

*Vol. 35, n° 1*

## **Approche comparée des marques non traditionnelles au Canada et en Europe**

**Nicolas Binctin\***

RÉSUMÉ/ABSTRACT .....	109
I- L'ADMISSIBILITÉ DES SIGNES GUSTATIFS ET OLFACTIFS .....	113
A- Les signes admissibles .....	114
1. L'approche canadienne .....	114
2. L'approche européenne .....	114
B- Les signes enregistrables .....	117
1. L'approche européenne .....	117
2. L'approche canadienne .....	118
II- LES CONDITIONS DE FOND .....	125
A- Distinctivité intrinsèque .....	126
1. La perception d'un signe distinctif .....	126
2. La classification des signes gustatifs et olfactifs ...	128

---

© Nicolas Binctin, 2023.

\* Professeur agrégé des Facultés de droit, Université de Poitiers – CECOJI.  
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

B- Distinctivité extrinsèque . . . . .	130
1. Distinctivité <i>per se</i> . . . . .	130
2. Distinctivité acquise par l'usage. . . . .	133

## **RÉSUMÉ**

Le droit des marques tente de saisir les différents signes utilisés par la pratique pour attirer et fidéliser les consommateurs. Parmi ces signes, deux soulèvent des difficultés particulières : les signes olfactifs et les signes gustatifs. L'évolution récente du droit des marques au Canada et en Europe est une occasion de comparer les solutions légales offertes pour ces deux catégories de signes à la lumière des travaux effectués par le dédicataire de ces lignes.

## **MOTS CLÉS**

Droit comparé UE/Canada – Marque olfactive – Marque gustative – Représentation du signe – Usage du signe

## **ABSTRACT**

Trademark law attempts to capture the different signs used in practice to attract and retain consumers. Among these signs, two raise particular difficulties: olfactory and gustatory signs. The recent evolution of trademark law in Canada and in Europe is an opportunity to compare the legal solutions offered for these two categories of signs in light of the work undertaken by the undersigned.

## **KEYWORDS**

EU/Canada comparative law – Smell mark – Taste mark – Sign representation – Sign use



Les *Mélanges* permettent une ponctuation, un bilan, de l'activité non seulement du récipiendaire, mais aussi du contributeur. Laurent Carrière offre son énergie, ses savoirs, ses talents à la propriété intellectuelle depuis plusieurs décennies et conduit les personnes qui ont la chance de le côtoyer à revoir à la hausse leurs exigences de travail. Comment lire autant et surtout retenir autant de sources américaines, canadiennes et européennes ? Mes premiers pas internationaux en qualité d'auteur, en dehors des publications européennes, furent accueillis par *Les Cahiers de la propriété intellectuelle*, sous la haute autorité de Laurent Carrière. Sa relecture précise et exigeante reste un modèle à suivre depuis lors, mais difficilement atteint. Disponible, ouvert, attentif, Laurent Carrière est un modèle d'intellectuel au service de la propriété intellectuelle. Le choix du thème de la présente contribution s'inscrit à la fois dans le cœur de son activité pratique et de ses contributions théoriques à la propriété intellectuelle, notamment un article de 1999 publié dans *Les Cahiers de la propriété intellectuelle* et intitulé « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada : quelques réflexions sur leur enregistra- bilité et distinctivité »<sup>1</sup>.

Depuis 1999, le droit des marques a fortement évolué, tant au Canada, notamment sous l'influence du CETA<sup>2</sup>, qu'en Europe, en particulier depuis l'adoption du Paquet Marques de 2015<sup>3</sup>. Le CETA a imposé au Canada de devenir partie au Protocole de Madrid, à l'Arrangement de Nice et au Traité de Singapour, et il a emporté une réduction de la durée du droit de propriété, passant de 15 à 10 ans. Avec cette réforme, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a

1. Laurent CARRIÈRE, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada : quelques réflexions sur leur enregistra- bilité et distinctivité », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, vol. 123, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 79-164.
2. *Accord économique et commercial global*, 2016, en ligne : <<http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>.
3. Directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 du Paquet Marques dont l'objectif affiché est d'harmoniser les législations des États Membres en matière de marque et Règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 applicable aux marques de l'Union européenne.

instauré un mécanisme permettant aux tiers de porter à la connaissance de l'Office des informations affectant l'enregistrement d'une demande de marque. Cette procédure s'applique s'il existe un risque de confusion avec une marque en cours d'enregistrement et déposée antérieurement. Elle s'applique aussi s'il existe un risque de confusion avec une marque enregistrée antérieurement ou si les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques ou similaires à une marque antérieure. À l'image des solutions connues en Europe, l'opposition à une demande de marque peut désormais être partielle, tout comme une demande en nullité pour défaut d'usage.

Cette modernisation parallèle des lois sur les marques au Canada et en Europe permet de reprendre la démarche initiée par Laurent Carrière en 1999 et rechercher dans quelles conditions il est aujourd'hui possible, au Canada comme en Europe, d'obtenir un droit de marque pour des signes non traditionnels. La question de l'intégration des marques non traditionnelles dans le droit des marques peut être reconsidérée, 23 ans plus tard, à l'aune de ces évolutions légales. Ce travail permet de renouveler l'étude d'un sujet classique du droit des marques<sup>4</sup>, tout comme en droit d'auteur<sup>5</sup>, sous un angle comparatiste, tout en analysant les propositions visionnaires de Laurent Carrière, propositions portées par une compréhension particulièrement précise du régime du droit des marques et de ses possibilités. Toutefois, pour conduire ce travail, il est proposé, en lien avec l'attachement du dedicataire aux tables de qualité, de se pencher uniquement sur le cas des marques les plus délicates à envisager juridiquement : les marques intégrant des signes olfactifs ou gustatifs. En 1999, Laurent Carrière s'interrogeait de la façon suivante :

4. Caroline LECLERC et Daniel GERVAIS, « Être au parfum : protéger la marque de commerce olfactive au Canada ? », *C.P.I.* 2003.15-3.865 ; Anthony HEMON, *Les marques de commerce non traditionnelles dans une perspective de droit comparé*, mémoire de maîtrise, Faculté de droit, Université de Montréal, 2010 ; Amandine ESQUIS, *De la marque traditionnelle à la marque atypique : l'exemple de la marque olfactive*, thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de Lorraine, 2014.
5. Notamment, en droit français, André BRASSARD, « La composition d'un parfum est-elle une œuvre de l'esprit au sens de la loi du 11 mars 1957 ? », *RIPIA* 1979.118.461 ; Emmanuelle GLÉMAS, « La protection du parfum par le droit d'auteur », *RDPI* 1997.82.36 ; Olivier LALIGANT, « Des œuvres de l'esprit aux marches du droit d'auteur : les œuvres de l'esprit perceptibles par le goût, l'odorat ou le toucher », *RRJ* 1992.1.101 ; Yves GAUBIAC, « Fragrances et œuvres de l'esprit », dans *Droits de propriété intellectuelle – Liber amicorum Georges Bonet*, t. 36, coll. « I.R.P.I. », Paris, Litec, 2010, p. 217 ; Nicolas BINCTIN, « Le cumul d'appropriation : du parfum au logiciel », *CCE* 2006, Étude 36 ; Nicolas BINCTIN, « Les biens intellectuels – Contribution à l'étude des choses », *CCE* 2006, Étude 14.

Pourquoi une odeur devrait-elle être exclue de la protection de la *Loi sur les marques de commerce*. On peut, en effet, fort bien envisager que lors du transfert de possession d'un produit, une marque soit liée à celui-ci de façon à donner avis de liaison limonades. L'odeur est généralement décrite comme *sweet floral*, ce qui, à d'aucuns, apparaîtrait un peu court comme descriptif.<sup>6</sup> (Références omises)

Et il ajoutait, après avoir convoqué les sœurs Tatin, que « tout comme il n'est pas nécessaire de décrire avec précision la teinte de couleur que l'on veut protéger, il ne devrait pas y avoir de raison de demander plus pour une odeur ou une saveur »<sup>7</sup>.

En droit des marques, l'objet du droit de propriété est établi par la combinaison d'un signe avec un libellé désignant des produits ou services. Le droit des marques opère un contrôle sur une grande série de critères permettant à la fois de vérifier les qualités intrinsèques du signe et son rapport avec l'environnement économique dans lequel il s'insère. Le signe, en tant que tel, n'est pas l'objet de la propriété, il n'est que l'un des éléments de celle-ci. Au-delà du contrôle du signe, le législateur impose un contrôle de la marque, c'est-à-dire, d'une part, la disponibilité du signe pour constituer une marque et, d'autre part, la distinctivité du signe au regard du produit ou du service qu'il sert à identifier. Ce n'est que lorsque l'ensemble de ces conditions sont remplies que le signe peut valablement constituer une marque au sens juridique du terme. Afin d'apprécier la possibilité d'obtenir un droit de marque pour un signe olfactif ou un signe gustatif, on propose, dans un premier temps, d'envisager les conditions dans lesquelles ces signes pourraient être admis, puis dans un second temps, leur capacité à répondre aux critères de fond du droit des marques.

## **I- L'ADMISSIBILITÉ DES SIGNES GUSTATIFS ET OLFRACTIFS**

Le droit des marques connaît une double contrainte dans l'identification des signes pouvant constituer des marques. La première tient à la définition de la notion de signe (A). La seconde, très administrative, dépend des signes que l'office est à même de techniquement enregistrer (B).

6. L. CARRIÈRE, *supra*, note 1, p. 37.

7. *Id.*, p. 43.

## A- Les signes admissibles

L'identification des signes admissibles permet de comparer les lois canadienne et européenne.

### 1. *L'approche canadienne*

La loi canadienne sur les marques intègre dans son article 2 une définition de la notion de signe, approche qui la singularise profondément au regard du règlement européen. Le législateur canadien retient que la notion de signe au sens de cette loi :

Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d'emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe. (*sign*)<sup>8</sup>

À la lecture de cette définition, il n'y a pas de doute : les odeurs et les goûts, soit les signes olfactifs et les signes gustatifs, sont explicitement intégrés dans la définition retenue par le législateur. Point d'exégèse nécessaire : l'admissibilité de tels signes en droit des marques ne fait aucun doute en droit canadien.

### 2. *L'approche européenne*

L'article 4 RMUE prévoit que tout signe susceptible d'une représentation dans le registre des marques peut constituer une marque. Le législateur européen ne suit pas la démarche canadienne et n'établit pas une liste de signes, pas même une liste illustrative. Au regard de l'approche européenne, la seule contrainte qui pèse pour qu'un signe puisse être admis est sa capacité à faire l'objet d'une représentation qui doit « permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire »<sup>9</sup>. Outre une représentation par un procédé graphique, il est notamment possible d'utiliser un fichier vidéo ou un fichier audio pour réaliser cette représentation. Le signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement peut constituer une marque à

8. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 2, « signe » (ci-après « LMC »).

9. La solution de l'arrêt *Sieckmann* reste d'actualité même après la réforme, voir CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, pt. 55.

condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Ainsi, pour les marques sonores, il est possible d'enregistrer le son tel quel sans passer par sa représentation sur une partition ; le signe en mouvement peut être déposé sous la forme d'une courte séance vidéo, etc.<sup>10</sup>. Si la représentation n'est plus « graphique » depuis la réforme de 2015, elle reste toutefois largement soumise à la perception par la vue ou l'ouïe. Les autres sens ne sont guère stimulés par les outils de représentation.

Dès lors, dans le modèle européen, sont exclus les signes non représentables, cette représentation ne se limitant pas à une représentation graphique. Cette condition de forme emporte les effets d'une condition de fond, car elle écarte du droit des marques des signes pour lesquels il n'est pas possible de réaliser une telle représentation. Cette condition semble ne pas pouvoir être remplie, du moins à l'heure actuelle, pour les signes olfactifs ou pour les signes gustatifs. Si la réception par l'un des sens est une condition de l'existence d'un bien intellectuel<sup>11</sup>, cette approche purement objective de l'existence d'un bien intellectuel n'est pas suffisante pour en assurer l'appropriation par le droit des marques. Le droit des marques tente de restreindre les éléments subjectifs d'appréciation du périmètre de propriété grâce à la représentation. La jurisprudence française, comme la jurisprudence européenne, a marqué cette limite. Pour les signes olfactifs et les signes gustatifs, qui relèvent de la catégorie des signes non visibles, comme les signes sonores, la CJUE a tranché clairement le débat dans l'arrêt *Sieckmann*<sup>12</sup> en retenant que :

[P]our qu'un signe puisse être enregistré, [il faut] qu'il présente un caractère distinctif et qu'il soit susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique intégrale, claire, précise et compréhensible pour la majorité des fabricants et des consommateurs. [...] À l'heure actuelle, les odeurs ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une représentation graphique adéquate et, conformément à ce que prévoit l'article précité, elles ne peuvent pas constituer des marques.<sup>13</sup>

10. Jérôme PASSA, « Point sur les nouvelles règles de représentation du signe en droit des marques », *Prop. indust.* 2018, Étude 1.

11. Cf. Nicolas BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle – Droit d'auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles*, 7<sup>e</sup> éd., Paris, L.G.D.J., 2022, n° 8.

12. CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, *Sieckmann*, *Rec. I-11737* ; *JCP E* 2003.38.

13. *Id.*, par. 47.

La Cour d'appel de Paris a repris la solution de la CJ à propos d'une marque pour un arôme artificiel de fraise<sup>14</sup>. Ces décisions, en exploitant la distinction entre perception objective et perception subjective, confirment que seule la perception objective est nécessaire pour qu'il y ait un bien intellectuel ; celle-ci n'est pas exclusive d'autres critères propres à chacun des régimes de propriété. Elles soutiennent que la référence à une odeur ou à un goût est fortement suggestive, mais aussi profondément subjective, chacun ayant sa « madeleine », ce que relevait aussi avec une parfaite clairvoyance Laurent Carrière dans son étude de 1999. Il n'est pas possible d'assimiler suggestivité et objectivité. Le juge n'exclut pas que l'odeur ou le goût puisse faire l'objet d'une appropriation, mais que l'exercice du droit des marques sur l'odeur, ou sur le goût, impose non seulement que celle-ci soit perceptible – critère d'existence du bien intellectuel – mais aussi qu'elle soit perçue de façon objective par toute personne ; le régime de propriété en cause impose une définition objective, stricte, du domaine d'appropriation, notamment en raison du principe de libre exploitation de ce qui n'est pas explicitement approprié. Le droit des marques, comme le reste de la propriété intellectuelle, requiert une double objectivité : dans le constat de l'existence du bien intellectuel et dans la description du bien intellectuel. La sécurité juridique impose une identification précise et objective.

Cette solution du droit des marques se retrouve en droit d'auteur pour l'appropriation des créations olfactives<sup>15</sup> et des créations gustatives<sup>16</sup>. La Cour de cassation française et la CJUE sont

14. CA Paris, 3 oct. 2003, *Prop. intell.* 2004.11.671, obs. Bonet, Buffet Delmas et Caballero.

15. Voir *supra*, note 5.

16. CJUE, 13 novembre 2018, aff. C-310/17, *Levola* (ci-après « *Levola* »), comm. Jean-Michel BRUGUIÈRE, *Prop. intell.* 2019.70.18 ; Julien CABAY et Frank GOTZEN, « Une saveur n'est pas une œuvre : "Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute" », *Revue de droit commercial belge* 2019.793 ; CCE 2019.comm.1, Caron ; Antoon QUAEDVLIEG, « Les saveurs et l'identification de l'œuvre », *RIDA* 2019.260.5 ; Thibault GISCLARD, « L'identification des fragrances et des saveurs en droit de la propriété intellectuelle », *Prop. indust.* 2019, Étude 3. En l'espèce, la société néerlandaise *Levola* commercialise le fromage *Heksenkaas*, élaboré par un marchand de légumes et de produits frais. Pour cette commercialisation, le créateur personne physique a cédé en 2011 à la société *Levola* ses droits de propriété intellectuelle sur le produit. Le contentieux naît en janvier 2014, lorsque la société concurrente *Smilde* commercialise un produit similaire qui, selon *Levola*, porte atteinte à ses droits d'auteur. *Levola* assigne *Smilde* devant le tribunal de Gelderland. Le tribunal rejette la demande le 10 juin 2015, estimant que la société *Levola* n'a pas démontré quels éléments ou combinaison d'éléments de la saveur du *Heksenkaas* lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle. *Levola* interjette appel du jugement devant la cour d'appel d'Arnhem-Leuvarde, laquelle sursoit à statuer et pose à la Cour de justice

venues l'une à la suite de l'autre écarter du droit d'auteur ces formes d'expression, dont l'identification semble trop confuse, incertaine, pour répondre à un objectif de sécurité juridique.

Ainsi, malgré l'évolution du droit des marques européen, les signes olfactifs et gustatifs demeurent exclus, à tout le moins indirectement.

## **B- Les signes enregistrables**

L'écart entre la solution canadienne et la solution européenne est très net au regard des signes admis à titre du droit des marques. Toutefois, outre l'admissibilité du signe, il faut parvenir à l'enregistrer pour avoir un droit de marque<sup>17</sup>.

### **1. L'approche européenne**

L'article 26 RMUE avance que, pour bénéficier d'une date de dépôt, la demande doit comporter notamment la représentation du signe utilisé à titre de marque, l'énumération des produits ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, l'identification du demandeur et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance de dépôt. Le rôle de l'office dans l'acceptation de signes est important, car il lui revient de fournir les moyens techniques de la représentation<sup>18</sup>. En droit français, le décret d'application demande au déposant d'identifier son signe au regard de l'un des types de marques définis par l'Institut national de la propriété industrielle, et de l'accompagner d'une indication qui correspond à la représentation de la marque. Suivant la doctrine déjà en vigueur avant la réforme, la représentation de la marque dans le mécanisme européen ne peut pas être valablement assurée par le dépôt d'un échantillon ou d'un spécimen. Toutefois, la représentation du signe peut être accompagnée d'une description qui doit correspondre à la représentation du signe et ne pas chercher à étendre la portée du droit de propriété.

L'un des apports importants du « Paquet Marques » fut de supprimer la représentation graphique pour se contenter d'une représentation du signe. Le signe doit pouvoir être représenté de

---

de l'Union européenne une série de questions préjudicielles. Christophe CARON, « Une saveur n'est pas une œuvre de l'esprit », *Comm. Com. électr.* 2019.1.comm.1.

17. Cf. Laurent CARRIÈRE, « Pourquoi enregistrer vos marques de commerce », *CPI* 2013.25-2.621.

18. Voir art. R. 711-1 *Code de la propriété intellectuelle* et Décision 2019-157 du 11 déc. 2019 relative aux modalités de dépôt du Directeur de l'Institut national de la propriété intellectuelle.

manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet approprié. Pour atteindre cet objectif, le signe doit être représenté sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible. Cette représentation du signe doit être effectuée avec une grande rigueur, car elle concourt à la définition du périmètre du droit de propriété. L'office ne peut pas prendre en considération les caractéristiques d'une marque demandée qui ne sont pas indiquées dans la demande d'enregistrement et les documents qui l'accompagnent<sup>19</sup>.

En pratique, les signes admis sont limités par les options technologiques des offices, ce qui permet aujourd'hui aux offices en Europe d'établir des catégories de signes pour lesquelles les enregistrements sont possibles. L'EUIPO dresse une liste de signes pouvant être enregistrés afin de constituer des droits de marque, mais n'intègre pas le signe gustatif ou le signe olfactif. L'exclusion administrative est plus radicale pour la mise en œuvre de la définition générale du signe pouvant servir à constituer une marque.

## **2. L'approche canadienne**

L'approche canadienne est riche d'enseignements, car la sécurité juridique, qui constitue un fondement important de la solution européenne, n'est pas moins essentielle dans le cadre canadien. Si les signes olfactifs et gustatifs sont admis en droit des marques au regard de la notion de signe telle qu'arrêtée par le législateur, il est encore nécessaire que ces signes puissent être enregistrés. Toutefois, on sait que le Canada, à l'image des États-Unis, ne se limite pas à reconnaître les marques enregistrées : il y est aussi possible d'invoquer un droit de marque en raison de l'usage du signe. Ainsi, l'intégration des signes olfactifs et gustatifs offre une double approche possible, selon que la marque est enregistrée ou utilisée.

Pour obtenir un enregistrement, le déposant doit communiquer à l'office, selon l'article 33 de la loi canadienne, « une représentation ou une description de la marque de commerce ». La différence entre l'approche européenne et l'approche canadienne réside dans l'intégration d'une description du signe en plus de la représentation de ce dernier, seule approche suivie par le régime européen. En acceptant la description comme outil d'identification du signe, la loi canadienne renforce la possibilité d'obtenir une marque pour un signe olfactif ou

19. T. UE, 22 mars 2013, T-409/10 et T-410/10, *Bottega Veneta* ; CJUE, 29 juil. 2019, aff. C124/18 P, *Red Bull*.

gustatif. La limite matérielle européenne est dépassée, mais il faut tout de même répondre à une exigence particulière.

La loi canadienne, en ajoutant à « représentation » le terme « description », permet la mise en œuvre administrative du dépôt d'une demande de marque pour un signe olfactif ou gustatif. Toutefois, le déposant doit établir cette description de façon à répondre à un objectif d'identification précis de l'objet du droit de propriété. Il semble raisonnable de penser que les critères de sécurité juridique dégagés par la jurisprudence européenne par l'arrêt *Siekmann* sont similaires au Canada. Comment décrire de façon claire, précise, objective une odeur ou un goût ? Le vocabulaire doit permettre à tout lecteur du registre d'identifier objectivement le goût ou l'odeur en cause. En premier lieu, cela impose de retenir une odeur suffisamment tranchée, connue, explicite pour atteindre cet objectif, par exemple, l'odeur de fleur d'oranger, celle du thym, mais aussi la fameuse odeur d'herbe fraîchement coupée entrent dans cette catégorie. On peut imaginer une stratégie similaire pour une odeur de viennoiserie, ou de torréfaction du café, en fonction des activités de commerce de distribution. Dans toutes ces hypothèses l'identification de l'odeur suffit à l'identifier et à la partager objectivement avec des tiers. Plus l'odeur s'éloigne de ces senteurs communes, connues et maîtrisées, plus la description sera délicate. Le recours à un travail d'expert s'impose, identifiant la note de tête, la note de cœur, la note de fond pour décrire la pyramide olfactive de l'odeur pour laquelle on souhaite établir une description objective permettant l'exercice d'un droit de marque une fois cette odeur liée à des produits ou services.

Pour la Cour de justice de l'Union européenne, une saveur n'est pas perçue uniformément et objectivement par tous ; la perception d'une saveur serait ainsi plus subjective que d'autres formes d'expression. Il en va de même des odeurs. En effet, selon la Cour, « la possibilité d'une identification précise et objective fait défaut en ce qui concerne la saveur d'un produit alimentaire »<sup>20</sup>. Surtout, la Cour estime que cette subjectivité ne se retrouve pas pour d'autres œuvres comme, « par exemple, une œuvre littéraire, picturale, cinématographique ou musicale » qui permettrait une « expression précise et objective ». À l'inverse, l'identification de la saveur d'un produit alimentaire :

---

20. Voir point 42 de la décision *Levola*, *supra*, note 16.

repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu'elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l'environnement ou du contexte dans lequel ce produit est goûté.<sup>21</sup>

Une telle affirmation est très contestable. Elle suppose que, pour être protégée, la perception d'une œuvre soit uniformisée, ce qui n'est le cas d'aucune œuvre. Comment affirmer qu'une œuvre picturale est perçue plus uniformément par le public qu'une œuvre olfactive ? De même, les raisons qui expliqueraient que la perception d'une œuvre gustative soit plus subjective que d'autres œuvres ne peuvent convaincre : l'âge, la préférence, les habitudes, l'environnement ou le contexte ne sont-ils pas autant des critères qui font varier la perception de n'importe quelle œuvre ? En réalité, ces affirmations sont révélatrices d'un présupposé commun aux juges, qu'ils soient européens ou français<sup>22</sup>, selon lequel la perception par les sens mécaniques (vue, ouïe, toucher) serait plus objective que la perception par les sens chimiques (goût et odeur). La Cour opère une confusion entre la perception de l'œuvre, qui ne peut être prise en considération et qui est nécessairement subjective, et son expression, dont on peut exiger qu'elle puisse être objectivement et précisément identifiée. En outre, son analyse repose très nettement sur une discrimination des œuvres, et donc des sens sollicités. Michel Serres démontre, d'une part, le lien profond entre goût et odorat, entre l'odeur et la saveur, et, d'autre part, la discrimination classique qui existe entre les sens liés à la bouche (le goût et l'odorat), notamment à partir d'une belle description de *Château d'Yquem*<sup>23</sup>.

Ces *a priori* méritent d'être combattus sur le plan intellectuel, culturel et judiciaire pour le droit d'auteur comme pour le droit des marques. Nous pensons qu'il est possible d'obtenir une description objective d'une odeur ou d'un goût, au moins aussi objective que les perceptions permises par les autres sens.

21. Point 42 de la décision *Levola*, *supra*, note 16.

22. Comparé pour une question différente, mais un raisonnement similaire CA Paris, 3 oct. 2003, *JCP G* 2004.I.113, obs. Caron, n° 5 ; *D.* 2004.jurispr.2433, note Larrieu. Dans cet arrêt, la protection d'un arôme artificiel de fraise en tant que marque avait été rejeté car le goût pouvait « être interprété différemment selon les personnes ».

23. Michel SERRES, « La Bouche », chap. 4, dans *Les cinq sens*, Paris, Grasset, 1985.

Reste que, pour convaincre l'office, puis le juge éventuellement, de la précision de l'odeur ou du goût, de l'objectivité de sa description, il faut développer des outils qui objectivent la forme et permettent de la représenter de manière objective et compréhensible même pour des personnes non spécialistes. Laurent Carrière était très optimiste en 1999 sur le renfort des solutions technologiques à cette fin. Malheureusement, en l'état actuel de la science, plus de 20 ans après, aucune technique ne permet de répondre totalement à cette exigence. Le vocabulaire et la grammaire de base des créations olfactives font eux-mêmes presque défaut, ce qui est nécessairement déconcertant pour déterminer le champ de protection des objets en cause : la référence à une odeur musquée ou florale, par exemple, manque évidemment de consistance. C'est dire les difficultés auxquelles celui qui décrit l'odeur ou le goût, puis celui qui examine cette description, et enfin le juge, se trouvent confrontés quand il s'agit de décrire, par exemple, une odeur qui repose sur une combinaison complexe d'odeurs brutes. Des combinaisons d'odeurs peuvent être perçues comme un ensemble unique<sup>24</sup>. Il semble acquis qu'un nez humain distingue rarement plus de quatre composants simultanément, y compris pour des parfumeurs professionnels<sup>25</sup>. La molécule organoleptique peut être d'origine naturelle ou d'origine synthétique<sup>26</sup>, mais le distillat utilisé pour le jus, tel qu'une huile essentielle, est le plus souvent déjà une combinaison de molécules, même si l'une est parfois majoritaire<sup>27</sup>. L'office canadien

24. Andrew LIVERMORE et David G. LAING, « The Influence of Chemical Complexity on the Perception of Multicomponent Odor Mixtures », *Percept. Psychophys.* 1998.60.650.
25. Andrew LIVERMORE et David G. LAING, « Influence of Training and Experience on the Perception of Multicomponent Odor Mixtures », *J. Exp. Psychol. Human Percept. Perform.* 1996.22.267 ; Katrina MARSHALL, David G. LAING, Anthony L. JINKS et Ian HUTCHINSON, « The Capacity of Humans to Identify Components in Complex Odor-taste Mixtures », *Chem. Senses* 2006.31-6.539.
26. Les travaux de Perkin ont permis en 1877 de synthétiser la coumarine (William Henri PERKIN, « On the Formation of Coumarin and of Cinnamic and of Other Analogous Acids From the Aromatic Aldehydes », *J. Chem. Soc.* 1887.31.388), qui donne son arôme à la fève Tonka, et que l'on trouve notamment dans le parfum Fougère Royale de Houbigant (Paul Parquet, 1882). La parfumerie fait usage de molécules synthétiques entièrement nouvelles, telle l'emblématique Iso E Super®, synthétisée en 1973 par IFF, et ayant donné lieu à un brevet, que l'on trouve dans « Trésor de Lancôme » (Sophia Grojsman, 1990), ou qui compose à 80 % « Perles de Lalique » (Nathalie Lorson, 2006), et qui constitue même à 100 % le parfum « molécule01 » de Geza Schön (2005). La question se pose alors de savoir si une seule molécule, à l'exclusion de tout dérivé ou stéréoisomère, peut constituer une œuvre.
27. Par ex., l'huile essentielle de lavande est-elle composée à plus d'un tiers de (-)-(R)-linalool, que l'on retrouve notamment dans *Jicky* de Guerlain (Aimé Guerlain, 1889), mais aussi de son acétate, en quantité similaire, et de plus de trois cents autres composants. Voir Thibault GISCLARD, « L'identification des fragrances et des saveurs en droit de la propriété intellectuelle », *Prop. Indust.* 2019, Étude 3.

s'est lancé dans l'aventure et va devoir analyser des demandes de marques tant pour des signes olfactifs que pour des signes gustatifs.

Pour les signes olfactifs, on relève ainsi une demande de marque pour une odeur décrite de la façon suivante : « A pungent skunky, earthy, woody odor with subtle hints of diesel and citrus aromas »<sup>28</sup>. Une autre demande est formulée ainsi :

Casa Betina has created the one and only Pastel de Nata Soy Wax Candle in the world, a representation of the iconic sweet dessert from Portugal and known around the world as Pastel de Nata or Portuguese Custard Tart. Our blend has been formulated in house and unique to us only. The Scent is reminiscent of eating a Pastel de Nata, a perfect blend of vanilla, lemon and cinnamon essential and fragrance oils.<sup>29</sup>

Pour une autre bougie, la description proposée est la suivante : « Soy wax Candles that include a wick infused with sage, cedar, sweet grass to practice the Indigenous ceremony of Smudging »<sup>30</sup>. On peut relever encore un troisième exemple : « A unique scent of a pungent, aldehydic fragrance combined with the faint scent of a hydrocarbon wax and an earthy clay »<sup>31</sup>.

Pour les signes gustatifs, on relève le dépôt suivant :

A ORANGE/YELLOW COLORED SAUCE WITH FLECKS OF real 24 KARAT GOLD INFUSED INTO THE SAUCE. A BLIND TASTE TEST WAS DONE AND WHEN CONSUMING MY HOT SAUCE ONLY KNOWING THAT THEY ARE TRYING A SAUCE THAT HAS REAL 24KARAT GOLD IN IT, WHEN ASKED WHAT THEY WOULD CALL WHAT THEY JUST CONSUMED, THEIR REPLY IS "LIQUID GOLD HOT SAUCE". THAT ANSWER IS A PRODUCT OF TASTE. THE NAME IS CONNECTED TO THE UNIQUE TASTE OF THE HOT SAUCE AND WHAT IT ALLOWS FOR ID THE SENSES TO NAME WHAT THEY HAVE JUST TASTED. BEFORE TASTING IT, THE SAUCE WAS JUST A HOT SAUCE AND AFTER TESTING – IT BECAME LIQUID GOLD SAUCE. DUE TO THE UNIQUE CHARACTERISTICS OF THE SAUCE,

28. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Cannabis odor — 2023681 ».

29. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Pastel de Nata Soy Wax Candle — 2183175 ».

30. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Smudge Candles — 2211758 ».

31. GOUVERNEMENT DU CANADA, « CRAYON SCENT MARK — 1986544 ».

IT HAS A STAND ALONE TASTE THAT INVOKES THE EXPERIENCE OF ACTUALLY DRINKING REAL GOLD IN LIQUID FORM. THE TASTE OF THE HOTSAUCE BEGINS WITH SWEET (maple, plum, grapes, apples, pumpkin), THEN SOUR, THEN BUTTERY/VELVET MOUTH FEEL (butter, popcorn, garlic), WITH A BALANCED SALTY FLAVOR, THEN FINISHED BY A QUICK SPICY BURN AND ALL THOSE FLAVORS/SENSATIONS BUILD INTO THE LAST FLAVOR PROFILE OF UMAMI. (MEANING BALANCED IF NOT PERFECT FLAVOR COMBANATION THE MIND/ BODY AND TASTEBUDS CRAVE AND BECOME ALMOST OR HAVE A EUPHORIC SENSATION WHEN EATING IT) MY UNIQUE PROCESS IN MAKING THE HOT SAUCE THAT ALLOWS THE CONSUMER TO ENJOY THE BURN FROM THE CAPISCUM (THE SPICE OF THE PEPPERS OR CHILIS) AND THEIR FOOD AT THE SAME TIME, IT ALSO HAS A VERY UNIQUE ABILITY THAT PREVENTS THE LINGERING EFFECT OF THE Capsicum ON THE CONSUMER, THE PROCESS THAT ALLOWS MY HOT SAUCE TO ACCOMPLISH THIS IS IN THE RECIPE, STEP 1. SIMMER PEPPERS, GARLIC, BUTTER, VINEGAR FOR 20 MIN STEP 2. IN A HIGHSIDE BLENDER BLEND THE BUTTER MIXTURE FOR 3 MIN ON HIGH SPEED, STEP 3. IN A HIGH SPEED BLENDER BLEND REST OF VINEGAR ADD XANTHUM GUM BLEND 1 MIN ON HIGH STEP 4. IN A CONTAINER ADD MAPLE SYRUP, STEAMED PLUMS, STEAMED PUMPKIN, CORN SYRUP, KOSHER SALT USING A HIGHSPEED STICK BLENDER BLEND TOGETHER ON HIGH STEP 5. ADD VINEGAR AND XANTHAN GUM MIXTURE TO MAPLE SYRUP MIXTURE USE STICK BLENDER TO COMBINE STEP 6. WHILE THE STICK BLENDER IS ON, SLOWLY POUR THE BUTTER PEPPERS MIXTURE TO VINEGAR MAPLE SYRUP MIXTURE TO EMULSIFY THE BUTTER PEPPER MIXTURE STEP 7. ADD SHEETS OF EDIBLE 24KARATGOLD LEAF TO THE HOT SAUCE MIXTURE, USING THE STICK BLENDER PULSE 4 TIMES TO BREAK UP THE GOLD LEAF INTO SMALLER BITS. IT IS THIS PROCESS AND STEPS THAT ACTUALLY LAYERS THE FLAVOURS TO HOW YOUR MOUTH AND BRAIN RECEIVES THEM ALONG WITH SPICE [...].<sup>32</sup>

---

32. GOUVERNEMENT DU CANADA, « HOTSAUCE — 2110513 ».

On peut ajouter, pour la même catégorie de signe, un autre exemple : « Korean Traditional dish Kimchi Made by Mom's Kitchen »<sup>33</sup>.

Face à ces descriptions qui caractérisent le signe dans le cadre de demande de marques auprès de l'office canadien, on ne peut que reprendre les propos de Laurent Carrière en 1999 :

La première difficulté en serait sans doute une pratique, savoir la description de la marque elle-même sur une base objective. « En fait, pour chacune des saveurs, nous manifestons des perceptions différentes, individuelles. Chacun d'entre nous est en somme, gustativement "daltonien" pour un certain nombre de saveurs particulières ». De plus, outre des facteurs subjectifs d'appréciation individuelle, des facteurs extérieurs peuvent entrer en ligne de compte dans l'appréciation gustative.<sup>34</sup>

Toutes ces demandes étant en cours d'examen, il est difficile d'anticiper la façon dont l'office recevra ces descriptions, tout comme les tiers. Il semble toutefois que la description objective d'une odeur ou d'un goût demeure particulièrement délicate à opérer, ce qui, en pratique, limite terriblement l'attractivité du droit canadien des marques pour les signes olfactifs et gustatifs.

Dans son article en faveur de l'enregistrement des marques, Laurent Carrière avance une série d'arguments allant dans le sens de cette démarche administrative qu'est l'enregistrement. Toutefois, l'une des forces du droit des marques canadien est qu'il permet l'acquisition d'un droit de marque par l'usage. Pour les signes olfactifs ou gustatifs, cette approche canadienne du droit de marque, qui permet de revendiquer ce droit sans enregistrement, offre une opportunité majeure. En effet, dès qu'une odeur ou un goût est utilisé à titre de marque dans la vie des affaires, il est possible de revendiquer un droit de marque et de l'opposer aux tiers. La contrainte de la description dans la demande d'enregistrement est écartée, même si une telle description du signe sera nécessaire au stade du contentieux pour identifier l'objet du droit de marque. Les droits dépendront de l'utilisation de la marque et le recours approprié en cas d'usage par un tiers est celui du délit civil de « passing off ». L'accueil en droit canadien des marques est alors

33. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Mom's Kitchen Kimchi — 2084646 ».

34. L. CARRIÈRE, *supra*, note 1, p. 42.

complet pour les signes olfactifs et gustatifs à partir du moment où ces signes répondent aux conditions de fond du droit des marques.

## II- LES CONDITIONS DE FOND

Ainsi que le rappelait Laurent Carrière en 1999, « [p]our être ainsi protégée, l'odeur devra donc avoir l'attribut d'une marque, c'est-à-dire distinguer. L'odeur n'aura pas à être nouvelle ou complexe : elle devra simplement distinguer ou être adaptée à distinguer les produits et services d'une personne de ceux des autres. »<sup>35</sup> La marque est distinctive lorsqu'elle permet de distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre. Ainsi, un signe qui remplit d'autres fonctions que celle d'une marque est distinctif s'il peut être perçu comme une indication de l'origine commerciale des produits ou des services afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services provenant d'une entreprise déterminée de ceux qui ont une autre provenance commerciale<sup>36</sup>. Les réformes canadienne et européenne du droit des marques ne changent guère cet aspect du sujet. Pour qu'une odeur ou un goût puissent être utilisés à titre de marque, qu'il s'agisse d'une marque enregistrée ou non, cet objet doit répondre aux conditions de fond du droit des marques. Le signe doit être disponible et distinctif. Il doit, par ailleurs, respecter l'ordre du public. Si la disponibilité ne semble pas soulever de difficulté particulière pour ce signe, il sera nécessaire de chercher les antériorités opposables, recherche rendue délicate par les conditions d'enregistrement de la marque. Il s'agit pour les odeurs et les goûts de s'assurer qu'un opérateur n'a pas antérieurement utilisé dans la vie des affaires une odeur ou un goût, identique ou similaire, pour des produits identiques ou similaires. L'appréciation du caractère identique ou similaire d'un goût ou d'une odeur renvoie très directement à la question de l'appréhension objective de ces signes développée précédemment. Quant à la conformité à l'ordre public, elle ne semble pas devoir être discutée plus avant tant la mise en œuvre de cette notion reste encore marginale en droit des marques.

Depuis la réforme du droit des marques au Canada, l'article 32 demande que le requérant fournisse à l'office 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, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas, le requérant prétend qu'elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3), ou elle

35. *Id.*, p. 38.

36. Par exemple, CJUE, 30 nov. 2017, aff. C-520/17, *X-cen-tek*.

n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent. Cette exigence de preuve est explicitement envisagée pour la marque dont le signe consiste exclusivement ou principalement en une odeur ou un goût. L'acquisition du droit de marque passe donc non seulement par la capacité à décrire de façon claire et objective le signe gustatif ou olfactif, mais aussi par la démonstration du caractère distinctif du signe. Ce pouvoir de contrôle de l'office canadien pourrait rendre finalement assez difficile l'acquisition du droit de marques pour les signes olfactifs et gustatifs, alors même que l'enregistrement de ces signes semble « libéré » grâce à leur intégration dans les signes pouvant constituer des marques. Pour apprécier la distinctivité d'un signe, il est nécessaire que le signe soit intrinsèquement distinctif et qu'il soit distinctif à l'égard des produits et services visés.

## A- Distinctivité intrinsèque

Le signe utilisé à titre de marque doit pouvoir être perçu comme tel par les tiers. La capacité d'un signe olfactif ou gustatif à remplir cette condition est primordiale sur le chemin du droit des marques.

### 1. La perception d'un signe distinctif

Au regard du droit européen, pour être distinctif, un signe, même s'il n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif<sup>37</sup>, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d'une entreprise déterminée<sup>38</sup>. La nouveauté ou l'originalité ne sont pas des critères pertinents pour l'appréciation de ce caractère distinctif<sup>39</sup>. Par exemple, le contenu sémantique des signes complexes appréhendés dans leur ensemble, en ce qu'il véhicule un message d'attachement à une ville particulière, par exemple, *I Love Paris* (avec un cœur pour exprimer le *Love*), conduit le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes. Ces signes ne permettent pas de remplir la fonction d'identification d'origine des marques<sup>40</sup>. Ils sont dépourvus de distinctivité intrinsèque. Dans le même sens, la marque figurative

37. Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-20966, *Prop. intell.* 2018.67.59, obs. Canlorbe ; Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-15115.

38. Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20702.

39. T. UE, 4 juil. 2017, aff. T-81/16.

40. Cass. com., 6 janv. 2015, n° 13-17108.

« achtung ! » est perçue par le public pertinent comme un message publicitaire ordinaire, sans profondeur sémantique, et non comme une indication de l'origine commerciale des produits et services visés, et est dépourvue de caractère distinctif. Un signe peut aussi être dépourvu de caractère distinctif s'il est d'une particulière complexité<sup>41</sup> ou si au moins une des significations potentielles du signe désigne une caractéristique des produits concernés. En revanche, il ne peut être exclu que la pluralité de significations d'un signe puisse être invoquée pour établir son caractère distinctif<sup>42</sup>.

Il est donc nécessaire de rechercher si une odeur ou un goût peuvent être perçus comme un signe distinctif et non une caractéristique du produit. À défaut d'une telle perception par le public, l'odeur, comme le goût, ne peut pas constituer une marque.

Pour le goût, il semble assez délicat de le dissocier du produit. Le cas *Levola* en constitue un exemple parfait. Le goût du fromage est-il un signe distinctif du fromage permettant de garantir son origine ou une caractéristique du produit ? Dans le premier cas, il remplit une fonction distinctive et peut être perçu à titre de marque ; dans le second cas, il ne le pourra pas. On ne peut pas exclure que, lorsque le consommateur déguste le fromage en cause, son goût caractéristique le rassure et lui garantit l'origine du produit. Dans ce cas, le goût répond à l'objectif central du droit des marques. Est-ce pour autant que le consommateur perçoit ce goût comme une indication d'origine et non comme une caractéristique du produit dégusté ? La même interrogation peut surgir pour les alcools ou pour les produits de l'agro industrie tels des confiseries ou des collations. Toutes les fois où le produit se confond avec son goût, il semble délicat d'affirmer que cet élément, le goût, puisse être perçu comme un signe distinctif par les consommateurs. On peut aussi penser que le goût singulier d'un produit en caractérise l'origine pour le consommateur ; toutefois ce goût ne sera pas perçu lors de l'acte d'achat, mais au stade de la dégustation. Dans ce cas, le goût n'a pas permis de distinguer un produit des autres produits concurrents, mais confirmer son origine au jour de sa consommation. Le rôle de la marque est alors déplacé, mais la fonction de garantie d'origine est maintenue.

Pour les signes olfactifs, l'accès au signe ne suppose pas la consommation du produit et permet plus simplement d'envisager

41. T. UE, 12 janv. 2022, aff. T-259/21, *Prop. Intell.* 2022.83.54, Martin.

42. CJUE, 3 sept. 2020, aff. C-214/19 P, *Prop. indust.* 2020.comm.63, Follard-Monguiral.

que l'odeur remplisse une fonction distinctive classique pour des produits, contribuant à distinguer les produits d'un opérateur de ceux de ses concurrents. Le cas historique aux États-Unis, mentionné par Laurent Carrière, d'une marque olfactive visant une odeur de fraise, pour du fil de couture, en constitue un exemple parfait. L'odeur n'a aucun rapport avec le produit, ne le caractérise pas et peut être perçue par le consommateur comme un message publicitaire ou un signe décoratif. L'odeur se distingue parfaitement du produit ; elle remplit une parfaite fonction distinctive. Il sera éventuellement nécessaire d'éduquer les consommateurs pour qu'ils comprennent quelle est la « marque » du fabricant du produit, tant ce type de signe n'est pas usuel. Toutefois, à l'image du design sonore, il est possible de développer un design olfactif pour de nombreux produits. On peut penser à l'intérieur de véhicule, à des vêtements, ou encore à des produits d'hygiène.

## 2. La classification des signes gustatifs et olfactifs

Pour parvenir à identifier des odeurs ou des saveurs présentant cette distinctivité intrinsèque permettant au consommateur de les percevoir comme des signes distinctifs, il est possible de reprendre le travail de taxonomie proposée par plusieurs auteurs américains<sup>43</sup> à la suite des polémiques issues de l'enregistrement de l'odeur de fraise pour du fil de couture. Ces propositions sont classiquement reprises par les auteurs, dont Laurent Carrière. Il est nécessaire de les reprendre à la lumière de l'évolution du droit des marques. Trois catégories d'odeurs sont proposées : les *primary scent marks*, dont les odeurs constituent la raison principale de l'achat (parfums et désodorisants) ; *secondary scent marks*, lorsque les odeurs ne constituent pas la fonction première du produit mais font quand même partie intégrante du produit (savon) ; et les *unique scent marks*, où l'odeur n'a aucun rapport avec le produit (muguet pour des crayons ou de l'eau minérale).

Il serait possible de construire la même classification pour les goûts : *primary taste marks* pour les goûts constituant la raison principale d'achat (le fromage et probablement l'ensemble des aliments et mets dont le goût est au cœur des motivations du consommateur au moment de son choix) ; *secondary taste marks* lorsque le goût n'est pas

43. Jane M. HAMMERSLEY, « The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks », *Marquette Intellectual Property Law Review* 1998.2.124 ; Bettina ELIAS, « Do Scents Really Signify Source – An Argument Against Trademark Protection for Fragrances », *Trademark Reporter* 1992.82.495.

l'élément essentiel d'un produit, mais en fait partie (un médicament, du dentifrice) ; et les *unique taste marks* lorsque le goût n'a aucun rapport avec le produit (ce qui peut être dangereux à vérifier, tel un shampoing goût fraise, de la colle au goût d'amande, etc.).

Laurent Carrière dégageait de cette classification que :

À prime abord, seraient donc ainsi exclues pour absence de caractère distinctif les odeurs qui sont communes à une industrie ou à un produit ou, encore, qui sont naturellement celles du produit. De la même façon, si l'odeur n'est que fonctionnelle, elle ne devrait pas être enregistrée : il en serait ainsi pour l'odeur même d'un parfum. Si l'odeur n'a qu'un aspect secondaire, l'odeur pourrait être enregistrée. Enfin, si l'odeur n'a aucun rapport avec le produit – et, présumément, qu'elle n'est pas déjà employée – elle devrait pouvoir être protégée.<sup>44</sup> (Références omises)

Il s'agit d'une application claire du caractère arbitraire du signe dans le cadre de l'analyse de la distinctivité qui s'apprécie par rapport, d'une part, aux produits ou services pour lesquels l'enregistrement de la marque est demandé et, d'autre part, à la perception présumée d'un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. On pourrait ajouter dans la première catégorie les odeurs liées à la fonction technique d'un produit, telle l'odeur de citronnelle pour un répulsif à moustiques. Reste un pan important de marques contemporaines qui pourraient très dynamiquement utiliser les signes olfactifs ; il s'agit des marques de services, les classes 35 et suivantes de la classification de Nice. Pour les services, l'odeur est probablement toujours au moins qualifiable de *secondary scent marks*, voire de *unique scent marks*. On peut avoir une odeur caractérisant une chaîne de salon de beauté, une enseigne de vêtements, un service d'hôtellerie, une banque, etc. L'odeur permet alors de caractériser l'identité d'un opérateur de marché proposant les services en cause, le consommateur identifiant ce dernier à l'odeur diffusée dans le lieu de réalisation de la prestation de service. En revanche, l'odeur de viennoiserie chaude, telle qu'elle est parfois diffusée dans les galeries marchandes pour attirer le chaland chez le boulanger, ne pourrait être enregistrée à titre de marque pour cette catégorie de services ; il s'agit d'une odeur commune à l'activité en cause.

44. L. CARRIÈRE, *supra*, note 1, p. 38-39.

La même analyse doit être étendue aux signes gustatifs et conduit à largement restreindre l'attractivité de ces signes. En effet, à la différence de l'odeur, la perception du goût est nécessairement invasive, voire destructive. Dans ces conditions, la majorité des produits pour lesquels le goût constitue une qualité essentielle étant exclue car relevant de la première catégorie, il ne reste que les deux autres catégories aux enjeux économiques moindres. Si les *secondary taste marks* peuvent présenter un intérêt particulier pour quelques activités où des produits sont avalés sans que l'enjeu de ces produits soit d'atteindre notamment une satisfaction gustative, la troisième catégorie relève essentiellement de la théorie. Quant aux marques de service, elles semblent délicates à mobiliser. Toutefois, on pourrait tout de même se demander s'il ne serait pas possible d'enregistrer comme marque pour des services bancaires le goût d'une sucrerie particulière qui serait distribuée dans tous les lieux exploités par le titulaire de la marque.

## B- Distinctivité extrinsèque

Si le signe gustatif ou olfactif peut être perçu comme un signe distinctif par le consommateur, il faut ensuite que ce signe soit distinctif à l'égard des produits et services que le libellé lui affecte. Cette distinctivité conditionne la reconnaissance d'un droit de marque et appelle une preuve particulière en droit canadien depuis la réforme des marques.

### 1. *Distinctivité per se*

En droit européen, à l'égard des produits ou services désignés, la distinctivité des signes s'apprécie au regard du libellé de la marque<sup>45</sup> et en fonction de la catégorie de marque demandée<sup>46</sup> ; peu importe que le signe soit, en tant que tel, ordinaire. Le caractère distinctif/descriptif s'apprécie, au regard du droit européen, en tenant compte de la perception présumée de ces produits par un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé. Ainsi, un terme désignant une méthode ne peut être déposé en tant que marque pour commercialiser cette méthode<sup>47</sup>. Il en va nécessairement de même pour l'odeur naturelle d'un produit ou le goût de ce

45. Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-14804, *Prop. indust.* 2017.com.31, Tréfigny ; voir aussi, Cass. com., 15 mars 2017, n° 16-10239 et 16-10241, *Prop. intell.* 2018.67.58, obs. Canlorbe ; Cass. com., 31 janv. 2018, n° 15-20796.

46. CJUE, 25 oct. 2018, aff. C-433/17 P ; voir aussi CJUE, 6 sept. 2018, aff. C-51/18 P.

47. T. UE, 7 nov. 2014, aff. T-567/12.

dernier. Cette perception peut être le résultat de la manière dont le demandeur a précédemment « communiqué » autour de ses produits ou de ses services, une telle communication ayant pu entraîner, puisqu'il s'agit d'un sigle, un phénomène d'antonomase, et ce, avant même que la marque ne soit enregistrée. La circonstance qu'un sigle soit utilisé, à la date de la demande d'enregistrement, en référence à des produits n'apparaît pas comme étant de nature à exclure que ce signe soit, à cette date, perçu par le public pertinent comme descriptif des produits ou des services visés<sup>48</sup>.

Le caractère distinctif s'apprécie en prenant en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris l'ensemble des modes d'usage probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l'absence d'autres indices, aux modes d'usage qui sont, au regard des habitudes du secteur économique concerné, susceptibles d'être significatifs en pratique<sup>49</sup>. Il s'apprécie au jour du dépôt<sup>50</sup>. Une marque, descriptive des caractéristiques de certains produits ou services, mais pas des caractéristiques d'autres produits ou services, ne peut être considérée comme ayant nécessairement un caractère distinctif. Il est indifférent qu'une marque soit descriptive des caractéristiques de certains produits ou services aux fins de l'appréciation du caractère distinctif de la même marque au regard d'autres produits ou services. Cela confirme la nature relative de la marque et permet de penser qu'une marque olfactive ou gustative peut parfaitement être distinctive au regard de certaines catégories de produits ou services. Ainsi :

un signe verbal exclusivement composé d'éléments eux-mêmes descriptifs ou usuels n'est considéré lui-même comme descriptif ou usuel que s'il correspond exactement à la façon dont le public concerné désigne habituellement le produit ou le service ou l'une de ses caractéristiques. Un écart quelconque avec ce mode de désignation suffit à exclure le grief de caractère descriptif ou usuel.<sup>51</sup>

La même conclusion doit pouvoir être retenue pour les signes olfactifs ou gustatifs.

48. CJUE, 29 sept. 2019, aff. C-728/18 P, *EM Research Organization*.

49. CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-541/18, *Prop. indust.* 2019.comm.62, Folliard-Monguiral, voir aussi T. UE, 5 fév. 2020, aff. T-332/19.

50. Cass. com., 23 juin 2021, n° 18-20170.

51. Jérôme PASSA, *Traité de droit de la propriété industrielle*, 2<sup>e</sup> éd., t. 1, Paris, L.G.D.J., 2009, n° 126.

Toutefois, dans deux séries d'hypothèses, la distinctivité est écartée par le législateur, tant en Europe qu'au Canada (art. 12(1) LMC). D'une part, les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique<sup>52</sup>, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service. Il s'agit, par exemple, de la référence aux matériaux de composition du produit ; on pourrait penser à l'odeur des éléments qui composent ce dernier. Le caractère distinctif s'apprécie, au cas par cas, selon le langage courant ou le langage professionnel, en fonction de l'utilisateur final du produit ou du service. La jurisprudence est assez libérale dès que la marque n'est pas directement descriptive, mais simplement évocatrice. C'est un véritable enjeu créatif pour les marques : parvenir à élaborer un signe qui évoque les qualités du produit sans pour autant être sanctionné par la prohibition des signes descriptifs. Cette exclusion légale est indéniablement une chausse-trape pour les marques gustatives.

D'autre part, ne sont pas des signes distinctifs les signes constitués exclusivement de la forme ou d'une autre caractéristique imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Cette dernière hypothèse vise essentiellement les marques tridimensionnelles, et reprend pour l'essentiel le principe d'un caractère arbitraire de la forme pour que celle-ci puisse constituer un signe distinctif<sup>53</sup>. Il semble, à la lumière de cette exclusion, qu'un parfum, notamment, ne puisse pas faire l'objet d'une marque pour son odeur, celle-ci lui conférant sa valeur substantielle. Il en va de même de tous les produits destinés à activer nos papilles.

On le voit : même s'il est possible de démontrer que le consommateur perçoit une odeur ou une saveur comme le signe distinctif d'un produit ou un service, la possibilité de démontrer la distinctivité d'un signe gustatif ou olfactif est fortement limitée par les exclusions légales. Les odeurs et saveurs ne parviennent que marginalement à bénéficier de la large doctrine et jurisprudentielle quant à l'appréciation du caractère distinctif.

52. Notamment, T. UE, 17 mai 2011, aff. T-341/09, *Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a.* ; Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22792 ; CJUE, 30 nov. 2017, aff. C-520/17, *X-cen-tek*.

53. En ce sens, CJCE, 8 avril 2003, *Linde*, aff. Jtes C-53/01 – C-55/01, *Rec. I-3161 ; D.* 2003, cah. Aff. n° 18.

## **2. Distinctivité acquise par l'usage**

Si la distinctivité *per se* soulève certaines difficultés pour les marques gustatives et olfactives, il est possible de chercher si celle-ci pourrait être acquise par l'usage. Cette possibilité, présente tant en droit européen qu'en droit canadien (art. 12(3) LMC), engendre un double effet. D'une part, elle impose l'enregistrement d'une marque si, avant la date de demande d'enregistrement, la marque avait acquis un caractère distinctif dans l'esprit du public. On ajoute à l'approche *in abstracto* de l'appréciation de la distinctivité au moment du dépôt une approche complémentaire *in concreto*, prenant en considération les exploitations passées du signe. D'autre part, cette règle permet de valider une marque qui aurait été enregistrée bien que dépourvue de caractère distinctif au moment du dépôt<sup>54</sup>. L'effet de l'usage permet, en outre, de couvrir l'éventuelle cause de nullité absolue, d'une part, d'une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service et, d'autre part, d'une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, si le signe en cause est apte à identifier les produits et services comme provenant du titulaire de la marque<sup>55</sup>. Il est évident que, pour les marques olfactives comme gustatives, cette solution de démonstration de la distinctivité est primordiale, car elle permet d'échapper aux exclusions légales précédentes... si le déposant est à même de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions.

Pour bénéficier de l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage, l'identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l'usage du signe distinctif en tant que marque<sup>56</sup>. L'expression « l'usage de la marque en tant que marque » doit être comprise comme renvoyant seulement à un usage du signe olfactif ou gustatif aux fins de l'identification par les milieux intéressés du

---

54. Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15534, mettant en œuvre ce mécanisme pour valider une marque. La CJUE fait sur ce point une analyse littérale de la directive 2008/95, voir, CJUE, 19 juin 2014, aff. C-217/13 et 218/13, *Oberbank AG* ; Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-23784.

55. Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20702.

56. En ce sens, CJCE, 18 juin 2022, aff. C-299/99, *Philips*.

produit ou du service comme provenant d'une entreprise déterminée<sup>57</sup>. Il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l'enregistrement est demandé, comme provenant d'une entreprise déterminée<sup>58</sup>. Les éléments susceptibles de démontrer que la marque peut identifier le produit ou le service en cause doivent être appréciés globalement<sup>59</sup>.

Un signe ne peut être enregistré à titre de marque que si la preuve est rapportée qu'il a acquis, par l'usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l'Union européenne dans laquelle il n'avait pas *ab initio* un tel caractère. Il s'ensuit que, puisqu'il s'agit d'une marque dépourvue de caractère distinctif *ab initio* dans l'ensemble des États membres, une telle marque ne peut être enregistrée que s'il est démontré qu'elle a acquis un caractère distinctif par l'usage dans l'ensemble de l'Union européenne. Bien qu'il ne soit pas nécessaire, aux fins de l'enregistrement sur ce fondement d'une marque dépourvue *ab initio* de caractère distinctif dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne, que la preuve soit rapportée pour chaque État membre pris individuellement de l'acquisition par cette marque d'un caractère distinctif par l'usage, les preuves rapportées doivent permettre de démontrer une telle acquisition dans l'ensemble des États membres<sup>60</sup>. Dans le cadre de cet examen, entrent en compte les différentes manifestations de cet usage, en particulier l'usage effectif de ces marques<sup>61</sup>.

Pour bénéficier de cette procédure exceptionnelle, il appartient à celui qui l'invoque de rapporter la preuve de l'acquisition de cette qualité<sup>62</sup>. Cette preuve ne dépend pas de données générales et abstraites telles que des pourcentages déterminés, mais d'une appréciation globale de tous les éléments, dont un sondage peut faire partie sans nécessairement être le seul élément déterminant<sup>63</sup>. Peuvent être

57. CJUE, 16 sept. 2015, aff. C-215/14, *Nestlé SA contre Cadbury UK Ltd.*, RLDA 2015.109, obs. de Romanet ; *Europe* 2015.comm.11, obs. Idot ; *Gaz. Pal* 2016.6.34, obs. Marino.

58. Pour la marque *Pocket* désignant des activités d'édition, TGI Paris, 14 oct. 2010, n° 2009-12294.

59. Cass. com., 7 juil. 2021, n° 19-16028.

60. CJUE, 25 juil. 2018, aff. C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P ; voir aussi CJUE, 6 sept. 2018, aff. C-547/17 P ; CJUE, 6 sept. 2018, aff. C-136/18 P.

61. CJUE, 29 juil. 2019, aff. C-124/18 P.

62. En ce sens, CJCE, 7 sept. 2006, aff. C-108/05, *Bovemij Verzekeringen*, Rec. I-07605, *RTD eur.* 2007.519, obs. Schmidt-Szalewski.

63. CJUE, 19 juin 2014, aff. C-217/13 et 218/13, *Oberbank AG* ; Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-19048.

pris en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité d'usage<sup>64</sup>, l'étendue géographique et la durée de l'usage de cette marque, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d'une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d'industrie ou d'autres associations professionnelles<sup>65</sup>. Si cette procédure est revendiquée au moment du dépôt, il faut que les éléments de preuve démontrent la qualité de la marque avant la date du dépôt.

Cette voie d'appropriation est particulièrement précieuse pour des produits dont la consommation a permis de développer un caractère distinctif, caractère non volontairement mis en avant à l'origine par le producteur, mais qui constitue un point d'identification pour le consommateur. Il peut s'agir d'une couleur, d'une forme appréhendée (l'admission sous cette procédure de la forme des barres *Toblerone* à titre de marque) comme un signe distinctif dans le cadre d'un « processus normal de familiarisation du public concerné »<sup>66</sup>.

Il est nécessaire de reprendre notre cheminement pour s'interroger sur la capacité d'un signe olfactif ou d'un signe gustatif à acquérir une distinctivité par l'usage. Autant l'indiquer dès à présent : la réponse positive ne devrait pas faire de doute. Pour les signes olfactifs, le cas de la fragrance d'un parfum doit être de nouveau envisagée. Si le droit d'auteur se refuse malheureusement à elle<sup>67</sup> en Europe, tout comme le droit de marque, la voie/voix canadienne du droit des

64. Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-22792.

65. En ce sens, CJCE, 4 mai 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 et C-109/97, *Rec. I-2779* ; *Europe* juil. 1999.comm.251.17, Simon. Voir aussi T. UE, 24 fév. 2016, aff. T-411/114 ; T. UE, 10 juin 2020, aff. T-105/19, *Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Norbert Wisniewski*, *Prop. Intell.* 2020.77.61, Martin.

66. CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel*.

67. Outre les références citées à la note 3, voir Jean-Pierre PAMOUKDJIAN, *Le droit du parfum*, t. CLXXIV, coll. « Bibliothèque de droit privée », Paris, L.G.D.J., 1982 ; Jean-Michel BRUGUIÈRE, « L'odeur saisie par le droit », dans *Études de droit de la consommation – Liber amicorum Jean Calais-Auloy*, Paris, Dalloz, 2003, p. 169, notamment ; Antoon QUAEDVLIEG, « Droit d'auteur et parfums : le nez, l'esprit et l'industrie », *RIDA* 2011.230.6 ; Nicolas BINCTIN, « La diversité des créations : l'œuvre olfactive », dans *Mélanges J. Sainte-Rose*, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 182 ; Civ. 1<sup>re</sup>, 13 juin 2006, n° 02-44718, *CCE* 2006.comm.119, note Caron ; *JCP G* 2006.I.162, obs. Caron et *JCP G* 2006.II.10138, note Pollaud-Dulian ; *JCP E* 2007.1114, obs. Laporte-Legeais ; *Prop. Intell.* 2006.21.442, note Lucas ; *D.* 2006.2993, obs. Sirinelli ; *RIDA* 2006.210.203, obs. Sirinelli ; *Prop. Indust.* 2006.comm.82, note Schmidt-Szalewski ; *Dr. et Patr.* 2007.156.42, note Bruguière ; *RJDA* 10/06.chr.919, Bouche ; *D.* 2006.jurisp.2470, note Edelman ; *Com.*, 10 déc. 2013, n° 11-19872, *Comm. com. électr.* 2014.comm.13, note Caron ; *Comm. com.*

marques pourrait se faire entendre et permettre une appréhension de cette création par la propriété intellectuelle. Si l'on parvient à décrire objectivement la fragrance, opération qui relève de la compétence d'un nez, il faut ensuite être capable de démontrer qu'elle a acquis une distinctivité par l'usage, ce qui signifie que, pour le consommateur, une fragrance donnée renvoie nécessairement à un parfumeur, à un produit précis. Il ne fait guère de doute que ce soit le cas, à tout le moins pour les fragrances « historiques » que l'on retrouve chez *Chanel, Guerlain, Saint-Laurent* et quelques autres maisons. L'odeur est la signature du produit, l'empreinte de son origine, elle est non seulement perçue comme telle par la personne qui porte le parfum, mais elle l'est aussi par les tiers qui perçoivent cette fragrance. L'odeur du parfum porté par une personne conduit nécessairement à identifier le parfum porté. Elle en est le signe distinctif par excellence. Dans ce cadre, et à condition de pouvoir rapporter la preuve de ce lien entre l'odeur et le produit du point de vue du consommateur, la fragrance a bien acquis une distinctivité par l'usage et doit répondre à ce critère central du droit des marques.

Pour les signes gustatifs, il faut écarter les goûts naturels pour retenir des goûts construits, affectés volontairement à un produit. On peut penser à un whisky spécialement tourbé, goût caractéristique qui permettra au consommateur de faire un lien direct entre le goût et le producteur du breuvage. Il ne fait guère de doute qu'une même approche peut être conduite pour certains sodas ou boissons énergisantes dont le goût est finement travaillé, construit, pour caractériser le produit et fidéliser les consommateurs. Et la liste pourrait être longue des produits de l'agro industrie au goût si unique que le consommateur fait clairement et directement un lien entre le goût et le produit en cause. Les conditions de la distinctivité acquise par l'usage seraient alors remplies et le droit de marque pourrait être consacré pour ces signes gustatifs, tout spécialement en droit canadien.

Ainsi, l'ouverture du droit des marques à de nouveaux signes à l'occasion des dernières réformes canadiennes et européennes emporte des effets différents entre les deux systèmes. Si le droit des marques européen ne permet toujours pas d'obtenir un droit de marque pour des signes gustatifs ou olfactifs, le droit des marques canadien propose une solution plus accueillante permettant l'acquisition de tels droits

---

électr. 2014.chr.8, obs. Kahn ; *Propr. intell.* 2014.50.51, obs. Bruguière ; *Gaz. Pal.* 2014.65.16, obs. Marino.

de propriété. Si le droit canadien s'est fortement aligné sur le droit européen à l'occasion de la conclusion du CETA, on regrette que le droit canadien n'ait pas pu inspirer le droit européen sur ce point.