Vol. 30, nº 2

La couleur des marques : survol et réflexions sur certains aspects techniques de la revendication de couleur comme caractéristique d'une marque au Canada

Laurent Carrière*

RÉSUMÉ / ABSTRACT 399

INTRODUCTION 401

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA PROTECTION DES COULEURS 401

2. LE TRAITEMENT D'UNE MARQUE « COULEUR » PAR LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE 406

3. QUELQUES PARTICULARITÉS D'UNE TELLE DEMANDE D'ENREGISTREMENT. 408

   3.1 La revendication de couleurs à titre de caractéristique de la marque 408

   3.2 Manque de clarté de la revendication de couleur 417

© CIPS, 2018.

* Avocat et agent de marques de commerce, associé de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Cet article est une version remaniée d'une plus courte contribution publiée à (décembre 2017) 5 *Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle* 17-27, un numéro thématique spécial de l'European Communities Trademark Association (ECTA) sur le thème « Formes et couleurs ». La jurisprudence et les sites consultés sont à jour au 1er avril 2018.

[Note de la rédaction : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

3.3 Exigence matérielle quant au dessin de la marque 419

3.4 Décrire la couleur 421

4. FORMALITÉS ADDITIONNELLES 431

4.1 La représentation de la marque 431

4.2 Et les éléments nominaux ? 434

4.3 Adéquation de la demande canadienne à l'enregistrement étranger correspondant 435

4.4 Et le désistement ? 436

4.5 La modification des couleurs en cours de poursuite d'une demande d'enregistrement 437

5. TRIDIMENSIONNALITÉ 438

5.1 Revendication de couleur et objet en trois dimensions .. 438

5.2 Positionnement d'une couleur sur un objet tridimensionnel 440

5.3 La couleur sur le signe distinctif 443

5.4 La couleur comme attribut fonctionne 445

6. EMPLOI DE LA MARQUE « COULEUR » 448

6.1 Souplesse d'emploi résultant de la non-revendication de couleur 448

6.2 Emploi de la couleur autrement que dans la forme enregistrée 449

6.3 Preuve de distinctivité des couleurs durant l'examen .. 450

CONCLUSION 453

For all Colours will agree in the dark.

[Dans le noir toutes les couleurs s'accordent.]

–Francis BACON, *Essayes and Counsels, Civil and Moral* (1597), Londres, Thomas Palmer, 1664, p. 16.

Il n'est guère de domaine peut-être où le vocabulaire populaire ou le vocabulaire de métier ait eu à subir autant de débordante fantaisie que celui de la couleur.

–Maurice Déribéré, *La couleur*, 14e éd., coll. Que sais-je ?, Paris, Presses universitaires de France, 2014, p. 7.

RÉSUMÉ

Cet article aborde, d'un point de vue technique, les conditions d'enregistrement au Canada d'une couleur comme signe permettant de distinguer les produits ou services d'une personne de ceux des autres. La façon dont une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, qu'elle soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle, influera beaucoup sur l'obtention de l'enregistrement et la portée de celui-ci. Certaines imprécisions de la pratique canadienne sont par ailleurs soulevées, notamment à la lumière de prochaines modifications législatives.

ABSTRACT

This article discusses, from a technical point of view, the conditions for registering a colour in Canada as a sign that distinguishes one person's products or services from those of others. The way in which a color is claimed as a feature of the mark, whether two-dimensional or three-dimensional, will greatly influence the obtaining of the registration and the scope thereof. Some inaccuracies

in the Canadian practice are also raised, particularly in the light of upcoming legislative changes.

MOTS-CLÉS

Couleur, demande d'enregistrement, distinctivité, emploi, fonctionnalité, marque, marque de commerce, dessin, tridimensionnalité.

INTRODUCTION

> *La forme et la couleur peuvent aussi influer considérablement sur le comportement du consommateur.*
>
> –*Apotex Inc* c. *Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291 (CF ; 2010-03-12), par. 14 (juge Barnes).

Cette modeste contribution vise à clarifier certains aspects, parfois désuets, parfois non résolus, de la pratique canadienne visant, dans le cadre d'une demande d'enregistrement, l'association de couleurs à une marque de commerce[1]. Il s'agit, sans prétention à l'exhaustivité, de réflexions et commentaires sur un aspect méconnu d'une application parfois absconse de la *Loi sur les marques de commerce*[2].

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LA PROTECTION DES COULEURS

D'entrée de jeu, précisons qu'au Canada,

- il est possible de revendiquer une ou des couleurs comme caractéristique d'une marque de commerce[3] ;

1. Peu a d'ailleurs été écrit sur le sujet : Laurent Carrière, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada : quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité », dans Laurent Carrière (dir.), *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1999)*, coll. Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1999, 79, 96 et s. [Carrière 1999] ; Keltie R. Sim et Heather A. Tonner, « Protecting Colours Marks in Canada », (2004) 94:4 *Trademark Reporter* 761, 769-775.
2. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13 (ci-après la « Loi »). Il s'agit de la Loi de 1954, toujours en vigueur, quoique régulièrement modifiée. En 2017, sur les 30 662 marques de commerce annoncées, 1 630 comportaient une revendication de couleur, soit 5,32 %.
3. *Smith Kline & French Canada Ltd c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, [1987] 2 C.F. 633 (CFPI ; 1987-03-12), 635-636 (juge Strayer) [*SKF*]. La première mention législative spécifique de cette possibilité apparaît dans la *Loi sur la concurrence déloyale*, S.C. 1932, c. 38, quoique le registre des marques de commerce et

- il est possible de revendiquer une ou des couleurs pour une partie seulement d'une marque de commerce ;
- une ou des couleurs peuvent être revendiquées comme caractéristique d'une marque interdite contingente[4] ;
- la théorie de l'épuisement des couleurs n'est pas reçue[5] ;
- une couleur, à elle seule, ne peut généralement pas être enregistrée comme marque de commerce[6] ;

---

les décisions de la Cour de l'Échiquier révèlent des marques couleurs enregistrées bien avant, notamment en vertu de la *Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique*.

4. La prohibition d'adoption de certaines marques est soit absolue, soit contingente à l'annonce par le registraire d'un avis dans le *Journal des marques de commerce* [ci-après « *Journal* »] :
   - al. 9(1)*e*) de la Loi [armoiries, écusson ou drapeau du Canada, d'une province ou d'une municipalité] ;
   - al. 9(1)*i*) de la Loi [drapeaux nationaux ou territoriaux, armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques communiqués en vertu de l'art. 6*ter* de la Convention de Paris] ;
   - al. 9(1)*i.1*) de la Loi [signe ou poinçon officiel de contrôle communiqués en vertu de l'art. 6*ter* de la Convention de Paris] ;
   - al. 9(1)*n*)i.2) de la Loi [drapeau national] ;
   - al. 9(1)*i.*3) de la Loi [signes nationaux ou d'organisations intergouvernementales internationales] ;
   - al. 9(1)*n*) de la Loi [insigne, écusson, marque ou emblèmes des forces de Sa Majesté, d'une université ou d'une autorité publique] ;
   - al. 9(1)*n*) de la Loi [insigne, écusson ou emblème de l'une des forces de Sa Majesté, d'une université ou d'une autorité publique] ;
   - al. 9(1)*n.*1) de la Loi [armoiries agréés par le gouverneur général].
5. Théorie selon laquelle le nombre limité de couleurs ferait en sorte qu'une couleur seule ne pourrait pas être monopolisée. Voir A.L. Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2002, feuilles mobiles, au §4.4(d)(viii)v :

   > The primary rationale for not considering one colour to be distinctive of a trading source derives from the thought that a very limited number of colours exist. Permitting appropriation *per se* would quickly end the use of colour in any economic area and reduce the legal issue to an argument of shades.

   Voir aussi *Dumont Vins & Spiritueux Inc c. Canadian Wine Institute*, 2001 CFPI 695 (CFPI 2001-06-22), par. 44-45 (juge Dubé) ; *Rothmans, Benson & Hedges, Inc c. Imperial Tobacco Products Limited*, 2014 CF 300 (CF ; 2014-03-28) (juge Boivin) [confirmant 2012 COMC 226 (Comm opp ; 2012-11-26) (C.R. Folz) ; conf. 2015 CAF 111 (CAF ; 2015-05-01)] [*RBH*]. Dans *Dumont Vins & Spiritueux Inc c. Celliers du Monde Inc*, [1990] RJQ 556 (QC CS ; 1990-01-18), le juge Forget à la p. 564 mentionne cette théorie, mais ne se prononce pas sur celle-ci, estimant la preuve insuffisante pour permettre une revendication d'exclusivité sur une bouteille blanche opaque. La question de la restriction d'un art ou d'une industrie par l'adoption de couleurs industrie ne sera pas abordée dans cet article.
6. Une marque ne peut être, dans l'état actuel de la législation, constituée que d'une couleur prise en elle-même, une délimitation particulière étant nécessaire. Voir Janet M. Fuhrer, « Trade-mark Protection in Canada for the Appearance of Pharmaceutical Products: Get-up and Go », (2007) 23:1 *Canadian Intellectual Property Review* 77, 81, principe que la jurisprudence a depuis nuancé.

- une couleur sans contour délimité ne peut pas être enregistrée comme marque de commerce[7] ;
- une couleur appliquée à la surface d'un produit peut être enregistrée comme marque de commerce[8] ;
- une couleur qui n'a qu'une fonction utilitaire ou décorative ne peut être enregistrée comme marque de commerce[9] ;

7. *Apotex Inc c. Monsanto Canada Inc*, 2000 CanLII 15165 (CFPI ; 2000-04-14), par. 7 (juge Rouleau) [confirmant 1997 CanLII 15874 (Comm opp ; 1997-12-15) *sub nomine Apotex Inc v. Searle Canada Inc*] [*Monsanto*] ; *JTI-Macdonald TM Corp c. Imperial Tobacco Products Limited*, 2013 CF 608 (CF ; 2013-06-06), par. 40 (juge Snider) [confirmant 2012 COMC 116 et 2012 COMC 117 (Comm opp ; 2012-05-31) M. Herzig] [*JTI*] ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 37 (Comm opp). Ce qui ne sera plus le cas lorsqu'entrera en vigueur, vraisemblablement dans le premier semestre de 2019, le *Plan d'action économique n° 1*, L.C. 2014, c. 20, par. 317(5) et art. 339 [*Plan*].
8. *SKF*, *supra*, note 3, p. 635-636 ; *Novopharm Ltd v. Astra Aktiebolag*, 6 CPR (4th) 101 (Comm opp ; 2000-09-03), p. 108 (D.J. Martin) [conf. *sub nomine Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd*, 2001 CFPI 1171 (CFPI ; 2001-10-30) (juge Kelen) ; conf. 2003 CAF 57 CAF ; 2003-02-04) (juge Stone)] [*AstraZeneca*] ; *Novopharm Limited c. Pfizer Products Inc*, 2009 CanLII 82144 (Comm opp ; 2009-10-30), par. 18 (D.H. Carreau) [*Pfizer 2009*] ; *Simpson Strong-Tie Company, Inc c. Peak Innovations Inc*, 2009 CF 1200 (CF ; 2009-11-23), par. 38 (juge Snider) [confirmant 2007 CanLII 80935 (Comm opp ; 2007-06-21), par. 23 (D.J. Martin) ; conf. 2010 CAF 277 (CAF ; 2010-10-20)] [*Simpson*] ; *Distrimedic Inc c. Richards Packaging Inc*, 2012 COMC 199 (Comm opp ; 2012-10-31), par. 27 et 53 (A.P. Flewelling) [désistement de l'appel T-236-13 produit le 2013-11-12] [*Distrimedic*]. Voir aussi Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Manuel d'examen des marques de commerce* [*Manuel*], en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614> (date de modification 26 novembre 2015) sous §IV.3.3 « Couleur », en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03636.html#iv.3.3> (date de modification 21 septembre 2017) ; Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Marques à trois dimensions*, Énoncé de pratique du 2000-12-06 (date de modification 1er juin 2015), en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00183.html> [*Énoncé Trois dimensions*].
9. *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited v. Registrar of Trade Marks*, [1939] RCÉ 141 (C de l'Éch ; 1939-02-22), p. 144-145 (juge Maclean) ; *Parke, Davis & Co v. Empire Laboratories Ltd*, 41 CPR 121 (C de l'Éch ; 1963-04-05), p. 137-138 (juge Noël) [conf. 43 CPR 1 (CSC ; 1964-03-23) (juge Hall)] [*Parke*] ; *Elgin Handles Ltd v. Welland Vale Mfg Co Limited*, 43 CPR 20 (C de l'Éch ; 1964-06-18), p. 171-172 (juge Jackett) [*Elgin*] ; *McGregor Industries Inc v. Sara Lee Corp*, 6 CPR (4th) 267 (Comm opp ; 2000-03-03), p. 274 (G.W. Partington) [*McGregor*] ; *Distrimedic*, *supra*, note 8, par. 56-58.

- les couleurs ne sont pas considérées comme intrinsèquement distinctives[10] même si elles peuvent aider à distinguer les produits ou services d'une personne de ceux d'une autre[11] ;
- les marques de commerce constituées de couleurs ne possèdent qu'un faible caractère distinctif inhérent[12] ;
- la preuve de distinctivité[13] d'une marque consistant uniquement en une ou des couleurs appliquées à un objet est un lourd fardeau qui repose sur qui veut obtenir ou maintenir un enregistrement[14],

---

10. *SKF*, *supra*, note 3, p. 634-636 ; *Novopharm Ltd c. Bayer Inc*, 1999 CanLII 9384 (C.F.P.I. ; 1999-10-28), par. 77 (juge Evans) [infirmant 1996 CanLII 11385 (Comm opp ; 1996-12-23) ; conf. 2000 CanLII 16510 (CAF ; 2000-11-14)] [*Bayer*] ; *Novopharm Limited c. Purdue Pharma*, 2005 CanLII 78276 (Comm opp ; 2005-05-13), par. 32 et 37 (D.J. Martin) [*Purdue*] ; *Simpson*, *supra*, note 8, par. 24 (Comm opp) ; *Dollarama LP c. Dollar Tree Stores Canada, Inc*, 2013 COMC 26 (Comm opp ; 2013-01-23), par. 24 (N. de Paulsen) [*Dollarama*].
11. *Apotex Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291 (CF ; 2010-03-12), par. 14 (juge Barnes) [conf. 2010 CAF 313 (CAF ; 2010-11-19) ; permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2011 CanLII 28464 (CSC ; 2011-05-19)] [*Apotex 2010*] ; *Kruger Products LP c. Cascades Canada ULC*, 2015 COMC 124 (Comm opp ; 2015-07-09), par. 102 (C. Tremblay) [*Kruger*].
12. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 77 (CFPI) ; *AstraZeneca*, *supra*, note 8, par. 18 (CAF) ; *Simpson*, *supra*, note 8, par. 3 (Comm opp) ; *Simpson Strong-Tie Company, Inc c. Peak Innovations Inc*, 2008 CanLII 80935 (Comm opp ; 2008-05-12), par. 16 (A. Robitaille) ; *Novopharm Limited c. Eli Lilly and Company*, 2004 CanLII 71728 (Comm opp ; 2004-11-09), par. 79 (J. Carrière) [conf. 2006 CF 843 (CF ; 2006-06-30)] [*Eli Lilly*] ; *Lamson & Sessions Co c. Royal Group, Inc*, 2008 CanLII 88280 (Comm opp ; 2008-07-21), par. 30-31 (J.W. Bradbury) ; *3M Company c. Tape Specialities Limited*, 2008 CanLII 88651 (Comm opp ; 2008-07-11), par. 28 (D.J. Martin) [3M] ; *Yellow Fence Rentals Inc c. India Steel & Fence Rental Ltd*, 2011 COMC 257 (Comm opp ; 2011-12-31), par. 19 (N. de Paulsen) [*Yellow*] ; *Distrimedic*, *supra*, note 8, par. 53 ; *Dollarama*, *supra*, note 10, par. 24 ; *Association canadienne du médicament c. Pfizer Products Inc*, 2015 CF 493 (CF ; 2015-04-20), par. 80 (juge Russel) [confirmant 2013 COMC 27 (Comm opp ; 2013-01-23)] [*Association*] ; *Association canadienne du médicament générique c. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG*, 2017 COMC 47 (Comm opp ; 2017-04-28) par. 14 (L. Reynolds) [*ACMG*]. Toutefois, « la présence de couleurs dans une marque de commerce figurative unidimensionnelle contribue au caractère distinctif dans la mesure où les couleurs sont choisies de façon arbitraire et ne donnent pas une description claire des marchandises et services en liaison avec lesquels la marque est employée » : *Dollarama*, *supra*, note 10, par. 24 ; *Kruger*, *supra*, note 11, par. 102.
13. En droit canadien, « distinctivité » (art. 2 de la Loi) et « enregistrabilité » (art. 12 de la Loi) sont deux concepts différents. Une marque de commerce qui serait descriptive n'est pas « enregistrable » même si elle pourrait, par ailleurs, être devenue distinctive par une exploitation importante. Une marque de commerce pourrait ne pas être distinctive parce qu'elle ne différencie pas les produits ou services d'une personne de ceux d'une autre même si la marque n'est pas descriptive. Une simple question de terminologie.
14. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 72 (CFPI) ; *AstraZeneca*, *supra*, note 8, par. 20 (CAF) ; *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 15-18 (CFPI) ; *Apotex Inc c. Ciba-Geigy Canada Ltd*, 2000 CanLII 15231 (CFPI ; 2000-04-14), par. 6 et 12-13 (juge Rouleau) [infirmant 83 CPR (3d) 554 (Comm opp ; 1997-09-17) ; conf. 2001 CAF 296 (CAF ; 2001-01-18)

fardeau difficile à rencontrer[15], surtout dans le domaine pharmaceutique[16] (même si celui-ci obéit aux mêmes règles que les autres industries)[17].

Il faut cependant distinguer la simple revendication de couleur comme une des caractéristiques de la marque de commerce et la revendication de couleur à titre de marque de commerce : une couleur seule ne pourra pas, selon la législation en vigueur, faire l'objet d'une marque de commerce[18].

Cette contribution traite uniquement de certains des aspects techniques liés à l'enregistrement d'une marque qui comporte des couleurs[19].

---

sub nomine Novopharm Ltd c. AstraZeneca AB ; permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2002 CarswellNat 1252 (CSC ; 2002-06-06)] [*Ciba-Geigy*] ; *Apotex Inc c. Astra Aktiebolag*, 2000 CanLII 15216 (CFPI ; 2000-04-14), par. 12-14 (juge Rouleau) [confirmant 83 CPR (3d) 554 (Comm opp ; 1997-12-15) ; *sub nomine Novopharm Ltd c. AstraZeneca AB* ; permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2002 CarswellNat 1252 (CSC ; 2002-06-06)] [*Astra 2000*] ; *Eli Lilly*, *supra*, note 12, par. 79 (Comm opp) ; *3M*, *supra*, note 12, par. 26 et 31 ; *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 39 ; *Yellow*, *supra*, note 12, par. 18 ; *Distrimedic*, *supra*, note 8, par. 53 et 58-59.

15. *Simpson*, *supra*, note 8, par. 20 (Comm opp).
16. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 78 (CFPI) ; *Purdue*, *supra*, note 10, par. 37 ; *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 14 (CF).
17. *Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc*, 1992 CanLII 33 (CSC ; 1992-10-29), par. 106 (juge Gonthier) [infirmant 32 CPR (3d) 555 (ON CA ; 1990-10-23)] [*Ciba*]. Le juge a toutefois fait remarquer, au par. 69, que dans ce domaine, « quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitées ». Voir aussi Eugène Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale*, Paris, Marchal, Billard & Cie, 1875, p. 43 §44 :

    > Les couleurs ne sont pas variées à l'infini, comme les formes, mais sont au contraire renfermées dans un cercle très restreint [...] Il suffirait donc que six ou sept commerçants eussent adopté dans une industrie les différents types de couleurs pour que le produit lui-même fût monopolisé entre leurs mains, puisqu'il n'y aurait pas moyen de le fabriquer sans revenir à l'une des couleurs employées.

18. *Parke*, *supra*, note 9, p. 122-123 (C de l'Éch) « There is a distinction between colour as a trade mark and the colour of the trade mark. » (*obiter*) Voir toutefois *Plan*, *supra*, note 7, art. 332 qui introduit un alinéa 32(1)*c*) qui permettra l'enregistrement d'une marque consistant en une ou des couleurs sans contours délimités.
19. Excluant, vu les contingences de publication, les recours judiciaires en violation de marque de commerce ou en commercialisation trompeuse (*passing off*) fondé ou axé sur la couleur (par exemple, des comprimés bleus : *Ciba*, *supra*, note 17 ou des intercalaires de fenêtres blancs : *Industries de barres d'espacement Inex ltée c. Industries Thermalite inc*, 1999 CanLII 11598 (QC CS ; 1999-02-08) par. 33 (j. Poulin), le nom d'une couleur comme marque de commerce (par exemple, GREEN BAG pour des sacs de couleur verte : *Evert-Fresh Corporation c. Green Bag Pty Ltd*, 2011 COMC 236 (Comm opp ; 2011-11-29), par. 18-21 (N. de Paulsen), la couleur clairement descriptive d'une caractéristique d'un produit (par exemple, jaune pour des citrons) ou sans distinctivité inhérente (par exemple, selon la §IV.12.5.3

2. LE TRAITEMENT D'UNE MARQUE « COULEUR » PAR LE BUREAU DES MARQUES DE COMMERCE

> *Mere color, unspoiled by meaning, and unallied with definite form, can speak to the soul in a thousand different ways.*
>
> –Oscar F.O.W. Wilde (1890), dans Karl Beckson, réd., *Oscar Wilde – The Critical Heritage*, Londres, Routledge, 2005, p. 374.

Lorsqu'un requérant revendique des couleurs comme caractéristique de la marque de commerce, les couleurs doivent être décrites[20]. En certains cas, le registraire peut même exiger que le requérant produise un dessin ligné où les couleurs sont représentées selon un tableau prévu dans le règlement[21].

Lorsqu'une marque est enregistrée, le certificat d'enregistrement la reproduit en noir et blanc, mais il y a une entrée au registre (plutôt qu'au certificat) pour indiquer la revendication de couleur.

C'est d'ailleurs de cette façon qu'un dossier est traité et c'est également de cette façon que la marque est annoncée, à savoir en noir et blanc avec une description en mots des couleurs revendiquées comme caractéristique de la marque. Cela vaut tant pour les marques de commerce, que pour les marques de certification que pour les signes distinctifs[22] ; cela vaut également pour les marques interdites ou officielles[23].

---

du projet de modification au *Manuel d'examen des marques de commerce*, blanc pour du papier ou jaune pour des balles de tennis), la couleur comme circonstance à considérer dans l'évaluation de la confusion : *Positec Group Limited c. Orange Works & Kitchen Home Corp*, 2017 COMC 141 (Comm opp ; 2017-10-17), par. 73 et 76 (L. Reynolds) (la couleur orange sur des articles de jardinage), la confusion entre une couleur et le nom de cette couleur (et inversement), la restriction à un art ou à une industrie par l'adoption de couleurs ou le droit comparé, qu'il soit américain ou européen.

20. *Karma Candy Inc c. Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119 (Comm opp ; 2013-07-05), par. 38 (C.R. Folz) [*Karma*] ou la restriction à un art ou à une industrie par l'adoption de couleurs ou le droit comparé, qu'il soit américain ou européen.
21. *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (ci-après le « Règlement » ou « Règle »).
22. Le signe distinctif est un façonnement de produits ou de leurs contenants ou un mode d'envelopper ou empaqueter des produits. Il correspond généralement à une marque tridimensionnelle. Cette définition sera abrogée lors de l'entrée en vigueur du *Plan*, *supra*, note 7, par. 319(1), mais ce qui en fait l'objet (formes tridimensionnelles, façon d'emballer les produits) sera alors inclus, de par *Plan*, *supra*, note 7, par. 319(5), dans la nouvelle définition de « signe ».
23. Du moins, celle dont la protection est contingente à la publication d'un avis dans le *Journal*. Les signes communiqués conformément à l'article 6*ter* de la

Dans la base de données du Bureau des marques de commerce, qui fait office de registre public, les marques de commerce ne seront d'ailleurs généralement accessibles qu'en noir et blanc, même si une couleur a été revendiquée à titre de caractéristique de la marque ou qu'une représentation en couleur de la marque a été produite.

Ajoutons que dans la base de données publique des marques de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), certaines marques annoncées en vertu de l'article 9 de la Loi sont accessibles dans une version couleur alors que leur publication n'a été effectuée qu'en noir et blanc[24], ce qui était le cas avant que la version électronique du *Journal* ne devienne la version officielle[25].

Revendiquer une couleur comme caractéristique de la marque de commerce n'entraîne pas, au Canada, le paiement d'une taxe

---

Convention de Paris (al. 9(1)*i.1*), 9(1)*i.2*) ou 9(1)*i.3*) de la Loi) ou en vertu de l'annexe 1C de l'accord sur l'OMC (al. 9(1)*i*) de la Loi) peuvent maintenant être annoncés en couleurs dans le *Journal*. Voir par exemple les diverses marques du Commonwealth d'Australie, dont annoncées en couleur (jaune et or) dans l'édition du 2017-03-08 du *Journal* (vol. 64, nº 3254, p. 522-526). Évolution des techniques de reproduction, l'écusson hongrois Kádár-címe a été annoncé dans l'édition du 1968-05-15 du *Journal* (vol. 15, nº 712, p. 595) par une invitation à consulter la représentation de cet écusson dans la salle de recherche publique du Bureau des marques de commerce, mais son retrait a été annoncé avec une reproduction couleur dans l'édition du 2017-03-08 du *Journal* (vol. 64, nº 3254, p. 520). Voir aussi l'édition du 2017-10-25 du *Journal* (vol. 64, nº 3287, p. 766-775 et 781) pour des marques annoncées en vertu des sous-al. 9(1)*n*)(ii) et 9(1)*n*)(iii) de la Loi et reproduites en couleurs dans le *Journal*.

24. Curiosité de recherche : la marque (dossier 970441) est disponible en couleur dans la base de données de l'OPIC avec mention d'annonce, en vertu de l'al. 9(1)*i*) de la Loi (en réponse sans doute à une demande du 1966-01-25 des Bureaux internationaux réunis pour la propriété intellectuelle), dans l'édition du 1985-12-11 du *Journal* (vol. 32, nº 1624) [ce qui est inexact, cette marque n'ayant pas été ainsi annoncée] alors que la marque (dossier 902327), elle, a été annoncée, en vertu du sous-al. 9(1)*n*)(iii) de la Loi, sans revendication de couleur, dans l'édition du 1965-07-28 du *Journal* (vol. 12, nº 566, p. 667) et n'est disponible qu'en noir et blanc dans la base de données de l'OPIC. Par contre, la marque (dossier 973322) a été annoncée en vertu de l'alinéa 9(1)*i*) de la Loi en couleurs dans l'édition du 2015-12-02 du *Journal* (vol. 62, nº 3188, p. 1251) et est accessible dans sa version couleur dans la base de données publique du Bureau des marques de commerce. Jusqu'ici, le Bureau des marques ne publie pas la représentation en couleur des marques officielles annoncées en vertu de l'alinéa 9(1)*n*). Voir par exemple, dans l'édition du 2012-12-19 (vol. 59, nº 2034, p. 258*l*) la marque annoncée comme avec la revendication de couleur : « Les couleurs sont décrites comme caractéristiques de la marque. La lettre P est bleue, la lettre O est verte, la lettre L est jaune et la lettre Y est rouge. »

25. Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Journal des marques de commerce*, Énoncé de pratique du 2003-04-23 (date de modification 2015-06-01), en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00202.html>.

gouvernementale supplémentaire, que ce soit au niveau de la demande, de l'annonce ou de l'enregistrement.

3. QUELQUES PARTICULARITÉS D'UNE TELLE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

> *Car nous voulons la Nuance encor,*
> *Pas la Couleur, rien que la Nuance !*
> *Oh ! la nuance seule fiance*
> *Le rêve au rêve et la flûte au cor… !*
>
> –Paul Verlaine, « L'art poétique », dans *Jadis et naguère*, Paris, Léon Vanier, 1884, p. 24.

3.1 La revendication de couleurs à titre de caractéristique de la marque

L'alinéa 30*h*) de la Loi prévoit que lorsqu'une marque de commerce ne vise pas que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits dans une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce doit être produit :

30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :	30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing:
h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, *qui peut être prescrit*, de représentations exactes de cette marque. [Les italiques sont nôtres.]	(*h*) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark *as may be prescribed*.

Cet alinéa sera modifié lors de l'entrée en vigueur de prochaines modifications à la Loi[26] pour se lire :

h) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir	(*h*) a representation or a description, or both, that permits the trade-mark to be clearly defined

26. *Plan*, *supra*, note 7, art. 339.

clairement la marque de commerce et qui sont conformes *à toutes exigences prescrites*. [Les italiques sont nôtres.]

and that complies with *any prescribed requirements*.

Les italiques ajoutés aux extraits de la disposition indiquent bien que tout se joue (ou jouera) dans le règlement.

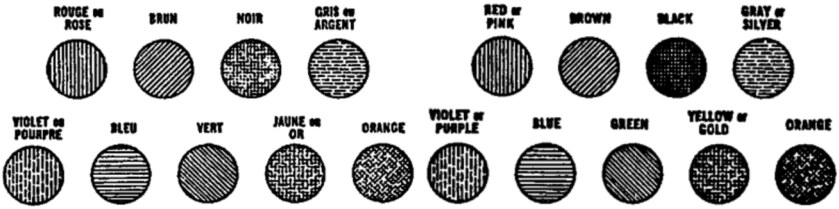
La règle 28(1) indique ainsi que lorsqu'une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, il est nécessaire de la décrire, la règle 28(2) précisant comment cette description peut être faite :

28. (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.

(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :

28. (1) Where the applicant claims a colour as a feature of the trade-mark, the colour shall be described.

(2) Where the description referred to in subsection (1) is not clear, the Registrar may require the applicant to file a drawing lined for colour in accordance with the following colour chart:



Un requérant a donc le choix de décrire les couleurs en mots ou de produire un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau de la règle 28(2)[27]. Il peut même combiner description et

27. *Manuel*, §II.6.2.2 « Dessin ligné représentant la couleur », en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html> (date de modification 21 septembre 2017) et §IV.3.3 « Couleur », en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03636.html#iv.3> (date de modification 21 septembre 2017). Le *Manuel* toutefois n'a pas valeur de loi : *Wordex Inc c. Wordex*, [1983] CF 570 (CFPI ; 1983-02-17), p. 572 (juge Cattanach) ; *Ontario Dental Assistants Association c. Canadian Dental Association*, 2013 CF 266 (CF ; 2013-02-12), par. 24 (juge Manson) ; *Les Marques Metro / Metro Brands SENC c. 1161396 Ontario Inc*, 2017 FC 806 (CF ; 2017-09-08), par. 44 (juge Annis).

dessin ligné (ou hachuré)[28], en évitant une contradiction entre l'un et l'autre[29].

Sauf demande du registraire, rien n'oblige un requérant à produire un dessin hachuré pour revendiquer une couleur comme caractéristique de la marque[30]. S'il le fait et qu'une erreur est commise, il pourrait en résulter que le dessin hachuré ne représenterait plus adéquatement la marque de commerce dont on requiert l'enregistrement. L'alinéa 30*h*) de la Loi n'aurait alors pas été respecté[31].

Le dessin, en effet, doit constituer une représentation significative dans le contexte de la description écrite figurant dans la revendication de couleurs[32]. De légères disparités de couleurs pourront toutefois être acceptées[33], mais un dessin inexact ou trompeur sera contraire à l'alinéa 30*h*) de la Loi[34], donnant ainsi ouverture à un motif d'opposition à l'enregistrement[35]. « Le caractère adéquat du dessin et de la description verbale de la demande de marque de commerce relève de l'expertise de la Commission [des oppositions] »[36] et la Cour n'interviendra en appel que si la décision de la Commission n'est pas raisonnable. La description n'a donc pas à être rigoureusement exacte pourvu qu'elle soit significativement représentative des couleurs revendiquées comme caractéristique de la marque.

Illustrons.

À même certaines annonces parues dans le *Journal*[37], quelques exemples de description d'une revendication de couleur(s) comme caractéristique de la marque permettent de mieux cerner la pratique : une marque mot, une marque mot et dessin ainsi que deux marques dessin.

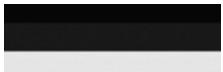
---

28. *Karma*, *supra*, note 20, par. 38 et 39.
29. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 51-52 (CFPI) ; *Astra 2000*, *supra*, note 14, par. 8 (CFPI] ; *Novopharm Limited c. Astra Aktiebolag*, 2004 CanLII 7170 (Comm opp ; 2004-01-20), par. 70 (J.W. Bradbury) [*Astra 2004*].
30. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 45 ; *Astra*, *supra*, note 29, par. 79.
31. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 46 (CFPI).
32. *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 7 (CFPI) ; *Association*, *supra*, note 12, par. 56 (Comm opp) ; *JTI, supra*, note 7, par. 46-47 (CF) ; *Karma*, *supra*, note 20, par. 40 et 46-47.
33. *JTI*, *supra*, note 7, par. 46-47 (CF) ; *Karma*, *supra*, note 20, par. 46-47.
34. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 1, 44-49 et 67 ; *Ciba-Geigy*, *supra*, note 14, par. 6 (CFPI).
35. Al. 38(2)*a*) de la Loi.
36. *JTI*, *supra*, note 7, par. 15 (CF).
37. Lorsqu'après examen une demande n'est pas rejetée, le registraire fait annoncer celle-ci dans le *Journal* pour fins d'opposition : par. 37(1) *in fine* de la Loi. Le *Journal* est publié une fois la semaine : règle 15*a*).

KHEERAN

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Des lettres bleu foncé figurent sur un arrière-plan blanc[38].

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De gauche à droite, les rectangles sont rouge, bleu, vert, et jaune. Les lettres sont blanches. Les trois points du côté gauche sont rouges, et les trois points du côté droit sont jaunes[39].



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande supérieure est bleue (PANTONE* 282C), la bande centrale est rouge (PANTONE* 187C), la bande inférieure est beige (PANTONE* 9162C). *Pantone est une marque de commerce déposée[40].

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'une roue de vélo jaune avec plusieurs rayons jaunes[41].

Comme la marque de commerce n'est pas annoncée ou enregistrée à partir d'un dessin en couleurs, la gymnastique de la description du positionnement spécifique de chacune des couleurs sur chacun des éléments de la marque peut parfois demander un labeur considérable surtout lorsqu'il y a plusieurs couleurs à placer dans un dessin complexe. À preuve[42] :

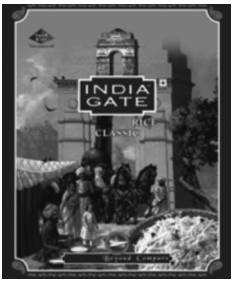
38. Demande 1750760 (enregistrement 985654) annoncée dans l'édition du 2017-07-26 du *Journal* (vol. 64, nº 3274, p. 177). S'agissant de caractères standards, l'alinéa 30*h*) de la Loi ne s'appliquait donc pas et un dessin de la marque n'avait pas à être fourni.
39. Demande 1771549 (admise) annoncée dans l'édition du 2017-08-09 du *Journal* (vol. 64, nº 3276, p. 310).
40. Demande 1794967 (admise) annoncée dans l'édition du 2017-09-20 du *Journal* (vol. 64, nº 3282, p. 511).
41. Demande 1782597 (enregistrement 985963) annoncée dans l'édition du 2017-08-09 du *Journal* (vol. 64, nº 3276, p. 415).
42. Les reproductions de la marque « dans la vraie vie » ont été ajoutées, ce qui n'est sans doute pas « d'avance » pour un article destiné à une revue qui publie en noir et blanc…

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce comprend un dessin central multicolore ressemblant à un moulinet. Le dessin central ressemblant à un moulinet est constitué de 12 formes ressemblant à des pétales, chacun d'une couleur différente. Chacune des couleurs suivantes est revendiquée comme caractéristiques de la marque de commerce : à partir du pétale supérieur, et dans le sens des aiguilles d'une montre, les couleurs sont, dans l'ordre, les suivantes : le jaune (PANTONE* Hexachrome Yellow C) ; l'orange (PANTONE* 138C) ; l'orange (PANTONE* 1665C) ; le rouge (PANTONE* 1795C) ; le rose (PANTONE* Rhodamine Red C) ; le violet (PANTONE* 2415C) ; le bleu (PANTONE* Reflex Blue C) ; le bleu (PANTONE* 3005C) ; le bleu (PANTONE* 306C) ; le turquoise (PANTONE* 320C) ; le vert (PANTONE* 362C) ; la couleur lime (PANTONE* 382C). Les mots SOUND INTUITION sont noirs (PANTONE* 3XGC) sur un arrière-plan blanc (PANTONE* 11-0601TCX). *Pantone est une marque de commerce déposée[43].

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée de bandes de différentes couleurs et de différentes teintes disposées dans un arc-en-ciel renversé. Les couleurs des bandes à la gauche de l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, violette, indigo, bleue, verte, jaune, orange et rouge. Les couleurs des bandes à la droite de l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, violette, indigo, bleue, verte, jaune, orange et rouge. Des dessins en forme de lentilles portant la lettre S sont superposés à l'arc-en-ciel et se trouvent au-dessus de la lettre « I » du mot SKITTLES. Chaque dessin en forme de lentille est de couleur différente, notamment rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo ou violette. La couleur pré-

43. Demande 1768772 (enregistrement 989498) annoncée dans l'édition du 2017-08-09 du *Journal* (vol. 64, nº 3276, p. 276).

cise de chaque lentille est détaillée davantage dans le dessin hachuré ci-joint. Les couleurs rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo et violette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque[44].



La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bordeaux brunâtre est appliqué au contour avec des dessins décoratifs or et un contour blanc. Le logo « Aged rice » figure dans le coin supérieur gauche dans un losange rouge et bordeaux. Le blanc est appliqué aux mots « Aged rice ». Juste en dessous du logo « Aged rice », les mots « two-years-old » sont écrits en lettres bordeaux. Le beige est appliqué à l'arrière-plan de l'image. Un monument beige et brun est reproduit au centre de l'image. Les mots « rice classic » sont blancs, et chaque lettre a un contour brun. Le logo « India Gate » est superposé à la partie intermédiaire supérieure et comprend les mots « India Gate », les couleurs blanche et bordeaux étant appliquées à l'image. Le blanc est appliqué aux mots « India Gate », sur un arrière-plan bordeaux au contour blanc. Une photo en couleurs d'une assiette de riz avec des amandes, du poivre noir, des raisins secs et du safran est représentée dans le coin inférieur droit de l'image du monument architectural. Le vert perroquet est appliqué à l'assiette avec une bordure décorative bordeaux. La couleur blanche est appliquée au riz, la couleur brune aux amandes, la couleur noire au poivre noir, la couleur or aux raisins secs, et la couleur safran au safran. Un dessin circulaire en évidence comprend les couleurs verte et rouge, une description du produit (« Exotic Aroma », « Extra Long Grain ») et le dessin d'un grain de riz fumant. Le blanc est appliqué aux mots « beyond compare » sur un arrière-plan bordeaux au contour blanc. Juste en dessous des mots « beyond compare » se trouvent les mots « suggested serving/suggestion de présentation »

44. Demande 1563056 (enregistrement 894366) annoncée dans l'édition du 2013-01-09 du *Journal* (vol. 60, nº 3037, p. 188).

en blanc, dont chaque lettre a un contour brun. Des oiseaux sont représentés au milieu de l'image. Le brun-noir est appliqué aux oiseaux. Une tente est représentée dans le coin inférieur gauche de l'image. Le crème, le beige et le brun sont appliqués au toit de la tente, avec une bordure décorative beige et brune, et le brun-noir est appliqué à la paroi latérale de la tente. L'image d'un homme assis à côté de la tente est représentée, la couleur brune est appliquée à sa peau, le brun havane est appliqué à sa chemise, le blanc et le brun sont appliqués à son turban (pagri), et le brun noir est appliqué à la barbe de l'homme. Quatre seaux en métal contenant des produits alimentaires se trouvent devant l'homme. Le brun havane est appliqué aux seaux en métal, et le blanc est appliqué aux produits alimentaires. Des images d'une femme, d'un homme et d'un enfant sont représentées près de la tente. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à la peau et à la robe de l'enfant, le brun havane est appliqué à son chapeau, et le blanc est appliqué au collier de l'enfant. Le crème, le beige et le brun sont appliqués au sari (robe) de la femme avec une bordure brune, le blanc est appliqué à son collier et à ses bracelets-joncs. Le rouge est appliqué à son bindi (point) sur le front, et le brun est appliqué à la peau de la femme. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à la robe de l'homme, le brun est appliqué à sa ceinture, le blanc est appliqué à son collier, et le brun est appliqué à la peau de la femme. Un arbre avec un paon est superposé à l'image dans le coin droit du milieu de l'image. Le brun havane et le brun sont appliqués à l'arbre, le crème est appliqué aux fleurs de l'arbre, et le brun havane ainsi que le brun sont appliqués au paon. Une charrette, avec un homme assis sur le siège du conducteur et un autre sur le siège du passager, est représentée dans la partie inférieure centrale de l'image. Le brun havane est appliqué aux chevaux, le brun foncé est appliqué aux chaînes de la charrette, et le brun havane et des points blancs sont appliqués à la charrette.

> Le crème et le beige sont appliqués à la peau des hommes assis dans la charrette. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à la robe de l'homme assis sur le siège du conducteur, et le beige est appliqué au turban (pagri). Le crème est appliqué à la chemise et au collier de l'homme assis sur le siège du passager, le brun havane est appliqué au châle, et le crème est appliqué au turban (pagri) avec une bordure beige. Un cavalier est représenté dans l'image, juste en dessous de la charrette. Le brun havane est appliqué aux chevaux. Le crème est appliqué au pantalon du cavalier, le brun havane est appliqué à ses chaussures, le brun foncé est appliqué à la chaîne des chevaux, et le beige est appliqué à la chemise. Un homme avec une épée est représenté sur l'image entre l'arbre et la charrette. Le crème, le beige et le brun sont appliqués à sa robe et à son turban (pagri), le brun havane est appliqué à son épée, le brun foncé est appliqué à sa barbe, et le brun est appliqué à sa peau[45].

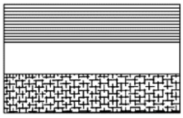
Dans le cas de marques au dessin complexe, cela peut s'apparenter à de la peinture à numéros (où des numéros indiquent la couleur qui est attendue pour la zone concernée), sauf que les numéros ne sont pas fournis ! Fournir une telle indication de la couleur pour chacune des zones ne serait d'ailleurs pas acceptable au Bureau des marques de commerce, car les numéros ne font pas partie de la marque et c'est une reproduction exacte de la marque qui doit être annoncée[46].

Voici quelques exemples du résultat lorsque la revendication de couleurs procède par voie d'un dessin hachuré pour identifier les couleurs revendiquées comme caractéristique de la marque :

---

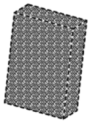
45. Demande 1770363 (enregistrement 987410) annoncée dans l'édition du 2017-08-09 du *Journal* (vol. 64, nº 3276, p. 296). Pour long qu'il soit (877 mots, 4 793 caractères), cet exemple ne vise pas à « faire de la page », mais bien à illustrer la difficulté décriée.
46. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 44, 46 et 67 (CFPI) ; *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 7 (CFPI) ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 72 (CF). Voir toutefois, par analogie, la demande 1244118 (refusée) annoncée dans l'édition du 2005-10-05 du *Journal* (vol. 52, nº 2658, p. 167) et son erratum « Une erreur s'est glissée dans la description de la marque » du 2006-05-17 (vol. 53, nº 2690, p. 203) où quatre perspectives de la même marque étaient représentées par des figures et portaient la mention « Les désignations Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 et Fig. 4 ne font pas partie de la marque de commerce ». Cette demande a été refusée : *Association*, *supra*, note 12.

Le dessin est ligné pour les couleurs bleu et or[47].



La marque de commerce est bimensionnelle [sic] et comprend la couleur mauve appliquée à toute la surface visible de l'objet particulier montré dans le dessin ci-joint. La partie hachurée du dessin est en mauve[48].

La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée à la surface visible de l'emballage, *comme le montre le dessin ci-joint*. La partie hachurée est en noir[49].



Le recours au dessin ligné n'est plus très fréquent, surtout lorsque le dessin est complexe et que le format de reproduction du dessin dans le *Journal* rendrait difficile de cerner le positionnement, voire les couleurs revendiquées. Le dessin ligné peut également être utilisé pour les marques « interdites »[50].

La règle 30*d*) *du projet de Règlement sur les marques de commerce*[51] ne reprend pas cette question de description des couleurs en mots ou par un ligné hachuré : la représentation visuelle devra être en couleur si une couleur est revendiquée, et ce, même pour les marques non traditionnelle. La règle 31*f*) stipulera que lorsqu'une couleur est revendiquée à titre de caractéristique de la marque de commerce,

47. Cette demande 0309457 (enregistrement 160565) a été annoncée dans l'édition du 1968-12-11 du *Journal* (vol. 15, nº 737, p. 1457) et comprend un simple ligné hachuré représentant les couleurs revendiquées. Certains auront reconnu la version d'origine de la carte de crédit VISA.
48. Demande 1178873 (enregistrement 633627) annoncée dans l'édition du 2004-11-10 du *Journal* (vol. 51, nº 2611, p. 204).
49. Demande 1317128 (enregistrement 908626) annoncée dans l'édition du 2007-03-14 du *Journal* (vol. 54, nº 2733, p. 268) [les italiques sont nôtres], demande plus controversée, tel qu'il appert des décisions *RBH*, *supra*, note 5 ; *JTI*, *supra*, note 7. Les demandes 1590250 et 1580255 pour les marques « couleur pourpre » et 1605729 et 1695733 pour les marques « couleur brun » font également l'objet d'oppositions qui sont encore en cours [et où le cabinet de l'auteur de cette contribution est impliqué].
50. Voir, par exemple, le dossier 973608 pour l'écusson suisse annoncé en vertu de l'al. 9(1)*i*) de la Loi dans l'édition du 2017-10-25 du *Journal* (vol. 64, nº 3287, p. 770) où le ligné vertical, on le présumerait, représente, selon la règle 28(2), la couleur rouge (ou rose) , ce qui pourrait s'inférer de la publication suivante 973610 qui, elle, est annoncée en couleur [...].
51. *Règlement sur les marques de commerce*, (2018-02-10) 162:8 Gazette du Canada – Partie I p. 400-501 [Projet de règlement].

la demande devra comprendre une déclaration à cet effet, le nom de chaque couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur.

3.2 Manque de clarté de la revendication de couleur

Si la revendication de couleur est ambiguë, l'examinateur pourra demander des précisions plutôt que d'exiger un dessin hachuré[52].

À moins que le requérant n'ait indiqué qu'il n'y a pas de revendication de couleur, lorsqu'un ligné – ou ce qui ressemble à un ligné – apparaît dans la reproduction de la marque, l'examinateur demandera[53] si ce ligné représente, en accord avec la règle 28(2), une couleur revendiquée comme caractéristique de la marque[54].

Le requérant pourra alors répondre que « la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque », que « les lignes sont une caractéristique de la marque, mais ne représentent pas une couleur » ou que « les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce »[55]. Si un ligné ou des couleurs apparaissent sur la représentation de la marque, mais que celles-ci ne sont pas revendiquées comme caractéristique de la marque, il faudra également l'indiquer[56]. Dans un cas

---

52. Le rapport d'examen indiquera ce qui ne semble pas clair à l'examinateur et sera suivi, par exemple, d'« une description des couleurs et le placement de chaque couleur sur la marque sont requis » (*a description of the colours and placement of each colour on the trade-mark is required*) ou encore d'une mention indiquant que « la description de la couleur n'est pas claire. Veuillez indiquer de façon plus précise quelle ligne constituant le logo central est verte et laquelle est de couleur or ».
53. Selon le paragraphe-type :
    Le dessin de la marque de commerce semble être ligné pour la couleur. Si la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque, une description de la couleur (ou des couleurs) doit être incluse dans une demande modifiée (voir Règle 28 (2)) » / « *The drawing of the trade-mark appears to be lined for colour. If colour is claimed as a feature of the mark, a description of the colour (or colours) must be included in an amended application (See Rule 28(2))*.
54. *Manuel*, §II.6.2.2 « Dessins lignés représentant une couleur ». Voir toutefois *AstraZeneca*, *supra*, note 8, p. 109 (Comm opp).
55. *Manuel*, §II.6.2.2 « Dessins lignés représentant une couleur ».
56. *Ibid*. Voir, par exemple :
    - la demande 1786664 (enregistrement 990536) annoncée dans l'édition du 2017-08-23 du *Journal* (vol. 64, nº 3278, p. 390) : « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles sont turquoise, et le carré est bleu. *La couleur de l'arrière-plan, à savoir le noir, n'est pas revendiquée comme une caractéristique de la marque.* » ;
    - la demande 1784591 (enregistrement 975102) annoncée dans l'édition du 2017-02-01 du *Journal* (vol. 64, nº 3249, p. 956) « Revendication de couleur : *La couleur n'est pas* revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce » ;

comme dans l'autre, cette précision sera reprise dans l'annonce de la marque au *Journal*.

Si un requérant revendique une couleur comme caractéristique de tout ou partie de la marque, il n'est pas suffisant de décrire uniquement la couleur : il faut nommément l'indiquer[57] par une phrase telle que « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce » (*Colour is claimed as a feature of the trademark*), sous peine d'émission, malgré parfois l'évidence, d'un rapport d'examen. Cette déclaration sera d'ailleurs reprise lors de l'annonce de la marque et dans son enregistrement. Il n'est donc pas requis de faire suivre cette phrase d'une seconde phrase énumérant les couleurs qui sont revendiquées : une indication de leur positionnement sur la marque suffit.

Si les couleurs ne sont pas revendiquées comme caractéristique de la marque, il n'est pas nécessaire de l'indiquer quoique cela ne soit pas interdit :

La marque peut être de n'importe quelle couleur, peut être écrite en mots contigus, Little Luxury, ou avec le mot « Little : horizontal et le mot « Luxury » vertical[58].

Par contre, une revendication de couleur en vrac[59], sans positionnement, ne sera pas acceptable et aura pour résultat l'émission d'un rapport d'examen.

- la demande 1691136 (enregistrement 973613) annoncée dans l'édition du 2017-01-04 du *Journal* (vol. 64, nº 3245, p. 109) où une longue description des couleurs d'une tête de lion pour lesquelles le blanc est revendiqué pour certaines parties, se conclut « la [sic] blanc représente un arrière-plan transparent *et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque* » ; ou
- la demande 855249 (enregistrement 532558) annoncée dans l'édition du 2000-04-19 du *Journal* (vol. 47, nº 2373, p. 12) « Le pointillé dans la marque est pour fins de hachure [d'ombrage] seulement et n'est pas une caractéristique de la marque de commerce et n'a pas pour but d'indiquer la couleur. »

57. *Manuel*, §II.6.2.2 « Dessins lignés représentants une couleur ». Voir aussi *Simpson*, *supra*, note 8, par. 38, (CF).
58. Demande 1757423 (admise) annoncée dans l'édition du 2017-10-18 du *Journal* (vol. 59, nº 3286, p. 163). La description de « la » marque laisse songeur eu égard à la règle 24 qui indique qu'une demande d'enregistrement distincte doit être produite pour chaque marque de commerce. Il ne faut pas se surprendre de trouver au dossier la note suivante : « Regarding the correspondence received on October 30, 2017, the trademark description can not be removed now that the mark has been advertised in the Trade-marks Journal. »
59. Lu pour une demande 1831535 du 2017-04-06 visant une revendication de couleur comme caractéristique d'une marque consistant dans une étiquette complexe :

3.3 Exigence matérielle quant au dessin de la marque

La règle 27 prévoit que :

27. (1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30*h*) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13.	27. (1) Where a drawing of a trade-mark is required by paragraph 30(*h*) of the Act, the drawing shall be in black and white, no larger than 2 3/4 inches by 2 3/4 inches or 7 cm x 7 cm, and shall not include any matter that is not part of the trade-mark, and may be on paper that satisfies the requirements of section 13.
(2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal.	(2) Where the drawing of the trade-mark on file is not suitable for reproduction in the Journal, the Registrar may require an applicant to file a new drawing.

Une version électronique de la marque de commerce est également acceptable, sinon obligatoire si on utilise le système de dépôt en ligne du Bureau des marques de commerce. Les critères de production au Bureau des marques sont : format TIFF (*Tagged Image File Format*), 300 ppp (points par pouce et non pixels par pouce), noir et blanc (ou moins de 16 couleurs de gris), moins d'un méga-octet[60].

Le Bureau des marques de commerce a cependant quelque peu relâché ses exigences et, en pratique, acceptera tous les formats électroniques communs. La production d'une version couleur plutôt que noir et blanc de la marque de commerce ne sera pas refusée si cette version peut être reproduite avec clarté dans le *Journal*, mais cette version couleur ne fera cependant pas partie de la marque de commerce et, bien sûr, ne fera pas l'objet de l'annonce[61]. Un rapport d'examen sera produit lorsque le dessin de la marque est réalisé dans une représentation en couleur et que le requérant a omis d'indiquer

« Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black, green, red, blue, white and silver ». Un peu court trouveront certains, comme si le requérant attendait que l'examinateur propose lui-même le placement des couleurs !

60. *Manuel*, §II.6.2.1 « Format et dimensions ».
61. D'autant qu'avec le temps, le spécimen risque de se détériorer : *Astra 2000*, *supra*, note 14, p. 558 (Comm opp) ; *Novopharm Ltd v. Pfizer Canada Inc*, 18 CPR (4th) 285 (Comm opp ; 2001-09-03), p. 407 (J.W. Bradbury) [*Pfizer 2001*].

qu'il ne revendiquait pas la couleur comme caractéristique de la marque[62].

Le registraire pourra demander confirmation que les couleurs ne sont pas revendiquées comme caractéristique de la marque.

Le registraire peut exiger[63] que le requérant fournisse un spécimen (ou échantillon) de la marque telle qu'employée[64] et, s'il y a revendication de couleurs, les couleurs devront apparaître sur le spécimen[65]. Toutefois, à moins que le registraire ne l'exige, rien n'oblige[66] un requérant à fournir cet échantillon pour se conformer aux exigences formelles quant au contenu d'une demande d'enregistrement[67].

Il n'est donc pas obligatoire de joindre un échantillon de la marque, d'autant que celui-ci ne fera pas partie de la marque[68] et que « le spécimen produit pour clarifier une couleur ou une forme ne remplace pas une description écrite et ne peut corriger une faille de celle-ci »[69]. Bref, il peut parfois en résulter plus de mal que de bien.

---

62. Voir par exemple le rapport d'examen du 2017-12-21 de l'examinatrice S. Gobeil dans le cadre de la demande 1817689 pour la marque J-LITE :

    > Nous notons que la marque de commerce faisant l'objet de la demande a été déposée en couleur. Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une description de la ou des couleurs (y compris l'emplacement de chaque couleur sur la marque de commerce) est requise, accompagnée de la déclaration « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. » Des directives écrites de votre part sont requises.

63. Règle 29*c*), toutefois peu utilisée.
64. Ne vaudrait que difficilement pour les marques projetées car celles-ci ne doivent pas être employées au Canada au moment de la production de la demande d'enregistrement ; elles pourraient, toutefois, l'être au lendemain de celle-ci, sans attendre l'admission à l'enregistrement. Voir, par exemple : *Ford Motor Co v. Krupka*, 43 CPR (24) 103 (Comm opp ; 1978-05-31), p. 108 (G. Metcalfe) ; *Molson Canada c. Anheuser-Busch Inc*, 2003 CF 1287 (CFPI ; 2003-11-05), par. 58 (juge O'Keefe) [confirmant 2001 CanLII 37825 (Comm opp ; 2001-03-28), par. 8 (G.W. Partington)] ; *Telus Corporation c. Orange Personal Communications Services Limited*, 2005 CF 590 (CF 2005-04-29), par. 100 (juge MacTavish) [confirmant 2004 CanLII 71794 (Comm opp ; 2004-02-24) ; conf. 2006 CAF 6 (CAF ; 2006-01-09)] ; *Procter & Gamble Inc c. Colgate-Palmolive Canada Inc*, 2010 CF 231 (CF ; 2010-02-26), par. 41 (juge Boivin) [confirmant 2007 CanLII 81004 (Comm opp ; 2007-01-03)].
65. *Manuel* §II.6.3 « Spécimens ».
66. *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 26.
67. Notamment, l'al. 30*h*) de la Loi.
68. *Calumet Manufacturing Ltd v. Mennen Canada Inc*, 40 CPR (3d) 76 (CFPI ; 1991-12-03), p. 87 (juge MacKay) ; *Ciba-Geigy*, *supra*, note 14, par. 6 (CFPI) ; *Pfizer 2001*, *supra*, note 61, p. 407 ; *Astra*, *supra*, note 29, par. 79 ; *Novopharm Limited c. Hoffman-La Roche Limitée*, 2006 CanLII 80737 (Comm opp ; 2006-05-30), par. 26 (M. Herzig) [*Hoffman-La Roche*].
69. *Astra 2000*, *supra*, note 14, par. 22 (CFPI). Voir aussi *Hoffman-La Roche*, *supra*, note 67, par. 13.

Il incombe à la partie qui demande l'enregistrement d'une marque de prouver qu'elle respecte cette exigence de clarté quant à sa revendication de couleur[70].

3.4 Décrire la couleur

> Elle n'avait pas retiré son chapeau, vêtue d'une robe sombre de couleur indécise, entre la puce et le caca d'oie.
>
> –Émile Zola, *Nana*, Paris, Charpentier, 1880, p. 45.

> Et si je compare au catalogue Pantone, je dirais que la tache est 168, 175, ou 181, et comme je suis incapable de vivre dans l'incertitude, je dois me décider, je dirais 181 avec toutes les implications terribles que cela peut avoir. Oui, 181.
>
> –Alice Rivard, « Terrible la fureur de la perte en exorcismes lunaires Pantone 181 », (Hiver 2018) 156 *Moebius* 59 à la p. 60.

Il n'est pas requis de spécifier la teinte ou le ton particulier d'une couleur[71] en faisant référence à un système colorimétrique ou chromatique particulier (on peut songer aux nuanciers RVB (rouge, vert, bleu ou *RGB*), CIE XYZ, Pantone, CMJN (cyan, magenta, jaune, noir ou *CMYK*), TSL (teinte, saturation, luminosité ou *HSL*), HEX (hexadécimal), etc.)[72]. Toutefois, si le nom du système utilisé fait l'objet d'une marque de commerce déposée – présumément, au Canada –, il faut l'indiquer[73]. Et il faudrait sans doute éviter d'utiliser comme

---

70. *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 7 (CFPI).
71. *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 23 ; *JTI*, *supra*, note 7, par. 30 (Comm opp) et par. 2 et 49 (CF) ; *Association*, *supra*, note 12, par. 50 (Comm opp) ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 72 (CF).
72. Voir par exemple, Augustine Hope et Margaret Walch, *The Color* Compendium, New York, Van Nostraand Reinhold, 1990, Appendix II Color Specifier Systems ou Antal Nemcsics et Jose Luis Calvano, « Color Order Systems », dans Ronnier Luo, dir., *Encyclopedia of Color Science and Technology*, New York, Springer, 2015, p. 1-15.
73. *Manuel*, §II.6.2.3 « Description de la couleur » ; Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Revendication de couleur : PANTONE*, Énoncé de pratique du 2010-12-22 (date de modification 1er juin 2015), en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02932.html>. De fait, la marque de commerce PANTONE fait l'objet de l'enregistrement 187116 du 1972-12-08 pour, entre autres, des *color cards and color books displaying varieties of colors*. De façon alternative « PMS » (*Pantone Matching System*) pourrait être utilisé.

nom de couleur des mots qui font l'objet d'enregistrement de marques de commerce[74].

Rien n'interdit d'avoir recours à plus d'un système de référence pour la même couleur, à charge que la même teinte soit pareillement décrite dans chacun des systèmes de référence ; rien n'empêche d'avoir recours à un système pour décrire une couleur particulière et à un autre système pour en décrire une autre.

Une nuance précise de la couleur n'a donc pas à être revendiquée[75]. Il est d'ailleurs à noter que dans le tableau de la règle 28(2), le même hachuré représente les couleurs rouge et rose, les couleurs violet et pourpre, les couleurs jaune et or et les couleurs gris et argent[76]. Si le tableau ne fait pas de distinction entre ces couleurs ou nuance de couleurs, s'en tenir à celles énumérées à la règle 28(2) sera de nature à éviter des rapports d'examen[77].

La couleur étant la perception visuelle[78] de la répartition spectrale visible[79], il s'ensuit des différences de sensation d'un individu

---

74. *Tickle me pink, range fizz, cotton candy, watermelon patch, wild berry, buttered popcorn* et autres merveilles des crayons CRAYOLA : en pareil cas, faudrait-il d'ailleurs considérer Crayola comme le système de référence ?
75. *Association*, *supra*, note 12, par. 50.
76. On notera que la Classification internationale des éléments figuratifs des marques de commerce ou Arrangement de Vienne (1973), dans sa 7e édition (2012), sous la catégorie 29.1 « couleurs », énumère les groupes suivants : 29.1.1 Rouge, rose, orangé ; 29.1.2 Jaune, or ; 29.1.3 Vert ; 29.1.4 Bleu ; 29.1.5 Violet ; 29.1.6 Blanc, gris, argent ; 29.1.7 Brun ; 29.1.8 Noir. Les groupes ne sont donc pas plus précis que ceux indiqués à la règle 28(2) : comme quoi un grand degré de précision n'est sans doute pas requis, malgré un certain agacement que cause parfois l'annonce de marques aux revendications de couleur floues dans leur description ou imprécises dans leur positionnement. Le Canada n'est pas membre de cet Arrangement, mais utilise néanmoins la septième édition pour répertorier les marques de commerce disponibles dans sa base de données publique (en ligne : <http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/accueil?lang=fra >).
77. Et un recours aux grammairiens : Maurice Grevisse et André Goose, *Le bon usage*, 14e éd., Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2008, §110*c*) (« on met souvent un trait d'union entre deux adjectifs de couleurs désignant une teinte qui participe des deux couleurs »), §479*b*) (« les adjectifs de couleur nominalisés sont masculins ») et §555 (« Les adjectifs de couleur […] varient naturellement, comme des adjectifs ordinaires », sauf les exceptions).
78. « "Ah, yes, my friend. You've confused aqua with turquoise. I can see how you made that mistake. You're not the first." » Trevor Noah, *Born a Crime: Stories From a South African Childhood*, New York, Spoegel & Grau, 2016, c. 4 « Chameleon ».
79. Voir, par exemple, Gunther Wyszecki et Walter Stanley Stiles, *Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formula*, 2e éd., New York, Wiley, 1982 ; Noboru Ohta et Alan R. Robertson, *Colorimetry: Fundamentals and Applications*, Chister, R-U, Wiley, 2005 ou Mark D. Fairchild, *Color Appearance Models*, 3e éd., Chichester R-U, Wiley, 2015).

à l'autre[80], dont il résulterait une imprécision[81] quant à l'étendue du monopole ou du droit exclusif résultant de l'enregistrement. Lorsqu'une couleur est revendiquée dans les termes généraux de la règle 28, le propriétaire de la marque de commerce aura le droit à son emploi exclusif dans toutes les variations de teinte de cette couleur[82]. Dans l'analyse de la dissemblance entre deux marques, les nuances de couleurs (brun et beige, par exemple) ne seront toutefois pas d'un grand secours[83].

Le nom que l'on donne aux couleurs relève du codage d'une information qui peut varier selon le contexte historique, social, linguistique ou lexicographique[84]. Il faut éviter les ambiguïtés qui résulteraient de nuances[85]. Ainsi, le terme « vert » serait accepté,

---

80. Voir sur le sujet, entre autres, Maurice Déribéré, *La couleur*, 14e éd., coll. Que sais-je ?, Paris, Presses universitaires de France, 2014, ch. IV ; Eva Heller, *Psychologie de la couleur : effets et symboliques*, Paris, Pyramyd, 2009 ; Jean-Gabriel Causse, *L'étonnant pouvoir des couleurs*, Paris, Palio/Gallimard, 2014 ; Arnaud Lellinger, Jehan-Philippe Jacquey et Joanne Quirin, « La couleur appliquée à la surface des objets comme identificateur de source en droit français, une admission toute en nuances », (Décembre 2017) 5 *Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle* 61, p. 62. Voir aussi, pour l'amusement, Alexandre Piuchard et Gabriel Coutagne, « Pourquoi certains voient la robe bleue et d'autres blanche ? » [2015-02-27] *Le Monde*, en ligne : <http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/02/27/pourquoi-certains-voient-la-robe-bleue-et-d-autres-blanche_4584833_4355770.html>, mais aussi les nombreux commentaires scientifiques suscités, dont « Many illusions illustrate the subjective nature of perceived colour as well as the fact that colour depends on the context in which a stimulus is viewed. » David H. Brainard, « Colour Vision: Understanding #TheDress », (2015-06-29) 25:13 *Current Biology* R551.
81. *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 7 (CFPI) ; *Astra 2000*, *supra*, note 14, par. 7 (CFPI) ; *JTI*, *supra*, note 7, par. 40 (CF) ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 72 (CF).
82. *Parke*, *supra*, note 9, p. 141 (C de l'Éch).
83. *Kruger*, *supra*, note 11, par. 82 : « Il n'est pas raisonnable de suggérer que la couleur beige n'est pas similiare à la couleur brune. »
84. Voir, par exemple, Michel Pastoureau, *Les couleurs de nos souvenirs*, coll. La librairie du XXIe siècle, Paris, Seuil/Points, 2010, p. 66 et 70 [Pastoureau] : « La symbolique des couleurs est toujours culturelle ; elle diffère dans l'espace et change avec le temps » ou « Ces écarts entre la couleur réelle et la couleur nommée à propos de produits de consommation courante, ou bien à forte dimension symbolique comme le vin, nous rappellent combien les couleurs sont avant tout des conventions, des étiquettes, des codes sociaux. »
85. Et que penser de la précision (ou de l'absence de précision) d'une revendication « couleur brune [sic] ayant l'apparence d'un carton non blanchi » (*colour brown having the appearance of unbleached paperboard*) ? Voir la demande 1605729 annoncée dans l'édition du 2013-09-25 du *Journal* (vol. 60, no 3074, p. 111) et qui fait l'objet d'oppositions. Voir aussi la demande 1712482 annoncée dans l'édition du 2017-11-22 du *Journal* (vol. 64, no 3291, p. 50) pour la marque ROKU dont la revendication de couleur se lit : « La marque est constituée du mot ROKU écrit en lettres stylisées blanches sur un arrière-plan violet *ressemblant à une étiquette en tissu à motifs* / The mark consists of the word "ROKU" in stylized lettering in white *on a purple patterned fabric tag background*. »

mais probablement pas les termes « vert tirant sur le bleu », « vert gazon »[86] ou des termes étourdissant sous les nuances[87]. La question des dégradés n'est pas toujours facile à rendre et il faudra généralement indiquer les couleurs intermédiaires[88].

Au nom d'une certaine certitude, ne seraient pas non plus acceptés les noms originaux dans les palettes de couleurs sévissant dans l'industrie des « pots de peinture » tels daiquiri aux fraises, poisson-clown ou fleur de bleuet[89]. La couleur caramel ne serait sans doute pas acceptable, car il y a plusieurs teintes caramel[90]. Et qu'en

---

86. Certains se souviendront du thème du 27e Congrès de l'ECTA tenu à Killarney IR en 2008 : « Forty Shades of Green » […].
87. « A gradation of yellow-green. An alternation of yellow, yellow-green, asparagus, avocado, fern green, tea green and green » a fait l'objet d'un rapport d'examen du 2017-09-20 de l'examinatrice M. Yu dans le cadre de la demande 1804284 pour la marque CHINGLES SAUNF : pas évident de décrire une telle marque avec des mots et, surtout, de bien faire comprendre le « positionnement » de chaque nuance de couleur sur l'ensemble alors qu'il s'agit d'un dégradé…
88. La demande 1816059 pour la marque Guerbet comportait la revendication de couleur

    > Le terme GUERBET, la ligne séparant la matière à lire et le dessin, ainsi que les trois carrés formant la ligne de gauche du carré sont bleu foncé. Les trois carrés formant la ligne centrale du carré sont bleus. *Le carré situé dans le coin supérieur droit du carré est orange à ses extrémités, dégradant en blanc en son centre*. Les deux carrés inférieurs formant la ligne de droite du carré sont bleu clair.

    Il en est résulté un rapport d'examen du 2017-12-07 de l'examinateur Y. Canuel :« Veuillez spécifier la partie du carré orange dégradant à blanc. Les couleurs doivent être spécifiées à titre d'exemple : dégradant de orange, à orange pâle, et à blanc. » Au même effet, voir le rapport d'examen du 2017-11-2 de l'examinateur R. Lemieux dans le cadre de la demande 1823718 pour la marque :

    > The Office does not accept the use of colour shading in the description of colours. Therefore, the « drop which is shaded from white to blue » is not acceptable. By way of example, the following would be acceptable: The drop containing the camel has an interior which is blue around the edges, light blue around the inner white drop; the chevrons and the dots are blue: ,

    pourtant initialement décrite comme

    > The camel is dark blue on a *white and blue drop*; the outline of the drop is grey; the chevrons and the dots are blue » et modifiée à la demande du même examinateur pour se lire « The camel is dark blue; the drop containing the camel has an interior which is blue around the edges, light blue around the inner white drop; the entire outline of the drop is grey; the chevrons and the dots are blue. »
89. Pour une appréciation rapide des nuances principales de couleurs, voir par exemple *Bellouguet – Dictionnaire des couleurs*, en ligne : <http://bellouguet.fr/Couleurs/Dico%20couleurs/chroma/zipindex.php@typ=alpha&ent=a.html>. Voir aussi « Couleurs passées… couleurs du passé », dans Claude Gagnière, *Des mots et merveilles* (Paris, Robert Laffont, 1994), p. 202-216.
90. Voir par exemple, le rapport d'examen du 2017-09-08 de l'examinatrice M. Yu dans le dossier PULSE MANGO, objet de la demande 1804295 :

    > The colour « CARAMEL » is not acceptable since it is not specific. For example www.dictionary.com defines CARAMEL as, « a yellowish brown or tan

serait-il de références « gueules », « sinople » ou « sable » utilisés dans l'héraldique[91] ?

Quelle serait la réaction d'un examinateur (et à plus forte raison du public) à la couleur « glauque »[92] comme caractéristique de la marque ? Selon *Le Petit Robert de la langue française* 2018, il s'agirait « d'un vert qui rappelle l'eau de mer »[93] alors que *Le Petit Larousse illustré 2018* donne « de couleur verte tirant sur le bleu » et que pour le Trésor de la langue française du CNTRL (2012), il s'agit d'un vert « blanchâtre ou bleuâtre comme l'eau de mer ». À moins que l'on ne veuille emprunter au *Le grand Druide des synonymes* (2012) « d'un bleu-vert – algue marine, bleu canard, bleu pétrole, cyan, vert d'eau ») une référence à un système de notation plus objectif que littéraire serait sans doute préférable (RGB 50, 162, 164, CMJN 69, 0, 5, 36 ou Hex #32a29a).

Et la couleur « bleu sarcelle » (*teal blue*)[94] a-t-elle le degré de précision suffisante (bleu canard ou bleu russe, généralement considéré comme un bleu tirant sur le vert) ? S'agit-il du bleu sarcelle du système Plochere ou du bleu sarcelle du système RAL (*Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen*). Selon les nuanciers des fabricants de peintures, il y a un monde entre les dix teintes de sarcelle que nous propose le fabricant de peinture C.I.L.[95] et les 15 variations de sarcelle de son concurrent Benjamin Moore[96]. Vu ce que peut évoquer cette couleur pour tout un chacun[97], il aurait sans doute été plus précis, là encore, de faire référence à un nuancier plus objectif : code Hexa : #008E8E : code RVB : 0, 142, 142 ; code CMJN : 100, 0, 0, 44 ;

---

color ». Therefore the Applicant may wish to consult a guide system such as PANTONE or specify the colour being applied to the mark. Please review the colour claim to ensure that the claim is compliant with Rule 28(2) of the *Trade-marks Regulations*.

91. Respectivement rouge vif, vert blanc et noir.
92. « Une végétation glauque avait envahi le fromage que Mochkou m'apporta […] » : Léopold de Sacher-Masoch ; « Don Juan de Kolomea », (1872) 42 *Revue des deux mondes* 705, p. 710.
93. Là encore, le référant culturel peut varier : Julie Otsuka, *Certaines n'avaient jamais vu la mer*, Paris, 10-18, 2013, [Trad C. Chichereau] ou Jean Marie Gustave Le Clézio, « Celui qui n'avait jamais vu la mer », dans *Mondo et autres histoires*, Paris, Gallimard, 1978.
94. Mentionnée à la demande 1784046 (enregistrement 989325) annoncée le 2017-09-27 dans le *Journal* (vol. 64, nº 3283, p. 216-217).
95. En ligne : <http://www.cil.ca/Couleur/Peindre-les-Couleurs/Blues#>.
96. En ligne : <https://www.benjaminmoore.com/fr-ca/introduction-a-la-couleur-benjamin-moore/trouvez-votre-couleur/recherche-de-couleur?keyword=sarcelle>.
97. Voir par exemple, sur le site Pinterest *Couleurs bleu sarcelle*, <https://www.pinterest.fr/explore/couleurs-bleu-sarcelle/>.

code TSL : 180, 100, 28. Quoique les codes Pantone 3145C et 1804530 auraient pu, entre autres, être utilisés[98].

Et le vert épinard (vert soutenu) ? Ce ne sera pas le même vert selon la variété d'épinard et la teinte (ou sa perception même)[99] variera aussi selon qu'on regarde le dessus, le dessous ou le pétiole de la feuille ou que sa référence soit aux épinards du *comic strip* ou du dessin animé « Popeye le marin » […] Bref, autant utiliser une norme objective accessible : code hexadécimal : #175732 ; RVB : 23, 87, 50 ; CMJN : 74, 0, 43, 66 ; TSL : 145, 58, 22. Dans le nuancier Pantone, vert épinard correspond d'ailleurs à trois teintes : 16-049 TCX, 16-049 TPG et 16-049 TPX, codes qui pourront d'ailleurs varier selon le médium utilisé[100]. Et que dire du « bleu pétrole clair »[101] ?

Et que penser d'un « Le pneu est noir avec un dégradé blanc pour simuler la brillance »[102], d'un « [l'] arrière-plan est composé de diverses nuances de gris pour produire un effet de nuages », d'un

98. Même si les codes utilisés peuvent sembler évidents, l'examinateur exigera une indication de la table des couleurs utilisées. Voir, par exemple, le premier rapport d'examen du 2017-04-27 de l'examinateur J. Canuel dans le dossier SMART BLUE FILTER, objet de la demande 1789869, où un examinateur ne présumera pas que la description de la couleur grise par « C60/M49/J49/N4 » fait référence à celui de la composition des couleurs en quadrichromie ou CMJN (cyan, magenta, jaune, noir) […].

99. « Les couleurs vues à même la lueur d'une bougie / Ne paraissent point les mêmes dans la journée (*Colours, seen by candle-light, / Will not look the same by day*) : Elizabeth B. Browning, « The Lady's Yes », dans *Poems*, vol. 2, London, Edward Moxon, 1884, p. 96.

100. Voir *Difference between the TC / TCX and TP / TPX suffix after the PANTONE color number*, en ligne : <https://www.pantone.com/help/?t=Difference-between-the-TC/TCX-and-TP/TPX-suffix-after-the-PANTONE-color-number>. Voir aussi la demande 1698811 (admise) annoncée dans l'édition du 2017-06-07 du *Journal* (vol. 64, nº 3267, p. 73) :

> La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. *Normalement et la majorité du temps*, le 2 et le cœur sont de couleur rouge. Le O est de couleur bleu. *Par contre, avec un fond de couleur différent que le blanc ou sur un matériel autre que le papier, les couleurs du logo peuvent varier pour s'adapter aux circonstances.*

ou encore, la demande 1769864 (abandonnée après admission) annoncée le 2017-10-04 dans le *Journal* (vol. 64, nº 3284, p. 179) :

> La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. *La couleur peut être inversée de sorte à passer du noir sur blanc au blanc sur noir selon les besoins. Une autre palette de couleurs, celle du corail sur bleu ou du bleu sur corail, peut être utilisée.* [Les italiques sont nôtres]

101. Des yeux de l'aimé·e ?

102. Demande 1779387 (enregistrement 987313) annoncée dans l'édition du 2017-04-12 du *Journal* (vol. 64, nº 3259, p. 492). [Les italiques sont nôtres.]

« est plus foncé pour produire un effet d'ombre »[103] ou d'« un effet de rétroéclairage »[104] ? Pas toujours facile de décrire verbalement de façon succincte et précise une image et l'impression que l'on veut en donner[105]…

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres G et I sont rouges. Le M est blanc. L'espace entre les lettres est gris foncé. Le mot « Wheels » est écrit en majuscules dans la partie inférieure du pneu et est accentué par un contour blanc pour créer un effet de creux. *Le pneu est noir avec un dégradé blanc pour simuler la brillance*. La section de la roue se trouve dans le pneu. Trois anneaux colorés s'étendent de l'intérieur vers l'extérieur du pneu : argent clair, gris foncé et rouge métallique. Le reste de la roue est constitué d'un dégradé de gris.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, le noir, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une tête de robot stylisée émergeant de l'herbe sur un arrière-plan nuageux. Une partie du corps du robot est quelque peu visible à travers l'herbe. Le robot est essentiellement rouge et ses yeux sont jaunes. *Le côté gauche de la tête du robot est plus foncé pour produire un effet d'ombre. Le contour du nez et des yeux du robot est également plus foncé pour produire un effet d'ombre.* Un ressort noir émerge verticalement du dessus de la tête du robot. Le dessus de la tête du robot est gris. La partie visible du torse du robot est rouge et son cou est noir. Les 13 points dans le haut et dans le bas de la tête du robot sont blancs, six de

103. Demande 1765805 (enregistrement 977910) annoncée dans l'édition du 2017-04-12 du *Journal* (vol. 64, nº 3259, p. 371) [Marque décrite comme *Bad Robot graphic* ; les italiques sont nôtres.]
104. Demande 1740977 (admise) annoncée dans l'édition du 2017-09-13 du *Journal* (vol. 64, nº 3281, p. 67). [Les italiques sont nôtres]
105. La façon dont les trois marques en question se retrouvent dans la réalité commerciale a été ajoutée sous la marque annoncée.

ces points longent le sommet de la tête et sept de ces points longent le bas de la tête. Du blanc figure également le long de l'extrémité droite du visage du robot et sur ce blanc apparaissent six petits cercles noirs dans lesquels on voit du blanc. Un ovale blanc se découpe dans la partie grise sur le dessus de la tête du robot. L'herbe est noire. *L'arrière-plan est composé de diverses nuances de gris pour produire un effet de nuages.*

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont les suivantes : la soucoupe est noire, le dessin de cuir vieilli sur la tasse est bourgogne (PANTONE* 175C), le symbole de matières biologiques dangereuses est rouge, le cercle plein au centre du symbole de matières biologiques dangereuses est jaune avec un point noir au milieu. *L'effet de rétroéclairage formant le cadre est vert olive* (RVB 111-109- 43). Le nuage en forme de champignon émanant de la tasse à café est blanc et gris. Les mots « The Post Apocalyptic Cafe » sont rouges dans la police de caractères « Reactor ». * Pantone est une marque de commerce déposée.

Par ailleurs, l'utilisation dans une revendication de couleurs d'une référence autre qu'à un à-plat entraînera généralement d'un examinateur tatillon la production d'un rapport demandant confirmation que la marque est bidimensionnelle[106].

106. Voir, par exemple, le rapport d'examen du 2017-09-13 de l'examinatrice A. Felker dans le dossier ANATOMIKMODELING, objet de la demande 1756498 :

> The Applicant is required to confirm whether the application is intended to cover a two-dimensional or three-dimensional mark as there is some ambiguity in the colour claim specifically as underlined below 'colour is claimed as a feature of the trademark. The term ANATOMIK and MODELING are blue (PANTONE* 7678C) in colour. The outer outline is red (PANTONE* 7422C) in colour with a *three dimensional shadow* which is red. The inner circular outline is blue (PANTONE * 7709C) in colour with a *three dimensional shadow* which is blue (PANTONE* 7709C).

Et l'examinatrice de suggérer de supprimer les termes *three dimensional* pour que la revendication se lise *with a shadow* which is de façon à supprimer, selon elle, l'ambiguïté perçue.

Reste à débattre de la question de la protection des couleurs qui changent selon l'angle de vision[107], la température, la source lumineuse qui l'éclaire (métamérisme), la fréquence (photons QUBITS)[108] ou un autre facteur extérieur[109]. Dans l'état actuel de la Loi, cela ne semble pas protégeable, sinon par l'artifice de demandes distinctes pour chacune des couleurs.

Qu'en serait-il de la couleur « tête-de-nègre » (un marron très foncé tirant sur le noir ; *black brown*), « tête-de-Maure » (brun foncé), « cuisse de nymphe » (rose très pâle tirant légèrement sur le mauve ; *great maiden's blush* [RVB 254, 231, 240]) à ne pas confondre avec « cuisse de nymphe émue » (rose camé soutenu ; *hotpink* [RVB 255, 105, 180]) ou « caca d'oie » (jaune verdâtre ou *greeny-yellow* [RVB 205, 205, 13])[110] : de telles utilisations seraient-elles « politiquement correctes » ?

Sans compter que les noms et adjectifs utilisés pour désigner les couleurs diffèrent selon les langues et les contextes culturels[111] ou historiques[112], ou même selon la mode ! Que penser, en effet, de la

---

107. La question n'est pas nouvelle : Jean-Henri Hassenfratz *et al.*, (dir.), *Encyclopédie méthodique ou par ordre des matières, tome 2 – Physique*, Paris, Agasse, 1816, p. 597-601 *sub verbo* « couleurs changeantes » et « couleurs constantes ».
108. Voir, par exemple, Michael Kues *et al.*, « On-chip generation of high-dimensional entangled quantum states and their coherent control », (2017-06-29) 546 *Nature* 622 et Institut national de la recherche scientifique – INRS, « The multicolored photons that might change quantum information science: Disruptive breakthrough for photonic quantum information science ». [2017-06-28] *Science Daily*, en ligne : <www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170628131531.htm>. Ce qui n'est pas sans rappeler le prémonitoire Eddy Paape et Michel Greg, *Le secret des 7 lumières*, série Luc Orient, Bruxelles, Lombard, 1983.
109. Molécules caméléons, tissus intelligents, vêtements connectés, tatouages biosenseurs, etc.
110. À ne pas confondre avec le « caca dauphin » qui est plutôt jaune orangé, rappel des couleurs des selles du premier-né de la reine Marie-Antoinette [RVB 148, 139, 141].
111. Voir, par exemple, Georges Kleiber, « Adjectifs de couleur et gradation : une énigme… "très" colorée », (2007) 55 *Travaux de linguistique* 9 ; Terry Regier et Paul Kay, « Language, thought, and color : Whorf was half right », (2009) 30:10 *Trends in Cognitive Sciences* 1 ; Kassia St Clair, *The Secret Lives of Colour*, Londres, John Murray, 2017.
112. Pastoureau, *supra*, note 84, p. 42-43 :

    > La première fois que j'ai rencontré l'expression « beige Mitterand », c'était sous la plume de Frédéric Dard, dans l'un de ses romans de la série des *San Antonio*. […] Il s'agissait d'une pure expression chromatique sans aucune portée politique ni dimension argotique ou populaire, encore moins journalistique : une expression authentiquement littéraire, presque savante et vraiment superbe –.

couleur « puce »[113] et de ses déclinaisons[114] qui a désigné (et désigne toujours) une variation de la couleur « marron » (de couleur brune ou rouge-brun) à savoir un brun-rouge assez foncé (certains décrivent plutôt la couleur comme d'un brun violacé avec reflet brun violet)[115]. « D'un brun semblable à celui d'une puce » (sans indiquer s'il s'agit de la puce de l'homme ou de la puce d'eau) définit le *Littré*, d'« un marron tirant sur le brun-rouge » enseigne le *CNTRL* et le *TLF*, d'« un brun rouge assez foncé » nous informe les *Robert*, d'« un brun rouge foncé » selon le *Quillet*, d'« un rouge brun » selon les *Larousse* ou « brun » (tout court) donne le *Druide*.

Encore une fois, pour s'y retrouver, pourquoi ne pas opter pour RVB 78, 22, 9 ou CMJN 0, 72, 88, 69 ?

Pour l'auteur, au-delà de la dyschromatomascopie (pathologie congénitale de la vision des couleurs), c'est donc un « cri du cœur » pour l'instauration d'une norme objective et précise de teinte d'une couleur ou, mieux, d'une seule reproduction de la marque dans sa présentation couleur[116] en revendiquant chacune de celles-ci, mais sans un placement pointilleux, et ce, tant dans la demande, que dans l'annonce, que dans l'enregistrement, que dans la base gouvermentale publique de données.

---

113. « puce – a reddish brown color; ask a person what color they think "puce" is and it becomes a test: only classy females and classy feminine males get it right », Urban Dictionary, *sub verso* « puce ».

114. « On distingua entre la vieille & la jeune puce, & l'on fous-divisa les nuances même du corps de cet infecte : le ventre, le dos, la cuidde, la tête fe différencerent » : Louis Petit de Bachaumont, Mathieu François Pidansat de Mairobert et Barthélémy Moufle d'Angerville, *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France, depuis MDCCLXII, ou Journal d'un observateur*, tome 8, Londres, Joseph Adamson, 1780, p. 248, note du 13 novembre 1775 ; Le comte de Reiset, « Couleurs, coiffures et Habits », dans *Modes et usages au temps de Marie-Antoinette – Livre-journal de Madame Éloffe marchande de modes*, Paris, Firmin-Didiot, 1885, tome 2, p. 506. On retrouve les variations vieille puce, jeune puce, tête de puce, ventre de puce, cuisse de puce, dos de puce, puce énamourée, puce-gris, ventre de puce en fièvre de lait !

115. Atelier des couleurs, *Couleurs oubliées, couleurs rêvées*, en ligne : <https://issuu.com/atelier3dcouleur/docs/couleurs_oubli_es_12> (date de modification 2011-01-26). Voir aussi Michel-Eugène Chevreul, « Exposé d'un moyen de nommer et de définir les couleurs d'après une méthode précise et expérimentale », *Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France*, Paris, Didot Frères, 1861, p. 135.

116. « Yinque à 'ouère, on 'oué ben », prononciation « régionale » du « Rien qu'à voir, on voit bien », soulignant ainsi une évidence et rendant sans doute perplexe le réviseur de ce texte relativement à une note infrapaginale d'une utilité discutable !

4. FORMALITÉS ADDITIONNELLES

> [La couleur] [c]*'est la hantise, la joie, le tourment de mes journées.*
>
> –Claude Monet, dans Georges Clémenceau, *Claude Monet, Les Nymphéas*, Paris, Plon, 1928, p. 29.

4.1 La représentation de la marque

Le dessin doit être une représentation véritable de la marque et doit permettre de la délimiter, ce qui est d'importance particulière dans le cas de couleurs apposées à la surface d'un objet tridimensionnel[117]. C'est ce qui définira les droits[118] et l'étendue du monopole[119] du propriétaire de l'enregistrement de la marque.

Il est toutefois possible de représenter la marque en utilisant différentes vues : « Les dessins représentent la marque de différents points de vue. »

Faut-il utiliser des lignes pointillées ou pleines pour décrire l'objet sur la surface duquel la couleur est apposée ? Selon la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce, dans le cas d'un signe distinctif, des lignes pleines devraient être utilisées pour délimiter l'objet, alors que pour des marques consistant dans l'apposition d'une couleur à la surface d'un produit, des lignes pointillées devraient être utilisées[120].

L'utilisation de lignes pleines ne sera cependant pas fatale à une demande revendiquant l'apposition de couleurs à un objet tridimensionnel[121], mais générera souvent un rapport d'examen demandant confirmation qu'aucune protection n'est revendiquée pour l'objet tridimensionnel lui-même. Dans la mesure où il est clair que le requérant ne revendique pas la protection d'un enregistrement de marque pour le produit lui-même, les dessins seront considérés comme adéquats parce que parvenant « à établir la distinction voulue entre le produit lui-même et ses propriétés physiques de forme et de couleur extérieure »[122]. Il faut cependant que la représentation de la marque

---

117. *JTI*, *supra*, note 7, par. 40 (CF).
118. Art. 19, 20 et 22 de la Loi.
119. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 50 (CFPI) ; *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 40 (CFPI) ; *Pfizer 2001*, *supra*, note 61, p. 407 ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 37 (Comm opp) ; *JTI*, *supra*, note 7, par. 40 (CF) ; *Karma*, *supra*, note 20, par. 57.
120. *Simpson*, *supra*, note 8, par. 64-65 ; *JTI*, *supra*, note 7, par. 45 (CF).
121. *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 27 ; *Association*, *supra*, note 12, par. 56 (Comm opp).
122. *Bayer*, *supra*, note 10, par. 34 (CFPI). Voir aussi *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 29.

(c'est-à-dire le dessin placé dans le contexte de la description écrite) permette de déterminer des limites de l'aspect tridimensionnel des produits auxquels est appliquée la couleur[123].

> [Traduction] Compte tenu de la combinaison de lignes solides et pointillées à la fois indiquant la forme, mais accompagnée d'une déclaration selon laquelle le comprimé présenté uniquement dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce, je ne pense pas qu'un enregistrement résultant de la présente demande fournirait une représentation suffisamment précise des droits exclusifs du propriétaire.[124]

L'inclusion d'un désistement[125] n'est pas obligatoire, car il engendre souvent des ambiguïtés[126]. La formulation « Le contour du produit est tracé en pointillé pour indiquer que la demande d'enregistrement ne vise pas le produit lui-même » est sans doute la façon la plus claire d'exprimer cette limitation[127].

Dans le *Manuel*, le registraire préconise qu'un dessin qui montre la marque apposée sur un objet soit conforme aux exigences suivantes :

- le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé ;
- la demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle ;
- la description de la marque doit bien préciser que l'objet en trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque.[128]

Dès lors, dans la mesure où les produits visés par la demande sont adéquatement décrits et représentés, une couleur appliquée à

---

123. *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 32 (CFPI).
124. *Novopharm Ltd v. Pfizer Canada Inc*, 18 CPR (4th) 395 (Comm opp ; 2001-09-03), p. 407 (J.W. Bradbury). Voir aussi *AstraZeneca*, *supra*, note 8, p. 109 (Comm opp).
125. « Le produit représenté par la surface pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce (*the good shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark*). »
126. *Astra 2000*, *supra*, note 14 (CFPI) ; *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 29-30 ; *Association*, *supra*, note 12, par. 56 (Comm opp).
127. *RBH*, *supra*, note 5, par. 37 (Comm opp). Dans la maladroite traduction française de la décision, il est fait curieusement référence à un « avis de non-responsabilité »…
128. *Manuel*, §IV.3.1 « Marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions » ; *Énoncé Trois Dimensions*, *supra*, note 9.

ce produit peut, à elle seule, constituer une marque de commerce[129]. Ce qui importe, c'est de définir la couleur de la marque de commerce dont on demande l'enregistrement en liaison avec les produits visés par la demande[130].

Et qu'en serait-il si la revendication de couleur visait un liquide ou un fluide[131] ? Cela pourra se résoudre par un dessin

et une revendication de couleur[132] telle :

> La marque de commerce est constituée de la couleur PANTONE* 809C appliquée à toutes les solutions chimiques particulières utilisées avec l'analyse médicolégale de solutions chimiques et présentée dans le dessin ci-joint. * Pantone est une marque de commerce déposé. Les pointillés sont destinés à illustrer l'emplacement de la marque et ne font pas partie de la marque telle que présentée.

Reconnaissance ou pas du nombre limité de couleurs, ce genre d'enregistrements, obtenus sans preuve d'acquisition de distinctivité, étonne toujours et provoque chez certains une réaction, pour emprunter aux codes d'urgence hospitalière, de type code rouge (danger, incendie) ou code noir (colis suspect). Situation que les modifications législatives prévues à l'article 32 de la Loi permettront (heureusement) de corriger[133].

---

129. *Simpson*, *supra*, note 8, par. 31 et 64-65 ; *JTI*, *supra*, note 7, par. 31 (CF) ; *RBH* (CF), *supra*, note 5, par. 59.
130. *Monsanto*, *supra*, note 7, par. 4 (CFPI) ; *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 25.
131. On se rappellera le métamorphe Odo, le chef de la sécurité dans la série télévisée *Star Trek – Deep Space Nine*… Plus prosaïquement, référence peut être faite à la couleur d'un liquide lave-glace : Recochem, *Q et R sur le lave-glace*, en ligne : <http://www.recochem.com/media/uploads/downloads/RecoDIYWindshieldFR.pdf> qui nous offre sept formules de lave-glace se distinguant les unes des autres par la couleur du liquide.
132. Demande 1588392 (enregistrement 897665) annoncée dans l'édition du 2014-11-05 du *Journal* (vol. 61, nº 3132, p. 84). Voir aussi la demande 1485735 (enregistrement 866677) annoncée dans l'édition du 2013-08-14 du *Journal* (vol. 60, nº 3068, p. 49) dont la description se lit :
    > La marque de commerce est constituée de la couleur rose telle appliquée [sic] à l'ensemble des fluides et liquides utilisés dans l'industrie de la transformation des métaux, telle qu'illustrée dans le dessin ci-joint. Les lignes pointillées servent à montrer la position de la marque et ne font pas partie de la marque en tant que telle.

    et le dessin est identique au précédent…
133. *Plan*, *supra*, note 7, art. 339.

4.2 Et les éléments nominaux ?

> *A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles*
>
> – Arthur Rimbaud, « Voyelles » (1871), dans *Poésies complètes*, Paris, Léon Vanier, 1895, p. 7 v. 1.

Il n'est pas nécessaire de reprendre dans la représentation de la marque tous les éléments nominaux qui pourraient être apposés sur le produit[134]. Cela ne rendra pas inexacte la représentation de la marque[135], surtout si de telles inscriptions sont mineures[136]. Cela pourra toutefois avoir une incidence[137] sur la date d'emploi de la marque réclamée[138] ainsi que sur la preuve de distinctivité de cette marque[139]. En ce dernier cas d'ailleurs, le caractère distinctif de la marque sera réduit par son association avec une autre marque figurant sur le produit[140], perdant ainsi son caractère autonome[141] (sauf sans doute s'il s'agit d'éléments mineurs).

Plus particulièrement, qu'en est-il lorsque la représentation de la marque consiste en une couleur appliquée à toute la surface visible d'un produit alors que, dans les faits, la couleur n'agit que comme un fond sur lequel d'autres marques sont aussi présentes ?

De façon classique, la jurisprudence enseigne que plus d'une marque peut apparaître sur un même produit, mais cette jurisprudence vise principalement les aspects nominaux d'une marque[142].

---

134. *Eli Lilly*, *supra*, note 12, par. 60 (Comm opp) ; *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 24.
135. *Astra*, *supra*, note 29, par. 61.
136. *AstraZeneca*, *supra*, note 8, p. 109 (Comm opp) ; *Pfizer 2001*, *supra*, note 61, p. 406.
137. *AstraZeneca*, *supra*, note 8, par. 61 (Comm opp). Voir également, quoique sous une autre législation, *Wampole & Co. Ltd. (Henry K.) v. Hervay Chemical Company of Canada Ltd*, 1929 CarswellNat 10 (C de l'Éch ; 1929-02-04), par. 9 (juge Audette) [conf. par 1929 CanLII 51 (CSC ; 1929-10-04)] :

    > The trend of the law is strongly towards the proposition that in ordinary circumstances the adoption of packages of peculiar form or colour alone, unaccompanied by any distinguishing symbol, letter, sign or seal, is not sufficient to constitute a trade-mark.

138. Par exemple, si l'impression qui se dégageait de l'emploi simultané sur le même produit et de la marque couleur et des inscriptions aurait pour résultat qu'on ne percevrait pas plusieurs marques distinctes, mais une seule.
139. Ce qui explique la difficulté pour les pharmaceutiques d'associer la couleur recouvrant la surface de leurs comprimés à une source unique : *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 19 (CF).
140. *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 19 (CF).
141. *Ibid*, par. 32-34.
142. *A.W. Allen Ltd v. Warner-Lambert Canada Inc*, 6 CPR (3d) 270 (CFPI ; 1985-09-06), p. 272 (juge Cullen) ; *Rogers, Bereskin & Parr v. Keds Corp*, 9 CPR (3d) 260 (CFPI ; 1986-03-19), p. 264 et 265 (juge Joyal) ; *Renaud Cointreau & Cie c. Cordon Bleu International Ltd*, 2000 CanLII 15741 (CFPI ; 2000-06-16), par. 34

Appliquant ce principe aux marques constituées uniquement d'une revendication de couleur sur la surface d'un produit, un requérant devra établir que par ses ventes et par la promotion de sa marque, dans son aspect couleur seulement (dépourvue des autres éléments), celle-ci est distinctive, et ce, même si le produit porte d'autres marques masquant partiellement cette couleur.

Il serait toutefois intéressant d'explorer si la marque couleur, dont on revendique l'enregistrement transmet, sur le produit portant celle-ci, mais aussi d'autres marques, une impression globale d'une ou de plusieurs marques. En ce dernier cas, il n'y aurait pas d'« emploi » de la marque « couleur » *per se*, mais d'une marque composite dont la couleur appliquée ne serait qu'un des éléments.

4.3 Adéquation de la demande canadienne à l'enregistrement étranger correspondant

Lorsqu'un requérant se fonde sur un enregistrement dans un pays de l'Union (et un emploi généralement hors Canada), la demande canadienne devra être complétée par la production d'une copie certifiée de cet enregistrement « étranger »[143]. Les couleurs revendiquées doivent alors correspondre exactement à l'enregistrement étranger en question[144].

Si cet enregistrement étranger comporte une revendication de couleur, il faudra que la demande canadienne revendique aussi ces mêmes couleurs[145] comme caractéristique de la marque de commerce[146]. Une situation intéressante pourrait d'ailleurs survenir si

(juge Tremblay-Lamer); *JTI*, *supra*, note 7, par. 29 (Comm opp); *RBH*, *supra*, note 5, par. 74 (CF).

143. Par. 31(1) de la Loi.

144. Laurent Carrière, « Traitement administratif des marques de commerce : bases d'enregistrement et priorité », dans *JurisClasseur Québec – Propriété intellectuelle*, Montréal, LexisNexis Canada, 2012, fascicule 14 (feuilles mobiles), §133-134 [Carrière 2012]. Lors de l'entrée en vigueur du *Plan*, *supra*, note 7, par. 330(1), les bases de dépôt seront abrogées et il ne sera plus nécessaire de produire une copie certifiée de l'enregistrement « étranger » correspondant.

145. Si l'enregistrement étranger, par exemple, fait référence à un rouge de référence PANTONE particulière, il faudra que la demande canadienne revendique le même rouge et non simplement « rouge ».

146. Voir par exemple, le rapport d'examen du 2017-07-27 de l'examinatrice N. Muyambo dans le dossier CORIZON, objet de la demande 1770379 :

> It is noted that the Germany registration on which this application relies on has a colour claim but the Canadian application has no color claim. When a registration abroad includes a colour claim, that same claim should be incorporated in the Canadian application as the applicant may not ontain broader rights in Canada than those enjoyed in the country of origin. Any discrepancy between the mark applied for in Canada and that registered

la nuance de couleur indiquée dans cet enregistrement n'était pas jugée assez précise par l'examinateur canadien (par exemple « vert métallique ») ou encore que l'enregistrement étranger ne fasse référence qu'à la reproduction en couleur de la marque, sans descriptif de chacune d'elles et que l'examinateur canadien ne soit pas d'accord avec la façon (nommage, description ou position) dont les couleurs sont revendiquées dans la demande canadienne[147], ce qui peut parfois résulter d'un mauvais réglage des couleurs à l'ordinateur ou à l'imprimante.

Par contre, dans le cadre d'une priorité conventionnelle, les couleurs revendiquées n'ont pas à correspondre exactement aux couleurs mentionnées à la demande de base[148] (pourvu qu'il s'agisse sensiblement de la même marque de commerce)[149].

4.4 Et le désistement ?

« Question[150] pour un champion ». Le registraire pourrait-il forcer celui qui revendique une couleur comme une des caracté-

---

abroad would mean the applied for mark is no longer the one in the foreign registration,

celui du 2017-09-07 de l'examinatrice M. Carton dans le dossier HEXAGON STUDIO, objet de la demande 1806158 (annoncée) :

Receipt of the certified copies of Turkish registrations n°s 2010 23229 and 2015 95227 is acknowledged. These do not support the subsection 16(2) claims, since the mark in the foreign registrations appears to be in colour (specifically, the word "studio" and the small square before it appears in red), while the instant application includes no colour claim,

celui du 2017-09-29 de l'examinateur A. Lahyanne dans le dossier COLOMBA-BIANCA, objet de la demande 1801748 :

[The colour claim reads] The word BIANCA is white » However in the foreign registration, the word BIANCA appears in gray

ou celui du 2017-12-08 de l'examinatrice A. Caron-Paquin dans le dossier LES PETITS HAUTS, objet de la demande1817300 :

En effet, le dessin de la marque enregistrée en France sous le n° 103780420 semble différent de celui pour lequel le requérant applique [sic] au Canada. Notamment, la couleur du mot « des » et des doubles cercles semble noire et d'une couleur différente que [sic] celle des mots « petits hauts » apparaissant de couleur or.

147. Est-ce un vert jaune ou un vert gazon ? Un vert printemps ou un vert printemps moyen ? Et que dire des langues, principalement asiatiques, qui n'ont pas de mots distinguant le vert et le bleu ? Voir, par exemple, Paul Kay et Luisa Maffi, « Color Appearance and the Emergence and Evolution of Basic Color Lexicons », (1999) 101:4 *American Anthropologist* 743.
148. Carrière 2012, *supra*, note 144, §225.
149. Par. 34(1) de la Loi.
150. On aura noté la forme singulière du mot « question » de façon à se démarquer du jeu télévisé français tiré du concept britannique *Going for Gold*, une couleur !

ristiques de la marque de commerce à se désister[151] du droit à l'emploi exclusif de cette couleur en estimant que cette couleur[152] n'est pas indépendamment enregistrable[153] ? Cela pourrait être le cas, lorsqu'une couleur est revendiquée comme une des caractéristiques de la marque alors que cette couleur est par ailleurs reconnue comme ayant une utilisation ou une fonction particulière dans une industrie donnée[154].

4.5 La modification des couleurs en cours de poursuite d'une demande d'enregistrement

Est-ce qu'une revendication de couleur peut être corrigée[155] ?

Avant annonce, il est généralement possible d'ajouter ou de corriger une description de couleurs pourvu que cette modification à la marque de commerce n'en change pas le caractère distinctif[156] :

---

151. Art. 35 de la Loi :

Le registraire peut requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se désister du droit à l'emploi exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable.	The Registrar may require an applicant for registration of a trade-mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade-mark of such portion of the trade-mark as is not independently registrable

152. On pourrait penser à la couleur bleue pour les médicaments ou appareils de soulagement respiratoires : *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 39 (CF) ; A*ssociation canadienne du médicament générique c. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG*, 2017 COMC 57 (Comm opp ; 2017-04-28), par. 63 (L. Reynolds) ; *ACMG*, *supra*, note 12, par. 63.
153. Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd., Toronto, Carswell, 1972, p. 230. Question frappée d'obsolescence par la pratique administrative de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Désistements conformément à l'article 35 de la Loi sur les marques de commerce*, Énoncé de pratique du 2007-08-15 (date de modification 23 juin 2015), en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00226.html>, le registraire ayant pris pour position générale de ne plus demander de désistement.
154. Christopher Wadlow, *The Law of Passing Off*, 5e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2016, par. 8.192 : « It is increasingly recognized that certain colours are more appropriate than others for the packaging of particular goods. Yellow is obviously appropriate for a lemon-flavoured drink, brown for potato products and green for vegetables such as peas and beans. »
155. Au Canada, contrairement aux États-Unis par exemple, il n'est pas possible de modifier de quelque façon une marque une fois qu'elle est enregistrée.
156. Règle 31*b*). Voir Projet de règlement, *supra*, note 51, al. 35(2)*b*) qui permettra de changer la représentation ou la description de la marque si celle-ci demeure sensiblement la même. Voir, par exemple, le rapport d'examen du 2018-03-20 de l'examinatrice S. Côté dans le cadre de la demande 1789556 :

> The applicant comments regarding the colour claim have been noted. However, since the original application was filed with a colour claim that included a gray [sic] background (i.e. […] grey for the frame line inside the circle, and the square around the circle), the changes requested by the applicant [delete

du rouge au rouge bordeaux serait acceptable, mais le serait moins de bleu royal à jaune ocre[157]. Toutefois, ce faisant, un requérant se trouve à admettre implicitement que les couleurs ne sont pas intrinsèquement distinctives, qu'elles ne sont pas un élément dominant de la marque, ce qui pourra le hanter advenant qu'il faille un jour instituer des procédures d'opposition ou en contrefaçon mettant en jeu ses couleurs[158]…

Après annonce, il n'est pas possible de modifier (même pour préciser, par exemple de vert à vert fougère) ou de supprimer une revendication couleur[159], même pour tenir compte de développements jurisprudentiels subséquents à la production de la demande[160].

5. TRIDIMENSIONNALITÉ

> *Pour moi les couleurs sont des êtres vivants, des individus très évolués qui s'intègrent à nous, comme à tout. Les couleurs sont les véritables habitants de l'espace. La ligne, elle, ne fait que le parcourir, que voyager au travers. Elle ne fait que passer.*
>
> –Nicolas Charlet, *Les écrits d'Yves Klein*, Paris, Transédition, 2005, p. 142.

5.1 Revendication de couleur et objet en trois dimensions

L'apposition de la marque sur les faces d'un objet tridimensionnel n'en fait pas une marque tridimensionnelle[161].

---

the claim for the colour grey for the square] are not acceptable since they contravene Rule 31*b*) of the *Trade-marks Regulations* in that it alters the distinctive character and affect the identity of the trademark [sic].

157. Au Québec, cela serait rouge bourgogne plutôt que rouge bordeaux : Office québécois de la langue française, *Le grand dictionnaire terminologique*, fiche terminologique « Bourgogne » (2008), en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17565636>.
158. Sur la préclusion par dossier (*file estoppel*), voir *Johnson (S.C.) and Son, Ltd c. Marketing International Ltd*, 1979 CanLII 171 (CSC ; 1979-11-20), p. 113-114 (juge Pigeon) [confirmant [1979] 1 CF 65 (CAF ; 1978-02-17) qui infirmait 32 CPR (2d) 1 (CFPI ; 1977-02-03)] et Émilie Dubreuil, « Les déclarations qui reviennent vous hanter : lorsque la prudence est de mise », dans Laurent Carrière, (dir.), *Développements récents en propriété intellectuelle (2010)*, Service de la formation continue du Barreau du Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2010, 155, p. 175 et s.
159. Règle 32*a*) ; *Bayer*, *supra*, note 10, par. 39 (CFPI) ; *Clorox Company of Canada Ltd c. Chloretec S.E.C.*, 2016 COMC 30 (Comm opp ; 2016-02-22), par. 39 (C. Tremblay) [conf. 2018 CF 408 (C.F. ; 2018-04-16) ; appel A-141-18)].
160. *Hoffman-La Roche*, *supra*, note 68, par. 4.
161. *Association*, *supra*, note 12, par. 54 (Comm opp).

Les marques de commerce qui consistent en une ou plusieurs couleurs appliquées à l'ensemble de la surface visible d'un objet tridimensionnel sont enregistrables comme des marques de commerce ordinaires[162] à moins qu'elles ne fassent partie d'un mode d'emballage ou d'un mode de présentation de produits, auquel cas, elles sont considérées comme des signes distinctifs[163]. « Il ne faut donc pas confondre une marque de commerce visant une couleur appliquée sur l'emballage d'un produit avec l'emballage lui-même : ce n'est que dans le second cas qu'il s'agira d'un signe distinctif plutôt que d'une marque de commerce. »[164]

La distinction est d'importance, car, dans le cas d'un signe distinctif[165], le requérant doit, à l'examen, fournir une preuve, par affidavit ou déclaration solennelle[166], établissant qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, ce signe était devenu distinctif[167] de ses produits ou services.

Ne seront pas considérées comme des signes distinctifs et pourront être enregistrées comme marques de commerce « ordinaires » :

- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions […] ;
- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet tridimensionnel ;

162. *Manuel*, IV.3.3 « Couleur » ; Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Marques à trois dimensions, Énoncé Trois dimensions*, *supra*, note 9 ; *SKF*, *supra*, note 3, p. 636 ; *Purdue*, *supra*, note 10, par. 32 et 37 ; *Simpson*, *supra*, note 8, par. 23 et 27 (Comm opp) et par. 38 (CF) ; *Association*, *supra*, note 12, par. 60 et 64 (Comm opp).
163. *Énoncé Trois dimensions*, *supra*, note 9 ; *Simpson*, *supra*, note 8, par. 29 (CF).
164. *Simpson*, *supra*, note 8, par. 32 et 37 (Comm opp) et par. 38 et 44 (CF). Voir aussi *SKF*, *supra*, note 3, p. 635-636 ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 74 (CF).
165. Art. 2 de la Loi, définition de « signe distinctif » (*distinguishing guise*). Cette définition sera abrogée lors de l'entrée en vigueur du *Plan*, *supra*, note 7, par. 319(1), mais le concept sera compris dans la nouvelle définition englobante de « signe » prévue par le par. 319(5) du *Plan*.
166. Par. 32(1) de la Loi ; cet article sera remplacé lors de l'entrée en vigueur du *Plan*, *supra*, note 7, art. 339 où un requérant devra prouver au registraire que sa marque est distinctive. Cela sera notamment le cas lorsque cette marque consistera « exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité » ou en une forme tridimensionnelle ou une façon d'emballer. La nature de la preuve requise est expliquée au *Manuel*, §IV.3.7 et à *Énoncé Trois dimensions*, *supra*, note 9.
167. Al. 13(1)*a*) de la Loi. Cet article sera abrogé lors de l'entrée en vigueur du *Plan*, *supra*, note 7, art. 327.

- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou plusieurs endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions[168].

La revendication de couleur d'une marque de commerce peut donc porter sur tout ou partie d'un objet tridimensionnel[169].

Selon la pratique du Bureau des marques de commerce[170],

- il faut donner une description de la façon dont la couleur est apposée[171] ;
- il ne faut pas que la description se conclue par une indication que l'objet auquel est appliquée la couleur ne fait pas partie de celle-ci, car c'est cet objet qui délimite la marque, évitant ainsi une revendication de monopole pour une couleur *per se* ;
- il n'est pas non plus requis d'indiquer les dimensions du produit représenté ou de restreindre la marque à une taille définie[172].

Il faut également tenir compte que dans certaines industries réglementées, certaines couleurs sont réservées à des usages particuliers ; dès lors, il serait difficile à un requérant de prouver que cette couleur réservée lui est propre et distinctive[173]. La marque ne doit pas être la couleur naturelle du produit, car alors elle ne serait pas distinctive, sinon même descriptive d'une qualité de celui-ci[174].

5.2 Positionnement d'une couleur sur un objet tridimensionnel

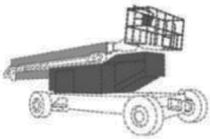
Il est permis d'enregistrer une marque constituée d'un positionnement de couleur sur un produit particulier, par exemple :

---

168. *Manuel*, §IV.3.3 « Couleur » ; *Énoncé Trois dimensions*, *supra*, note 9.
169. *Ibid*.
170. *Ibid*.
171. Par exemple : « La marque se compose de la couleur XXX, appliquée à l'intégralité de la surface visible de l'objet particulier illustré dans le dessin. Le dessin est ligné pour la couleur XX. »
172. *Simpson*, *supra*, note 8, par. 30 (Comm opp) et par. 64-65 (CF) ; *Pfizer 2009*, *supra*, note 8, par. 25 ; *JTI*, *supra*, note 7, par. 45 (CF) ; *RBH*, *supra*, note 5, par. 36-37 (Comm opp).
173. Par exemple, le *Code canadien de l'électricité, première partie – Norme de sécurité relative aux installations électriques*, 23e éd., Toronto, Groupe CSA, 2015, prévoit, au §4-030, que les conducteurs neutres d'une installation électrique, s'ils sont isolés, « doivent être repérés au moyen d'un revêtement blanc ou gris ou encore par trois rayures blanches continues sur toute la longueur » et au §4-038 que le fil électrique doit être vert (ou vert avec une ou plusieurs rayures jaunes) s'il s'agit d'un fil de mise à la terre ou de continuité de masse.
174. *Kruger*, *supra*, note 11, par. 90, 93, 95 et 101 (la couleur beige appliquée à des produits hygiéniques qui ne sont ni teints ni blanchis).

A yellow coloured strand running through a length of wire rope, no claim being made to the representation of a wire rope as shown in the accompanying drawing apart from the presence of the yellow strand[175]. [Traduction[176] libre : Un brin de couleur jaune traversant une longueur de câble métallique, aucune revendication n'est faite sur la représentation d'un câble métallique comme indiqué dans le dessin annexé en dehors de la présence du brin jaune.]

La marque de commerce consiste en la couleur rouge (Pantone* 181663TP) appliquée à toute la surface externe de la semelle de la chaussure telle que montrée dans le dessin (* Pantone est une marque de commerce enregistrée)[177].

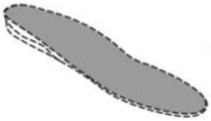


La marque de commerce est constituée des couleurs orange et crème appliquées au chariot élévateur à nacelle représenté en pointillé dans le dessin ci-joint. L'orange est appliquée à la plaque tournante et à la nacelle du chariot, et le crème est appliqué au bras du chariot élévateur à nacelle. Le blanc ne fait pas partie de la marque et ne sert qu'à indiquer les pièces fonctionnelles du chariot élévateur à nacelle qui ne sont pas revendiquées comme caractéristiques de la marque[178].

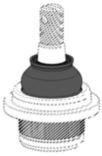
---

175. Cet enregistrement 48989 du 1930-03-24 (demande 150074 du 1929-12-04) d'une marque spéciale a été déclaré valide dans *Wrights' Ropes Limited v. Broderick & Bascom Rope Co*, [1931] RCÉ 143 (C de l'Éch ; 1931-06-23), p. 144 (juge Maclean).
176. Ce n'est qu'avec la *Loi sur les langues officielles* de 1969, L.R.C. 1985, c. 31 (4e suppl.) que le *Journal* s'est « bilinguisé » : voir l'édition du 1977-08-03 du *Journal* (vol. 24). Les marques sont annoncées dans les deux langues (français et anglais), mais ce qui fait foi, c'est la langue utilisée par le requérant dans sa demande et non la traduction fournie par le Bureau des marques de commerce, celle-ci n'étant qu'à titre informatif. Cela donne parfois des résultats incongrus tel qu'il appert de la demande 1784653 annoncée dans l'édition du 2017-10-04 du *Journal* (vol. 64, nº 3284, p. 249) : « The mark consists of [the word] BIO in green followed by a light green leaf and [the word] DIRECT in hunter green » traduit par « La marque est constituée du mot vert BIO, suivi d'une feuille vert clair et du mot vert forêt DIRECT ». Une deuxième lecture pouvait être nécessaire pour bien saisir ce sur quoi porte la revendication de couleurs.
177. Demande 1469797 (enregistrement 810294) annoncée dans l'édition du 2011-07-06 du *Journal* (vol. 58, nº 2958, p. 97). Il était difficile de ne pas reprendre cette marque emblématique !
178. Demande 1763588 (enregistrement 982711) annoncée dans l'édition du 2017-05-03 du *Journal* (vol. 64, nº 3262, p. 122).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée du dessin d'une semelle d'article chaussant verte. Les lignes pointillées ne font pas partie de la marque, elles servent uniquement à montrer le positionnement de la marque sur les produits[179].



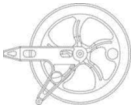
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à toute la surface visible du soufflet souple d'un joint à rotule, représenté par des lignes pleines sur le dessin[180].



La revendication de couleur comme caractéristique d'une marque peut également viser toute la surface du produit :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce consiste en la couleur bleue appliquée à toute la surface visible de la bouteille particulière montrée dans le dessin[181].

La marque de commerce consiste en la couleur beige appliquée sur toute la surface visible de la poulie montrée dans le dessin[182].



La marque de commerce consiste en les couleurs rouge et noire appliquées à toute la surface visible du manche de la pelle particulière telle que montrée dans le dessin. Spécifiquement, la couleur noire est appliquée aux zones suivantes : (i) une bande au bout supérieur arrondi montant sur chacun des côtés du manche, partant de sa base ; (ii) une bande aux bouts arrondis descendant sur le dessus et le dessous du manche, partant du bas de la poignée, ces bandes se

179. Demande 1748025 (enregistrement 979874) annoncée dans l'édition du 2017-04-12 du *Journal* (vol. 64, nº 3259, p. 229).
180. Demande 1786451 (admise) annoncée dans l'édition du 2017-09-20 du (vol. 64, nº 3282, p. 441).
181. Demande 1227577 (enregistrement 680564) annoncée dans l'édition du 2006-10-18 du *Journal* (vol. 53, nº 2712, p. 48).
182. Demande 1505119 (enregistrement 811245) annoncée dans l'édition du 2011-07-13 du *Journal* (vol. 58, nº 2959, p. 195).

rejoignant également sur les côtés du manche en un endroit ; et (iii) la partie intérieure du cylindre formant le dessus de la poignée du manche. La couleur rouge est appliquée sur les parties restantes du manche et de la poignée. Le dessin illustre deux aspects de la même marque de commerce[183].

Une marque consistant en une combinaison de marque bidimensionnelle et de couleur appliquée à un objet tridimensionnel nécessite la mention selon laquelle l'objet en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce[184].

5.3 La couleur sur le signe distinctif

Si la couleur fait partie intégrante du produit[185] ou de son mode d'emballage[186], ce sont alors les dispositions relatives au signe distinctif qui s'appliqueront[187].

---

183. Demande 1609341 (enregistrement 873477) annoncée dans l'édition du 2013-11-06 du *Journal* (vol. 60, nº 3080, p. 219).
184. Rapport d'examen du 2018-02-13 de l'examinatrice A. Caron-Paquin dans le cadre de la demande 1768059 pour la marque semi-figurative RICH :

    > La marque de commerce consiste en la couleur argent appliquée à toute la surface visible de la bouteille telle que montrée dans le dessin. La marque de commerce est aussi composée de deux étiquettes bidimensionnelles appliquées sur la bouteille telle que montrée dans le dessin et constituées des termes VEUVE CLICQUOT et RICH, du logo VCP figurant sur l'étiquette du corps de la bouteille au-dessus des termes VEUVE CLICQUOT ainsi que sur le revêtement argenté du corps de la bouteille et du logo VCP (cadre seul) figurant sur le revêtement argenté du corps de la bouteille. *La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce telle qu'elle apparaît sur les étiquettes bidimensionnelles.* Sur l'étiquette du col de la bouteille : argent pour le rond central de l'étiquette, noir pour les termes VEUVE CLICQUOT et les cadres de l'étiquette et Jaune-orangé Pantone 137C* pour le fond de l'étiquette (à l'exception du rond argenté central de l'étiquette). Pour l'étiquette du corps de la bouteille : argent pour le terme RICH, noir pour les termes VEUVE CLICQUOT et pour le logo VCP apparaissant au-dessus des termes VEUVE CLICQUOT et Jaune-orangé Pantone 137C* pour le fond de l'étiquette. *La bouteille en pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.* *Pantone est une marque de commerce enregistrée. [Les italiques sont nôtres.]

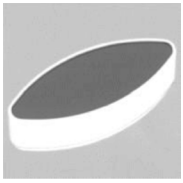
185. *Manuel*, IV.3.5 « Façonnement de produits ou de leurs contenants ».
186. *Manuel*, IV.3.6 « Mode d'emballage ou d'empaquetage des produits ».
187. *Manuel*, IV.3.7 « Preuve de caractère distinctif acquis », une véritable mine d'or pour l'étalonnage concurrentiel (*benchmarking*) car une information commerciale très précise doit être fournie au registraire, information qui, en tous les cas, est accessible au public. Voir par exemple *Hoffman-La Roche*, *supra*, note 68, par. 16. Sur le sujet, voir Laurent Carrière, *Le « Benchmarking » : quelques considérations éthiques et juridiques sur l'étalonnage concurrentiel*, Montréal, Robic, 1994, en ligne : <http://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/144-LC.pdf>.

« [L]a question de savoir si les dessins pertinents sont des signes distinctifs en est une mixte de fait et de droit qui relève de l'expertise de la Commission [des oppositions] »[188] et, en appel, la Cour n'interviendra pas si la conclusion de la Commission est raisonnable, quoique la Cour eût pu en arriver à une conclusion différente[189].

Voici quelques exemples de signes distinctifs où la couleur a été revendiquée comme caractéristique de la marque :

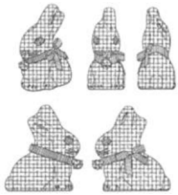
La marque de commerce est le signe distinctif montré sur le dessin ci-joint, dans lequel la partie supérieure du dispositif à œufs est en blanc, et la partie inférieure de forme irrégulière du dispositif à œufs est en orange. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce[190].

La marque consiste en un signe distinctif et la couleur bleu (Pantone* Process Blue C) appliquée sur toute la surface visible du couvercle de l'emballage particulier, tel que montré dans le dessin, et la couleur blanche appliquée sur toute la surface visible de l'emballage particulier, à l'exception du couvercle, tel que montré dans le dessin. Pantone* est une marque de commerce enregistrée[191].



188. *JTI*, *supra*, note 7, par. 16 (CF).
189. *JTI*, *supra*, note 7, par. 16 et 24 (CF). Voir aussi *Bayer*, *supra*, note 10, par. 35 (CFPI) ; *Novopharm Ltd c. Astrazeneca AB*, 2001 CFPI 645 (CFPI : 2001-06-12), par. 32 (juge Dawson) [confirmant 1999 CanLII 19561 (Comm opp ; 1999-06-14) et 1999 CanLII 19562 (Comm opp ; 1999-06-14) inf. sur un autre point 2002 CAF 387 (CAF ; 2002-10-15)].
190. Demande 1205111 (enregistrement 658231) annoncée dans l'édition du 2005-10-26 du *Journal* (vol. 52, nº 2661, p. 73). À comparer avec la demande 1446580 (enregistrement 876678) annoncée dans l'édition du 2010-03-10 du *Journal* (vol. 57, nº 2889, p. 217-218) qui faisait l'objet de l'opposition dans l'affaire *Karma*, *supra*, note 20 :

    La couleur est revendiquée comme caractéristique de *la marque de commerce*. Le dessin est hachuré pour représenter les couleurs, notamment le mauve dans la partie supérieure de l'image, le jaune au centre de l'image et le rouge dans la partie inférieure de l'image.
191. Demande 1445106 (enregistrement 841709) annoncée dans l'édition du 2012-10-10) du *Journal* (vol. 59, nº 3024, p. 50).



Le signe distinctif apparaît sur les dessins ci-joints. La marque est constituée d'un emballage en papier d'aluminium doré pour le chocolat. Le dessin sur le papier qui représente des yeux, des oreilles, un nez, des moustaches et des pattes est brun. Un ruban avec une cloche dorée est attaché en boucle autour de l'emballage en papier d'aluminium. Les dessins représentent cinq perspectives du même signe distinctif[192].

La couleur appliquée comme film (*coating*) pour un produit n'est pas un mode d'emballage et, hors de la définition statutaire stricte de « signe distinctif », ne sera pas considérée comme un signe distinctif[193]. Il pourrait cependant en être décidé différemment s'il s'agissait d'une capsule de couleur contenant des granules multicolores[194].

5.4 La couleur comme attribut fonctionnel

> *La vie et les couleurs reviennent.*
>
> –Enrico Marini et Jean Dufaux, *Rapaces IV*, Paris, Dargaud, 2003, p. 13.

Une couleur qui est uniquement fonctionnelle[195] ne pourra pas faire l'objet d'une marque de commerce parce que, par sa fonctionnalité, utilitaire ou esthétique, elle n'est pas apte à distinguer les produits ou services de l'un par rapport à ceux des autres[196]. Toutefois,

---

192. Demande 1603685 (enregistrement 921524) annoncée dans l'édition du 2015-08-12) du *Journal* (vol. 62, nº 3172, p. 95).
193. *SKF*, *supra*, note 3, p. 631-632.
194. *Smith Kline & French Canada Inter-American Corporation v. Chiefetz*, 46 CPR 86 (QC CS; 1964-10-21), p. 90 (juge St-Germain); *SKF*, *supra*, note 3, p. 632. Ces décisions font référence à l'enregistrement 48786 du 1954-01-20 du signe distinctif décrit comme :
    > Une capsule ayant des portions brune et transparente approximativement égales, la partie transparente divulguant un produit comprenant des granules multicolores (*A capsule having approximately equal brown and transparent portions, the transparent portion disclosing a product comprising multicoloured pellets*).
195. Par exemple, une bouteille ambrée pour de la bière serait fonctionnelle puisque servant à protéger celle-ci de l'effet de la lumière (évitant le « skunky flavour » qui dégoûte le vrai consommateur de bière); la bande rouge sur le cellophane qui enveloppe certains paquets de cigarettes et qui permet de mieux voir l'endroit où il faut déchirer cette enveloppe; la couleur jaune pour des clôtures à haute visibilité.
196. *Parke*, *supra*, note 9, p. 6 (CSC) :
    > The validity of the trade marks may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristics and cannot,

la fonctionnalité d'une marque de commerce n'empêchera l'enregistrement de celle-ci que si cette fonctionnalité porte sur un aspect important de la marque elle-même et non sur un aspect secondaire ou incident de celle-ci.

La couleur d'un médicament peut également parfois servir à en différencier la posologie plutôt qu'à identifier la source de ce médicament[197]. Dans le cas où la revendication de couleur comme caractéristique de la marque présente un certain degré de fonctionnalité, c'est le requérant qui aura le fardeau d'établir le caractère distinctif de cette marque, c'est-à-dire de prouver que les consommateurs, au vu de ces couleurs sur le produit en cause, associeraient celles-ci à une source particulière[198].

Toutefois, même si un « lien fonctionnel avec la couleur n'est pas un obstacle rédhibitoire à l'enregistrement d'une marque fondée sur une couleur particulière »[199], mais dans un marché qui a engendré certains liens thérapeutiques avec la couleur du produit considéré[200], il sera plus difficile d'établir le caractère distinctif fondé en partie sur la couleur et un argument en faveur d'une notoriété propre sera plus difficile à démontrer[201].

De la jurisprudence, certains enseignements peuvent être tirés[202] :

> therefore, be the subject matter of a trade mark. The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark

confirmant *Parke*, *supra*, note 9, p. 137 (C de l'Éch) :

> […] in this case the coloured gelatin band is used to close the gelatin capsule » et à la p. 140 « We have seen that the colour banded capsules of the plaintiff have many utilitarian functions and that even the presence of colour on the bands is useful in enabling the easy detection of a break on the band ».

Voir aussi *SKF*, *supra*, note 3, p. 635 ; *Simpson*, *supra*, note 8, par. 40 (CF) :

> Si, par exemple, le produit chimique qui formait l'enrobage vert sur le comprimé dans l'affaire *Smith Kline & French*, précitée, a été ajouté principalement pour accroître l'efficacité du médicament et qu'il n'était disponible qu'en vert, alors on peut soutenir que la marque de commerce n'aurait sans doute pas été déposée. Dans l'appel dont je suis saisi, si le revêtement vert ou gris-vert est ajouté dans le dessein principal de réduire la possibilité de corrosion, alors il n'est sans doute pas enregistrable.

197. *AstraZeneca*, *supra*, note 8, p. 113 (Comm opp).
198. *Distrimedic*, *supra*, note 8, par. 58-59 : il s'agissait de couleurs appliquées à la surface d'une feuille de scellement qui agissaient comme un code de couleurs indiquant la période de la journée où devraient être administrés les médicaments.
199. *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 40 (CF).
200. Par exemple, le bleu utilisé pour les inhalateurs de secours ou de soulagement.
201. *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 39-40 (CF).
202. Voir généralement Carrière 1999, *supra*, note 1, p. 82 et s.

- ce qui est uniquement décoratif ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable [ce qui n'empêchera pas une marque esthétiquement agréable d'être enregistrable][203] ;
- ce qui est uniquement fonctionnel[204] ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable [ce qui n'empêchera pas une marque dont l'utilité est secondaire d'être enregistrable][205] ;
- si la caractéristique résulte uniquement du processus de fabrication, la marque de commerce n'est pas enregistrable[206] ;
- si la caractéristique n'est pas uniquement décorative ou utilitaire, alors la marque est enregistrable ;
- ce caractère fonctionnel – esthétique ou utilitaire – doit se rapporter à la marque elle-même[207] ;
- la fonctionnalité de la marque, qu'elle soit esthétique ou utilitaire, doit s'analyser suivant la demande d'enregistrement formulée ou l'enregistrement obtenu, mais non suivant la façon dont la marque est employée ;
- cette preuve de fonctionnalité doit être faite et ne peut s'inférer[208] ;
- l'on ne peut – du moins en théorie – par marque de commerce, « étirer » la vie d'un brevet échu[209].

---

203. *McGregor*, *supra*, note 9, p. 274.
204. *Ibid*.
205. *Distrimedic*, *supra*, note 8, par. 43 et 46.
206. *Elgin*, *supra*, note 9, p. 171-172.
207. *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) v. Registrar of Trade marks*, [1939] RCÉ 141(C de l'Éch), p. 144-145 (juge Maclean) [Imperial] ; *Parke*, *supra*, note 9, p. 140-141 (C de l'Éch).
208. *McGregor*, *supra*, note 9, p. 274 ; *Simpson*, *supra*, note 8, par. 37 (Comm opp) ; *Apotex 2010*, *supra*, note 11, par. 40 (CF) ; *Yellow*, *supra*, note 12, par. 16.
209. *Imperial*, *supra*, note 207, p. 144-145 ; *Parke*, *supra*, note 9, p. 140-141 (C de l'Éch) et p. 6 (CSC).

6. EMPLOI DE LA MARQUE « COULEUR »

> *Définir la couleur n'est pas un exercice facile. […] Chaque culture la conçoit et la définit selon son environnement naturel, son climat, son histoire, ses connaissances, ses traditions.*
>
> –Michel Pastoureau, *Les couleurs de nos souvenirs*, coll. La librairie du XXIe siècle, Paris, Seuil/Points, 2010, p. 11[210].

6.1 Souplesse d'emploi résultant de la non-revendication de couleur

Au Canada, lorsqu'une marque ne contient aucune revendication de couleurs, cela signifie que son propriétaire peut l'employer dans les couleurs de son choix, sans être astreint à l'emploi de couleurs particulières[211].

Sauf lorsque le choix des couleurs a une importance particulière, le dépôt sans revendication de couleur revêt donc plus de souplesse dans l'emploi de la marque et permet d'obvier aux contraintes techniques de reproduction de celle-ci selon le média ou d'éventuels changements de mercatique ou de marchandisage pour les mêmes

---

210. Ou encore, à la p. 207 : « Ces différences entre les sociétés sont fondamentales, car elles mettent en valeur le caractère étroitement culturel de tout ce qui touche à la couleur. »

211. Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Industrial Designs*, Toronto, University of Toronto Press, 1940, p. 243 ; *Stikeman, Elliott v. Wm Wrigley Jr Co*, 14 CPR (4th) 393 (Registraire ; 2001-03-28), p. 395 (D. Savard) ; *Masterpiece c. Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (CSC ; 2011-05-26), par. 55 (juge Rothstein) [infirmant 2009 CAF 290 (CAF ; 2009-10-13) qui confirmait 2008 CF 1412 (CF ; 2008-12-13)] ; *North Face Apparel Corp c. Sanyang Industry Co Ltd*, 2013 COMC 157 (Comm opp ; 2013-09-24), par. 32 ; *Les Restaurants La Pizzaiolle Inc c. Pizzaziolo Restaurants Inc*, 2015 CF 240 (CF ; 2015-02-24), par. 61iv et 66 (juge LeBlanc) [infirmant 2013 COMC 118 (Comm opp ; 2013-07-44) ; conf. 2016 CAF 265 (CAF ; 2016-10-28)] ; *Liverton Hotels International Inc c. Diva Delights Inc*, 2015 COMC 53 (Comm opp ; 2015-03-25), par. 62 (C.R. Folz) ; *Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Farm Business Consultants Inc*, 2015 COMC 55 (Registraire ; 2015-03-26), par. 14 (K. Barnett) ; *McDowell c. Laverana GmbH & Co KG*, 2015 COMC 56 (Registraire ; 2015-03-27), par. 27 (N. de Paulsen) [inf. sur un autre point CF 276 (CF ; 2016-11-18)] ; *Gowling Lafleur Henderson LLP c. Yardley*, 2015 COMC 171 (Registraire ; 2015-09-29), par. 22 (K. Barnett) ; *Triple E. Canada Ltd c. Load King Transport Inc*, 2016 COMC 32 (Comm opp ; 2016-02-24) par. 56 (C.R. Folz) ; *Brouillette & Associés c. Constellation Brands U.S. Operations, Inc*, 2016 COMC 159 (Registraire ; 2016-09-28), par. 19 (A. Bene) ; *Norton Rose Fulbright Canada LLP / SENCRL, srl c. Nectar, Inc*, 2017 COMC 80 (Registraire ; 2017-06-29), par. 25 (O. Osadchuk) ; *Ridout & Maybee LLP c. Attraction inc*, 2017 COMC 128 (Registraire ; 2017-09-19), par. 16 (A. Robitaille).

raisons, si une couleur doit être revendiquée, il demeure préférable, on s'en doute, de s'en tenir aux couleurs de la règle 28(2).

La non-revendication de couleur aura également un impact dans le cadre de procédures en violation ou en contrefaçon[212], puisque les droits du propriétaire de l'enregistrement ne seront pas alors restreints à une couleur en particulier et que l'évaluation de la contrefaçon devra en tenir compte[213].

Toutefois, s'il faut faire la preuve de l'emploi d'une marque de commerce enregistrée avec une revendication de couleurs, que ce soit dans le cadre d'une procédure en déchéance sous l'article 45 de la Loi[214] ou d'une opposition[215], il sera préférable de produire des exemples d'emploi reproduisant les couleurs qui sont présentées comme une caractéristique de la marque.

6.2 Emploi de la couleur autrement que dans la forme enregistrée

Selon le contexte de la procédure, une différence entre la couleur revendiquée et la couleur employée pourra avoir des conséquences variables. Ainsi, dans le cadre d'une procédure administrative en déchéance d'un enregistrement pour non-emploi de la marque[216], l'emploi de couleurs autres que celles revendiquées dans l'enregistrement en cause ne fera pas nécessairement conclure au non-emploi de la marque telle qu'enregistrée.

Il s'agira de « déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque de commerce sont à ce point minimes qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine, que la marque de commerce demeure reconnaissable

212. L'article 19 de la Loi confère au propriétaire d'un enregistrement un droit exclusif à l'emploi de la marque enregistrée pour les produits ou services visés par l'enregistrement. S'il ne s'agit pas de la même marque (différence de couleur, par exemple), ce n'est plus l'article 19 de la Loi qui s'applique mais l'article 20 de la Loi, c'est-à-dire la violation par l'emploi d'une marque (pas nécessairement identique) qui crée de la confusion.
213. Carrière 2012, *supra*, note 144, §235 ; Harold G. Fox, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3e éd., Toronto, Carswell, 1972, p. 230.
214. *Kryton Holdings Inc c. ICI Canada Inc*, 2006 CanLII 80255 (Registraire ; 2006-07-11), par. 9 (J. Carrière).
215. *Market Square Investments Ltd v. Governor and Company of Adventurers of England*, 1993 CanLII 8111 (Comm opp ; 1993-12-29), par. 18 (D.J. Martin).
216. Art. 45 de la Loi.

malgré les différences, bref, que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce ont été préservées et que l'impression générale est maintenue »[217].

Or, une revendication de couleur dans un enregistrement ne signifie pas nécessairement que la couleur est une caractéristique prédominante de la marque de commerce[218], de sorte que si les couleurs employées sont généralement conformes aux couleurs revendiquées à l'enregistrement, la déviation sera considérée comme mineure[219]. Il en ira généralement de même dans le cadre d'une procédure d'opposition[220].

Dans le cas où la marque consiste en une couleur appliquée sur la surface d'un produit, mais que ce produit porte également d'autres marques, cette couleur sera-t-elle considérée comme une simple couleur de fond ou comme une marque distinguant par elle-même la source du produit[221] ?

6.3 Preuve de distinctivité des couleurs durant l'examen

Selon la Loi actuelle, en cours d'examen, sauf dans des cas précis[222], le registraire ne peut pas demander à un requérant de prouver la distinctivité de la marque qu'il veut enregistrer[223].

---

217. Carrière 2012, *supra*, note 144, §40.
218. *Pacific Western Brewing Company Ltd c. Mythos Brewery SA*, 2011 COMC 211 (Registraire 2011-11-03), par. 12 (P.H. Sprung) [*Mythos*].
219. *Novopharm Limited c. Novo Nordisk A/S*, 2005 CanLII 78378 (Registraire; 2005-04-29), par. 21 (D. Savard); *Mythos*, *supra*, note 218, par. 14; *Intercast Europe Srl c. Next Retail Limited*, 2017 COMC 12 (Comm opp; 2017-02-05), par. 14 (N. de Paulsen).
220. *Winners Merchants International LP c. Groupe Atallah Inc*, 2014 COMC 24 (Comm opp; 2014-02-05), par. 21 (A. Robitaille); *Provent Holdings Ltd c. Star Island Entertainment, LLC*, 2014 COMC 178 (Comm opp; 2014-08-27), par. 18 (N. de Paulsen); *Entreprises Foxmind Canada Ltée c. Divertissement F2Z inc*, 2015 COMC 183 (Comm opp; 2015-10-06), par. 104 (C. Tremblay).
221. Par analogie, voir *Choisy Laboratories Ltd v. Masury-Columbia Co*, 25 CPR (3d) 270 (Comm opp; 1989-04-28), p. 282-283 (G.W. Partington); *Pizza Delight Corporation Ltd v. Weisheit*, 1995 CanLII 10256 (Comm opp; 1995-03-31), par. 16 (D.J. Martin).
222. Par. 12(1) (marque non enregistrable pour patronymie ou descriptivité) et par. 13(1) (signes distinctifs) de la Loi dont l'enregistrement est sujet, en vertu de l'article 32 de la Loi, à la production d'une preuve de distinctivité acquise par l'emploi.
223. Au stade de l'opposition, la situation est cependant différente et il incombera à celui qui demande l'enregistrement de prouver que sa marque « couleur » est distinctive.

La prochaine révision législative[224] prévoit une importante modification à l'article 32 de la Loi de sorte que le registraire pourra d'emblée requérir une preuve de distinctivité lorsque, selon son avis préliminaire, la marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, ce qui est généralement le cas des marques revendiquant, comme caractéristique, une couleur apposée à la surface d'un produit. Plus particulièrement, les alinéas 32(1)*c*) et *d*) se liront :

Autres preuves dans certains cas	Further evidence in certain cases
32. (1) Le requérant fournit au registraire *toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive* à la date de production de la demande d'enregistrement, si selon le cas […]	32. (1) An applicant shall furnish the Registrar *with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive* at the filing date if the application for the registration if any of the following apply:
b) elle n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;	(*b*) The Registrar's preliminary view is that the trademark is not inherently distinctive;
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité. [Les italiques sont nôtres.]	(*c*) the trademark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours.

Les règles 30 et 31 de *l'Ébauche du projet de Règlement sur les marques de commerce*[225], que certains auraient préféré plus précises, ne prévoient que :

30. Pour l'application de l'alinéa 30(2)*c*) de la Loi, les exigences sont les suivantes :[…]	30. The following requirements are prescribed for the purpose of paragraph 30(2)(*c*) of the Act: […]
d) une représentation visuelle doit être en couleur si une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce	(*d*) if colour is claimed as a feature of the trademark or if the trademark consists exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated

224. *Plan*, *supra*, note 7, art. 339.
225. Projet de règlement, *supra*, note 51.

consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité ;

contours, any visual representation must be in colour;

e) une représentation visuelle doit être en noir et blanc si aucune couleur n'est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce ou si la marque de commerce ne consiste pas exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité ;

(*e*) if colour is not claimed as a feature of the trademark or if the trademark does not consist exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated contours, any visual representation must be in black and white;

31. Pour l'application de l'alinéa 30(2)*d*) de la Loi, les déclarations et renseignements sont les suivants : […]

31. The following information or statements are prescribed for the purpose of paragraph 30(2)(*d*) of the Act: […]

f) si une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, une déclaration à cet effet, le nom de la couleur et la liste des parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur ;

(*f*) if colour is claimed as a feature of the trademark, a statement to that effect, along with the name of each colour claimed and an identification of the principal parts of the trademark that are in that colour;

g) si la marque de commerce consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité, une déclaration à cet effet et le nom de chaque couleur ; […]

(*g*) if the trademark consists exclusively of a single colour or a combination of colours without delineated contours, a statement to that effect and the name of each colour; […]

Le fardeau de prouver qu'une marque consistant dans une couleur appliquée à la surface d'un produit est lourd[226] et le demeurera. D'ailleurs, une exploitation importante de la marque ne fera pas nécessairement en sorte que forme ou couleur seront perçues comme un indicateur de source[227].

226. *ACMG*, *supra* note 12, par. 14.
227. Philip Lapin, « New challenges and opportunities for pharmaceutical trademarks in Canada », [2017-10-02] *Lexology*, en ligne : <https://www.lexology.com/r.ashx?l=7WKF21D>.

CONCLUSION

> *Une robe rouge est-elle encore rouge lorsque personne ne la regarde ?*
>
> –Johann Wolfgang van Goethe, *Théorie des couleurs* (1810).

La revendication de couleur comme caractéristique d'une marque est, on l'a vu, un exercice qui peut s'avérer laborieux et qui exige précision et clarté.

La définition de « signe » prévue par les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* permettra l'enregistrement de marques dites « non traditionnelles » dont les odeurs, les goûts, les formes tridimensionnelles, les sons et les couleurs, délimitées ou non.

Souhaitons que les règles (et énoncés de pratique) encadrant l'enregistrement des couleurs (et les techniques d'identification de celles-ci), appliquées ou non à la surface d'un objet tridimensionnel soit clarifiées et simplifiées sinon modernisées de sorte que « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent »[228].

228. Charles Baudelaire, « Correspondances », dans *Les fleurs du mal* (1857), Paris, Gallimard/Livre de poche, 1964, p. 21.