas descriptive des caractéristiques du produit, de ses composantes, de sa couleur; elle est plutôt ce qui sert à le rendre unique, à en distinguer la source.

4.3.1 État du droit au Canada

Bien que la définition de marque de commerce que prévoit l'article 2 de la *LMC* ne reconnaisse pas expressément une odeur comme une marque de commerce, nous sommes d'avis qu'elle est suffisamment large pour «accommoder» une marque dite non traditionnelle. Tel que déjà brièvement mentionné, il est prévu dans la définition statutaire qu'un signe doit être distinctif des produits et services auxquels il se rapporte afin d'être considéré comme une marque de commerce. Là réside le cœur d'une marque de commerce. La notion plus spécifique de «marque» n'est par contre pas définie en tant que telle dans la loi. Néanmoins, le Canada peut s'en remettre à l'article 15 de l'Accord des ADPIC, dont nous avons fait mention ci-haut. Bien que cet article contienne une énumération de ce qui peut constituer un signe, l'expression «tels» montre que la liste n'est pas exhaustive et que les odeurs pourraient éventuellement y figurer.

L'article 2 nous donne la définition du mot «distinctive»:

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

71. Voir notamment John PREZIOSO, «Making Scents of Canadian Trademark Protection for Fragrance» (2003), 16 I.P.J. 195, à la page 208

marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Nous soumettons que rien n'y est prévu indiquant qu'une marque non traditionnelle, en l'espèce olfactive, devrait être exclue du régime de protection offert par la loi.

De plus, la jurisprudence canadienne a plusieurs fois reconnu l'exigence de caractère distinctif: une marque de commerce doit être distinctive de son titulaire (*Molson Companies Ltd. c. Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd.*, [1982] 1 C.F. 275; *Breck's Sporting Goods Co. Ltd. c. Cassidy's Ltd.*, [1976] 1 R.C.S. 527; *Aladdin Industries Inc. c. Canada*, [1969] 2 R.C.É. 80). D'ailleurs, ce qui importe dans la détermination du caractère distinctif d'une marque est le message transmis au public (*White Consolidated Industries Inc. c. Beam of Canada* (1991), 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F. 1^{re} inst.)).

Enfin, le caractère distinctif d'une marque peut être acquis. À cet effet, le par. 12(2) prévoit que certains types de marques peuvent développer un caractère distinctif après avoir été employées au Canada pour identifier la source de produits ou services. Il pourrait donc être souhaitable d'appliquer le régime d'acquisition de «sens secondaire» des signes distincts aux marques olfactives.

En plus de la perception dominante voulant qu'une marque odorante ne peut être distinctive, certains soutiennent que celle-ci se retrouve également confrontée à deux concepts plus précis qui feront échec à son caractère distinctif, la rendant ainsi une marque interdite: les notions de marque descriptive et fonctionnelle.

4.3.2 *La marque descriptive*

L'alinéa 12(1)b) de la *LMC* prévoit qu'une marque ne sera pas enregistrable, empêchant du coup sa protection statutaire, si «elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, [...], de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée [...]». Dans l'éventualité où une telle marque ne serait pas considérée comme étant *prima facie* distinctive, il lui est possible d'acquérir ce caractère distinctif en vertu du paragraphe 12(2) de la *LMC*. Tel que mentionné précédemment, cette disposition permet l'enregistrement d'une marque à la condition qu'elle ait été employée au Canada par le requérant de façon à devenir distinctive⁷².

72. Il faut alors, en vertu du paragraphe 32(1), fournir une preuve de cet emploi au registraire, généralement sous forme d'affidavit.

Les tribunaux canadiens ont été appelés à se pencher sur la question de la marque descriptive. Ils ont conclu qu'une marque descriptive est celle qui l'est du caractère ou de la qualité des produits ou services (*S.C. Johnson and Son Ltd. et al. c. Marketing International Ltd.*, [1980] 1 R.C.S. 99; *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. et al. c. T.G. Bright & Co. Ltd.*, [1984] 1 C.F. 964 (C.F.A.); *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.*, (1968), 55 C.P.R. 29 (C.Éch.)). Le test en vertu duquel doit être analysé le caractère descriptif a été élaboré dans l'arrêt *Imperial Tobacco* et appliqué dans l'arrêt *Jordan*: il est impératif d'effectuer cette évaluation en fonction de l'impression immédiate du consommateur moyen ou de l'acheteur du produit. (*Imperial Tobacco Ltd. c. Rothmans, Benson & Hedges Inc.*, (1992), 45 C.P.R. (3d) 354):

The test for determining whether a trade mark infringes s. 12(10)b) of the Act is one of first or immediate impression from the perspective of the everyday consumer of or dealer in the wares. [...] A trade mark that is merely suggestive of a character or quality is not clearly descriptive or deceptively misdescriptive and therefore does not offend s. 12(1)b) of the Act.

L'argument allant à l'encontre de la reconnaissance de la marque olfactive veut qu'elle ne peut être distinctive, et donc reconnue comme une marque de commerce, en raison du fait qu'elle est descriptive des produits auxquels elle se rattache. Cependant, à l'encontre de cette prétention, il peut facilement être soutenu qu'une simple odeur ne nous informe pas sur les qualités, couleur, grosseur ou composition exacte du produit. Il est d'autant plus possible pour n'importe quel produit ou presque de dégager une odeur et non pas seulement pour ceux qui sont traditionnellement odorants. Ainsi, le fait de reconnaître une odeur quelque part ne signifiera pas automatiquement qu'elle est dégagée par un parfum.

Par conséquent, nous soumettons que le caractère descriptif de la marque olfactive en relation à un produit à caractéristique odorante secondaire ne doit pas être nié en raison du fait que l'odeur ne se rattache clairement pas à sa qualité ni à ses caractéristiques (prendre l'exemple des pneus).

La difficulté peut être davantage prononcée lorsque la marque olfactive est employée pour des parfums. Selon cette perspective, il est clair que la marque olfactive est descriptive d'un produit dont la

raison d'être est de «sentir bon». Toutefois, nous estimons que les tenants de cette position ont tort. Effectivement, l'odeur n'indique pas la qualité du produit; il peut avoir une odeur plaisante mais contenir des composantes de piètre qualité. De même, l'odeur n'est pas non plus descriptive du caractère d'un parfum puisque le consommateur s'attend à ce qu'il «sente bon» mais il n'a aucune expectative de son odeur en tant que telle⁷³.

Nous soumettons que la marque olfactive est plutôt suggestive, principe reconnu dans l'arrêt *Jordan*, précité. En effet, une odeur particulière ne fait que renseigner le consommateur quant à la source du produit et ce qu'il peut en faire, et non pas ce dont il est composé⁷⁴. Afin d'effectuer le test approprié, il faut entamer cette analyse en considérant la marque de commerce en tant que telle (mot, son, odeur) puisqu'elle sera bien souvent perçue avant même que le consommateur ne prenne connaissance de la source. Certes, une odeur peut suggérer que la marque se rapporte à un parfum sans toutefois que ce soit nécessairement le cas... le consommateur peut découvrir que le produit est en fait du fil! La marque olfactive ne fait donc que suggérer sa provenance et non la décrire.

Enfin, il est raisonnable de croire qu'une marque olfactive peut acquérir son caractère distinctif avec le temps, surtout celles se raccordant à un parfum et donc rencontrer l'exigence du paragraphe 12(2). Ces marques pourraient même devenir notoires.

4.3.3 La marque fonctionnelle

Il n'existe, dans la loi canadienne, aucune interdiction explicite de la marque fonctionnelle. Plutôt, il est nécessaire de consulter la jurisprudence qui a circonscrit les critères nous permettant de déterminer si une marque est fonctionnelle et, par conséquent, interdite (*Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351; *Pizza Pizza Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1989] 3 C.F. 379; *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, [1995] A.C.F. n° 1660). En somme, une marque fondamentalement fonctionnelle ne sera pas enregistrable. Les tribunaux semblent avoir décidé qu'une marque fonctionnelle remplit en fait une fonction du produit pour laquelle on tente d'obtenir une protection en vertu du droit des marques de commerce, quand celle-ci devrait être assurée par un brevet⁷⁵.

73. *Drackett*, précité.

74. *Jordan*, précité.

75. *Pizza Pizza* et *Remington Rand*, précitées.

Encore une fois, aucune difficulté particulière ne peut être relevée en relation avec des produits à qualité odorante secondaire. L'odeur n'est dans ce cas aucunement attributive de fonctionnalité; elle est davantage sans rapport avec les marchandises⁷⁶.

Bien qu'on ne puisse pas affirmer que la marque soit sans lien aucun avec les produits de l'autre classe, soit les parfums, elle n'est tout de même pas fonctionnelle selon les principes jurisprudentiels canadiens. Reconnaître que la marque a un certain caractère fonctionnel ne l'exclura pas de l'enregistrement, en autant que là ne soit pas son unique fonction⁷⁷. En plus de permettre au parfum de «sentir bon», l'odeur permet aux consommateurs de porter une certaine identité. C'est d'ailleurs ce que vend l'industrie: «[...] le succès d'un parfum tient à la marque de fantaisie choisie pour le produit, véhiculant à travers le monde une certaine image, scrupuleusement choisie»⁷⁸.

Nous pouvons donc relever une erreur au niveau du raisonnement des opposants de la marque olfactive en ce qui concerne l'aspect de fonctionnalité. Tout comme l'erreur du juge de première instance dans l'affaire *Pizza Pizza*, la marque ne doit pas être considérée dans sa généralité, en l'espèce sa propriété odorante, mais bien dans sa spécificité, ici l'odeur en soi. La protection est donc accordée sur une odeur unique pour son usage en liaison avec les marchandises pour lesquelles l'enregistrement a été accordé.

Enfin, la jurisprudence indique qu'une des considérations dans la détermination de la fonctionnalité est celle de savoir si, en raison du monopole accordé, on protège par marque de commerce ce qui devrait être régi par brevet⁷⁹. Nous estimons que ce n'est pas le cas avec une odeur parce qu'on s'attarde à protéger une fragrance singulière; les concurrents peuvent toujours se lancer dans la création d'une odeur tout aussi attrayante pour le consommateur, mais différente. D'autre part, une odeur ne peut pas bénéficier de la protection accordée par un brevet; seule la formule nous permettant de créer cette odeur le serait.

Bref, nous estimons que, en ce qui a trait à l'exigence de caractère distinctif, l'approche jurisprudentielle portant sur les marques olfactives qui prévaut est erronée en ce que les quelques précédents

76. *Pizza Pizza*, précitée.

77. *Ibid.* Voir *contra*, J. PREZIOSO, *op. cit.*, note 71, aux pages 207-209.

78. *Supra*, note 50, p. 52.

79. *Pizza Pizza* et *Remington Rand*, précitées.

n'ont pas su identifier l'objet de protection approprié. La protection n'a pas été accordée à l'odeur elle-même mais bien à la seule qualité odorante secondaire de quelques produits. Le résultat de cette approche est que le caractère distinctif est rattaché au fait qu'un produit soit odorant et non à l'odeur singulière qu'il émet et qui l'identifie.

La marque olfactive n'est pas descriptive puisque l'odeur n'indique ni la qualité, ni les caractéristiques, ni les composantes de la marchandise. Une marque de cette nature peut être suggestive de la source mais cela ne fera pas obstacle à son enregistrement.

La marque olfactive n'est pas non plus fonctionnelle. Le raisonnement contraire témoigne une fois de plus de la confusion portant sur l'objet de protection de la marque olfactive. Il s'agit de protéger l'odeur en soi et non pas la faculté odorante du produit:

Mais l'on doit considérer également que l'odeur constitue la signature du produit qui permet de le distinguer des autres par un choix arbitraire. Il existe un nombre indéfini d'odeurs où la fragrance choisie pour un parfum sera spécifique à ce parfum. [...] Or ici, ce n'est pas le parfum, en tant que jus composé par la combinaison d'huiles essentielles et de produits de parfums, autrement dit, le liquide, que l'on cherche à protéger. C'est la fragrance en tant que forme olfactive qui représente l'idée générale du produit, qui définit l'odeur, matière invisible, et qui, perçue par l'odorat, sera distinctive des autres parfums.⁸⁰

L'odeur elle-même n'est donc pas essentielle au bon fonctionnement du produit à caractéristique odorante secondaire, ni même des parfums. Elle les met plutôt en valeur et les rend identifiables pour les consommateurs. En effet, ce sont le jus et les huiles qui constituent la base d'un parfum qui lui accordent sa fonctionnalité, et non son odeur spécifique. Celle-ci est arbitrairement choisie par la maison dans le seul but d'agir comme signature, comme marque de commerce pourrait-on dire.

L'odeur protégée varie d'un produit à l'autre et c'est là où réside le caractère distinctif de la marque. Le client recherche généralement un fournisseur particulier et non pas le premier produit odorant qui lui tombe sous la main. Il effectuera plutôt une compa-

80. *Ibid.*, p. 51.

raison, examinera ce qui est offert, humera les fragrances. La nature des entreprises dans le secteur de la parfumerie, entre autres, fait en sorte que les clients leur sont fidèles en raison de la caractéristique singulière qui distingue leur produit: l'odeur.

4.4 Exigence d'être perceptible visuellement

Bien que rien dans la loi n'établisse qu'une marque doit être perceptible visuellement, la jurisprudence semble avoir instauré cette exigence (*Playboy Enterprises Inc. c. Michel «Mike» Germain*, [1988] 1 C.F. 163, *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, [1987] 2 C.F. 633, *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.*, [1993] A.C.F. n° 1283).

Ce critère a été développé en pensant d'abord au consommateur: la marque doit être perceptible par le consommateur. Percevoir peut cependant se faire avec plusieurs sens, notamment l'odorat. Il serait donc approprié que le droit suive l'évolution des techniques de marketing et reconnaisse les marques non traditionnelles, devant être perçues avec un autre sens que la vue. Ainsi, il est opportun d'adapter ce critère et de ne pas le laisser figé à l'époque de son élaboration, époque où les seules marques soumises étaient perceptibles visuellement.

C'est également à ce niveau qu'opère la question de l'usage d'une marque⁸¹. Comme la marque olfactive n'est pas perceptible visuellement, on ne peut conséquemment pas en démontrer l'usage, tel que prévu par l'article 4 *LMC*, parce que, aux dires de certains, le consommateur n'en aura pas connaissance lors du transfert de possession de la marchandise. Toutefois, ce n'est pas le cas avec une fragrance puisque les industries évoluant dans le domaine des odeurs orientent leurs techniques de marketing et de vente de façon à la rendre perceptible aux consommateurs avant l'achat (échantillon, emballage partiel, etc).

En conclusion, l'exigence de perceptibilité *visuelle* par le consommateur devrait être révisée puisque ce n'est pas uniquement ce sens qui est aujourd'hui sollicité pour repérer une marque de commerce et identifier la source des produits ou services auxquels elle s'apparente.

81. *Playboy*, précitée.

4.5 Exigence de représentation graphique

Nos cinq sens, égaux en droit, n'occupent manifestement pas dans notre culture la même place. L'olfaction est un domaine dévalorisé ou minoré. Par exemple, dans les recherches contemporaines sur les processus de connaissance du monde, ce sont essentiellement les activités visuelles et dans une moindre mesure auditives qui sont étudiées.⁸²

Ceci est également vrai quand on pense à l'exigence de représentation graphique, nécessaire à l'enregistrement d'une marque de commerce. Sont ainsi seulement, ou presque, valorisées les marques susceptibles d'être perceptibles visuellement. Là existe d'ailleurs le premier obstacle à la reconnaissance d'une marque olfactive.

L'exigence de représentation graphique est, au Canada, de nature réglementaire puisqu'elle n'est pas une partie intégrante de la définition statutaire de la marque de commerce. Plutôt, ce sont les dispositions portant sur les renseignements à fournir dans le cadre d'une demande d'enregistrement qui prévoient que la marque doit être susceptible de représentation graphique (al. 30h) et règlement 25c)). Elle est donc une condition de forme et non de fond.

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

L'état du droit actuel veut que le dessin d'une marque de commerce, autre qu'une marque uniquement constituée de mots ne nécessitant pas une représentation particulière, doive être joint à la demande d'enregistrement en vertu de l'alinéa 30h) et du règlement 25c)). L'article 27 établit les conditions pratiques s'appliquant au dessin devant être soumis. Lorsque la demande porte sur une couleur, le paragraphe 28(1) stipule que cette dernière doit être décrite. Si un éclaircissement est nécessaire, le registraire peut exiger qu'un dessin ligné soit soumis en conformité avec le tableau fourni dans la loi. De plus, également sur demande du registraire, un «spécimen de la marque de commerce telle qu'elle est employée» peut être exigé (règlement 29c)).

82. En collaboration, *Langage et représentations de l'odeur*, en ligne: <http://www.culture.fr/culture/dglf/francais-aime/parfums/lcpe/intro.htm>.

Cette dernière disposition prévoit que le registraire peut exiger le dépôt d'un «spécimen» de la marque telle qu'employée afin de dissiper tout doute dans son évaluation⁸³. Ont déjà ainsi été déposés factures, contenants, étiquettes, et même étalages de la marque de commerce⁸⁴. Cette technique a d'ailleurs été utilisée par les parties impliquées au litige dans l'arrêt *Smith, Kline & French*. Cette disposition pourrait donc se révéler intéressante pour le requérant soumettant une demande d'enregistrement d'une marque olfactive. Dans l'éventualité où le dépôt d'un spécimen est systématiquement refusé, un changement mineur à la loi pourrait être effectué, prévoyant que, dorénavant, cette option peut être exercée par le requérant de son propre chef, sans que la demande du registraire ne soit nécessaire.

Il est donc possible de dégager de la loi actuelle que le dépôt de la représentation graphique d'une marque proposée a été adapté afin d'accommoder des marques qui ne sont pas celles composées uniquement de mots ou de caractères ne nécessitant aucune représentation graphique précise. La *LMC* prévoit même la façon de représenter graphiquement des couleurs. De plus, des «spécimens» ont déjà été soumis au Bureau d'enregistrement. Quelques changements mineurs à la loi et aux règlements permettraient d'élargir le champ de protection aux marques dites non traditionnelles, entre autres les odeurs.

De la doctrine et jurisprudence consultées pour accomplir cette étude semblent se dégager des objections à la fois conceptuelles et pratiques quant à la représentation graphique et la perceptibilité d'une marque olfactive: l'impossibilité de mettre sur papier une odeur; le danger du manque d'objectivité dans l'appréciation et l'évaluation d'une odeur; la difficulté pour le lecteur du registre d'identifier et de comprendre la marque représentée par graphique, formule ou description complexe, voire même scientifique; et le caractère volatil de la marque olfactive tendant à changer avec le temps.

Il n'est évidemment pas facile de mettre une odeur sur papier. Toutefois, la jurisprudence britannique, américaine et européenne nous a démontré qu'une description en mots est suffisante pour décrire convenablement une odeur dans le but de l'enregistrer. De plus, la recherche se poursuit à ce niveau. Des progrès intéressants

83. Le spécimen doit être conforme aux dimensions prévues par la règle 13.

84. *Supra*, note 11.

se font dans le domaine de l'analyse sensorielle, grâce à des appareils appelés «capteurs d'odeurs»⁸⁵. Les représentations graphiques d'une odeur réalisées par ces outils fournissent un résultat objectif et durable. Une technique similaire est utilisée pour illustrer des marques sonores.

Il y a aussi le risque qu'une part de subjectivité se glisse dans l'appréciation de la représentation graphique de la marque. Cependant, cette inquiétude est présente dans l'appréciation de toute marque, d'autant plus celles considérées comme non traditionnelles: sons, formes, couleurs, odeurs. Elle peut vraisemblablement mener à une protection de fragrances particulièrement connues et reconnues du public. Cela dit, le fait d'exiger que tous doivent pouvoir lire et comprendre la description d'une marque projetée est mettre la barre trop haute en plus d'être contraire à ce qui a été fait pour les autres marques non traditionnelles⁸⁶. L'universalité est impossible: une marque sonore illustrée sur une portée ne sera pas comprise par ceux ne lisant pas la musique, une marque de couleur ne sera pas perçue adéquatement par les personnes souffrant d'un handicap visuel, un nom ou un slogan demeure incompris par les personnes analphabètes.

Ainsi est soulevée la question du lecteur du registre. Il existe, au Royaume-Uni, le concept de «notional observer», un lecteur qui est un connaisseur en la matière. Cette idée est également reconnue dans la doctrine, quant aux marques sonores:

Là encore, on peut craindre qu'un tel dépôt manque à sa fonction d'information, dans la mesure où des spectrogrammes ne sont pas immédiatement intelligibles pour le public; mais une partie de la doctrine considère qu'il n'est pas nécessaire que le dépôt soit immédiatement intelligible pour le public, dès lors qu'il est fiable et compréhensible avec l'aide d'un technicien.⁸⁷

Ainsi, le lecteur du registre français ne sera pas nécessairement capable de comprendre toutes les représentations graphiques qui y figurent. On considère la possibilité que certaines devront être interprétées par des spécialistes.

85. *Supra*, note 59, p. 5.

86. À titre d'exemple, tous sont-ils en mesure de saisir la marque sonore suivante?: C₂(62.5Hz), C₃(125Hz), C₄(250Hz), C₅(500Hz), C₆(1K), C₇(2K), C₈(4K), C₉(8K), E₉(10K), G₉(12.5K), C₁₀(16K) Capital Records, LMC 359318.

87. *Supra*, note 24, p. 530.

À notre avis, est donc critiquable l'argument, invoqué entre autres dans l'affaire *Ralf Sieckmann*, voulant que les différentes techniques utilisées pour représenter graphiquement une odeur, soit un graphique, une formule ou encore une description à caractère scientifique, sont trop complexes pour être lues et comprises par le lecteur moyen ou encore insuffisantes comme représentation graphique. Si on permet l'aide d'un expert pour lire et vulgariser le registre, des descriptions plus complexes seraient donc admises pour représenter graphiquement des odeurs. D'ailleurs, il est intéressant de souligner que le paragraphe 28(2) *LMC* fait mention de la liste des agents de marques de commerce, habilités à représenter des requérants, qui sont experts dans le domaine, et que le ministère de l'Industrie recommande fortement aux parties intéressées de retourner les services d'un tel agent⁸⁸. Est-ce dû au fait que le registre et les représentations graphiques qu'il contient sont déjà complexes à interpréter et comprendre pour un particulier cherchant à faire enregistrer sa marque? Permettre l'enregistrement de marques olfactives n'aurait donc pas pour résultat de rendre le registre moins compréhensible pour tous puisqu'il semble déjà l'être, du moins assez complexe pour nécessiter l'embauche d'un expert. En outre, ce qui importe le plus est la reconnaissance d'une odeur par le public cible et son association avec une source.

Comme les précédents l'indiquent, la description en mots d'une marque olfactive est acceptée. Nous estimons que si elle est suffisamment étoffée, elle peut circonscrire de façon adéquate la marque pour nous permettre de l'identifier correctement et de lui accorder une protection:

It seems clear that a sign (such as a sound or aroma) can be taken to have been represented graphically with the required degree of precision when figuratively represented, even though interpretation or analysis may be required in order to detect or demonstrate use of it.⁸⁹

Une dernière pratique est celle du caractère volatil de la marque olfactive qui est sujette à changer avec le temps et à se dissiper dans l'air ambiant. En réponse à cet argument, nous faisons valoir que la protection accordée par le statut de marque s'applique en fait à la forme du signe déposée. Il ne faut donc pas s'attarder à tenter de déterminer si et comment la marque se transformera avec le temps et en fonction de l'environnement.

88. *Supra*, note 5. Voir aussi J. PREZIOSO, *op. cit.*, note 71, qui ajoute, aux pages 211-212, que plusieurs fragrances peuvent avoir la même odeur tout en ayant des compositions chimiques fort différentes.

89. *Supra*, note 19, p. 11.

Pour remédier à ce problème d'ordre pratique, certains proposent deux enregistrements: un portant sur la forme originale de la marque olfactive et l'autre conférant une protection à sa forme dite «évoluée»⁹⁰. Ces deux formes odorantes rendent possible la distinction des sources du produit à deux moments différents, c'est-à-dire l'émission originale et celle transformée.

Les quelques difficultés que comporte l'exigence de représentation graphique ne sont donc pas insurmontables. La description en mots a déjà été admise, les avancées technologiques nous permettent de croire qu'une odeur pourra bientôt être mise sur papier, et les formules particulières à l'industrie du parfum existent toujours. En utilisant les outils présentement à notre disposition, au Canada, il serait possible de soumettre une description en mots, voire même une formule (puisque une représentation sonore semblable a déjà reçu l'assentiment du registraire). Un graphique peut être soumis en vertu de l'article 30h) et de la règle 25c) de la *LMC*. Il existe de surcroît la règle 29c) qui, avec une modification mineure, rend possible le dépôt d'un spécimen.

Accorde-t-on une trop grande importance à la façon de représenter graphiquement une marque de commerce? En effet, il est pertinent de se demander si nous en sommes rendus à accorder une protection à la représentation graphique de la marque ou à la marque comme telle. Si, par exemple, quelqu'un devait déposer une demande d'enregistrement pour une mélodie exactement identique à celle de Capital Records mais la représentait autrement que sous la forme de la formule citée ci-haut, la protection serait-elle accordée ou refusée? Si on accordait la protection (la marque est représentée graphiquement) en raison du fait qu'elle est unique et pas contenue au registre officiel, il est alors évident que ce n'est plus la marque en tant que telle qui fait l'objet de protection, mais sa représentation.

4.6 *Common law*

Il faut enfin noter qu'une marque de commerce qui n'est pas enregistrée n'est pas dépourvue de protection. Le titulaire de cette marque peut toujours recourir à la common law afin de faire valoir ses droits sur sa marque. Comme la marque olfactive rencontre, selon nous, la définition de marque de commerce, elle pourrait être

90. *Supra*, note 50, p. 56.

protégée en vertu de la common law, plus spécifiquement par le délit de «passing off» qui a été pour l'essentiel codifié à l'article 7 *LMC*. Dans l'éventualité où un manufacturier découvre qu'il y a eu contrefaçon de sa marque olfactive, il peut faire valoir ses droits en vertu de la common law à condition qu'il soit en mesure de prouver les éléments constitutifs du délit de «passing off», établis dans l'arrêt *Seiko Times*, précité:

[...] cinq éléments sont nécessaires pour qu'il y ait une cause valide d'action en passing off. (1) une fausse déclaration, (2) faite par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale, (3) à ses clients éventuels ou aux consommateurs des marchandises ou des services fournis par lui, (4) cette fausse déclaration ayant pour objet de porter préjudice à l'entreprise ou l'achalandage d'un autre commerçant (en ce sens qu'il s'agit là d'une conséquence raisonnablement prévisible) et (5) qui nuit effectivement à l'entreprise ou à l'achalandage du commerçant qui introduit l'action ou, (dans le cas d'une action dite quia timet) y nuira vraisemblablement. (p. 585).

5. Conclusion

Après avoir effectué un survol de l'état du droit dans le domaine des marques de commerce canadien, procédé à une analyse comparative de certains systèmes étrangers et passé en revue la jurisprudence portant sur la marque olfactive, nous sommes maintenant en mesure de tirer quelques conclusions.

Il semble que la jurisprudence actuelle portant sur la question de la marque olfactive n'a pas su reconnaître et attribuer une protection à l'objet approprié. Il faut au départ se demander ce que l'on cherche à protéger en tant que marque de commerce et la jurisprudence a peut-être fait fausse route sur ce point. On a en effet accordé une protection à la qualité odorante d'un produit et non l'odeur en tant que telle. Malgré le fait qu'il existe deux grandes catégories de marchandises ayant une propriété odorante, la fragrance est ce qui doit être protégé et reconnu comme marque olfactive puisque c'est elle qui permet à la source de se distinguer de ses concurrentes.

Bien que la jurisprudence en la matière ait également pris en considération la notion de caractère distinctif afin de limiter la reconnaissance de la marque olfactive, nous soutenons que cette dernière n'est ni descriptive, ni fonctionnelle: elle suggère, sans les décrire, la nature et les caractéristiques du produit. Elle remplit également d'autres fonctions que celle de «sentir bon».

Bien qu'elle ne soit pas perceptible visuellement, la marque olfactive est tout de même perceptible pour les consommateurs compte tenu des techniques de marketing conçues pour mettre en valeur l'odeur des produits. Ce principe établi par la jurisprudence gagnerait à être modernisé et adapté à la nouvelle réalité commerciale. Quant à l'exigence de représentation graphique, il est possible de penser qu'une description en mots ou même un graphique seraient acceptés en vertu de l'article 30h) et de la règle 25c). Quelques modifications réglementaires pourraient faciliter la procédure, en permettant entre autres le dépôt par le requérant d'un spécimen. Quoi qu'il en soit, les prochaines années verront sans doute la concrétisation de techniques reconnues pour représenter graphiquement une odeur.

Il ne faut pas non plus perdre de vue l'économie de la loi, en l'espèce la *LMC*, et sa raison d'être. Cette dernière a été adoptée afin de rendre illégal l'usage de la marque de commerce d'un manufacturier identifiant des produits ou services connus dans le but de tromper les consommateurs quant à leur source. Cet objectif ne change pas avec le temps et s'applique tout autant aux marques olfactives qu'à celles considérées comme traditionnelles.

Les dernières années ont entraîné de grands changements dans le droit de la propriété intellectuelle, et le domaine des marques de commerce n'y fait pas exception. Un mouvement vers l'harmonisation des principes législatifs et moyens procéduraux est entamé et les progrès sont considérables. Sans provoquer l'unanimité, la question des marques olfactives suscite un débat qui indique que le domaine est en pleine expansion. Le Canada doit moderniser son approche et s'adapter aux réalités émergentes. Peut-être serait-il sage de s'en remettre aux propos du juge Strayer, qui, en 1987, dans l'arrêt *Smith, Kline & French*, prônait une certaine ouverture au changement et à l'évolution:

Il me semble qu'il faut en principe laisser la plus grande liberté possible aux fabricants et aux commerçants dans le choix des marques de commerce, à condition que celles-ci soient distinctives de manière à identifier le produit à son fournisseur et qu'elles ne portent pas atteinte à d'autres marques de commerce.⁹¹

91. *Smith, Kline & French*, précité, p. 635.