

Aux nouvelles frontières de la notion de marque

Florian Martin-Bariteau*

1. INTRODUCTION	605
2. NOUVELLES APPROCHES STATUTAIRES	606
2.1 Définitions ouvertes	607
2.2 Limites intrinsèques	610
3. FRONTIÈRES VISUELLES DE LA NOTION DE MARQUE	613
3.1 Ornémentations et positions	614
3.2 Slogans	616
3.3 Couleurs	618
3.4 Apparences	622
3.5 Agencements	627
3.6 Hologrammes	628

© Florian Martin-Bariteau, 2017.

* LL.D. Professeur adjoint, Section de common law, Faculté de droit et directeur, Centre de recherche en droit, technologie et société, Université d'Ottawa. La présente contribution est pour partie issue de la thèse de doctorat de l'auteur : *Repenser le droit de marque : Essai sur une approche fonctionnelle des marques dans l'économie globale et numérique*, thèse de doctorat en droit (LL.D.), Montréal QC, Université de Montréal, 2016. Une version remaniée de celle-ci paraîtra chez LexisNexis Canada à l'automne 2017.

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

4. FRONTIÈRES SENSORIELLES DE LA NOTION DE MARQUE	631
4.1 Sons	631
4.2 Odeurs	633
4.3 Goûts	636
4.4 Textures	638
5. AU-DELÀ DES SENS : LES SIGNES DE L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE	638
5.1 Noms de domaine	638
5.2 Mots-clics	640
5.3 Émoticônes	643
6. CONCLUSION	645

1. INTRODUCTION

Le droit des marques apparaît aujourd'hui en pleine effervescence. La *Loi sur les marques de commerce*¹ n'avait pas connu de profonde réforme depuis 1957. Néanmoins, sous l'influence de ses partenaires économiques, le gouvernement du Canada s'est engagé depuis 2014 dans d'importantes modifications au régime canadien des marques de commerce. À la suite des négociations de l'*Accord économique et commercial global*² avec l'Union européenne, le législateur canadien a voté la *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*³ puis l'omnibus *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*⁴. Dans une certaine précipitation, la réforme est venue intégrer au droit statutaire canadien un certain nombre d'évolutions jurisprudentielles, de nouvelles protections douanières particulières pour lutter contre la contrefaçon et procéder à des changements formels aux règles d'enregistrement afin de permettre, dit-on, l'enregistrement international des marques selon le système de Madrid⁵.

Dans le même temps, l'Union européenne a également procédé à une mise à jour de son régime statutaire votant en décembre 2015 le « Paquet Marques » comprenant une directive d'harmonisation du

1. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13 [*LMC*].

2. *Accord économique et commercial global*, entre le Canada et l'Union européenne, COM(2016) 443 final, 2016/0205(NLE) (annexe), juillet 2016, en ligne : <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra>>. Voir également sur cet accord : Florian Martin-Bariteau, « Sous pression européenne, le Canada lance une réforme de son droit de la propriété intellectuelle fortement inspirée par ACTA », (2004) 6 *Petites affiches* 7.

3. *Loi visant à combattre la contrefaçon de produits*, LC 2014, c 32.

4. *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20.

5. *Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, 14 avril 1981 (révision du 28 septembre 1979) ; *Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques*, 27 juin 1989 (révision du 12 novembre 2007).

droit interne des États membres⁶ et un règlement modifiant le régime supranational de la marque de l'Union européenne⁷.

À l'occasion de ces deux réformes, le législateur fédéral et celui de l'Union européenne sont *notamment* venus prévoir une nouvelle définition des signes pouvant être enregistrés à titre de marques. La présente contribution se propose de présenter l'évolution de la notion de « marque » et l'état prospectif de la notion. Cette étude permettra de mettre en évidence que les changements ne sont pas aussi importants que ce qu'ils peuvent laisser paraître au premier abord. Tout au long de nos développements, nous évoquerons le droit canadien, le droit de l'Union européenne et parfois le droit américain afin de comparer l'évolution du cadre canadien avec ses principaux partenaires économiques.

Dans un premier temps, nous présenterons les nouvelles approches statutaires de la notion de marque. L'abandon de certaines définitions formalistes et la fonctionnalisation de la notion sont à saluer. Les nouvelles définitions présentent néanmoins un certain nombre de défis, notamment pour la protection de la liberté du commerce et la liberté d'expression.

Nous nous proposons ainsi d'analyser les « nouveaux » domaines auxquels le droit de marque s'est étendu, que ce soit les signes visuels non traditionnels ou les signes sensoriels non visuels.

Enfin, nous présenterons les enjeux posés par certains nouveaux types de marques qui sont nés des environnements numériques.

2. NOUVELLES APPROCHES STATUTAIRES

Dans le cadre des réformes de 2014 et 2015, les législateurs canadiens et de l'Union européenne sont venus adopter une nouvelle approche ouverte et non formaliste de la notion de marque – approche que nous qualifions de fonctionnelle –, c'est-à-dire tournée autour de la fonction de la marque et du droit de marque. Si les définitions statutaires peuvent paraître au point d'être sans limites, il convient

6. *Directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 16 décembre 2015, JOUE 23122015, L 336/1.

7. *Règlement (UE) 2015/2424 modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)*, 16 décembre 2015, JOUE 24122015, L 341/21.

néanmoins de soulever un certain nombre de limites intrinsèques qui trouvent leur fondement dans la fonction du droit de marque.

2.1 Définitions ouvertes

La réforme canadienne de 2014 est venue prévoir une nouvelle définition de la notion de marque comme étant un « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d'autres personnes »⁸. Le législateur a par ailleurs précisé que la notion de « signe » comprenait

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.⁹

Digne d'un inventaire à la Prévert, cette nouvelle définition ouvre de la manière la plus complète le domaine d'application du droit de marque. Il convient en effet de relever le caractère non exhaustif de cette panoplie de signes possibles qui est introduite par un « notamment ». Nous ne voyons point qu'un type de signe ne serait pas couvert par la nouvelle définition, mais l'approche rédactionnelle est à souligner et permettra d'enrichir la matière des nouveaux signes qui pourront naître des développements technologiques et marketing.

De la même manière, la réforme du droit de l'Union européenne en 2015 est venue modifier la définition de la notion de marque en précisant que

[p]euvent constituer des marques tous les signes, *notamment* les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons.¹⁰

8. *LMC*, art 2, v^o « marque de commerce », tel que prévu par la *Loi n^o 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20 au para 319(4) (non en vigueur).

9. *LMC*, art 2, v^o « signe » (nos italiques), tel que prévu par la *Loi n^o 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20 au para 319(5) (non en vigueur).

10. *Directive (UE) 2015/2436*, art 3 (nos italiques). Il convient de noter qu'en dehors de quelques changements cléricaux, une définition identique entrera prochainement en vigueur pour la marque de l'Union européenne. Voir la nouvelle définition prévue par le *Règlement (UE) 2015/2424* au para 1(8) (non en vigueur).

Si, de prime abord, la modification peut paraître plus modeste que celle mise en œuvre par le législateur canadien, l'inventaire étant également introduit par un « notamment », il convient de lire la définition selon une approche constructive et de manière similaire à celle du droit canadien. L'étude comparée des nouveaux champs de la notion en droit canadien et droit de l'Union européenne apparaît alors d'autant plus d'intérêt.

La principale modification des réformes de 2014 et 2015 ne réside néanmoins pas dans ces nouveautés cléricales. Si les précédentes définitions statutaires pouvaient paraître plus restrictives, la jurisprudence avait néanmoins fait preuve d'une certaine créativité en relevant le caractère exemplatif des types de signes prévus aux textes, permettant une reconnaissance anticipée d'un droit de marque sur des signes dits « non traditionnels »¹¹.

Ainsi, avant l'instauration des définitions statutaires formalistes, les tribunaux protégèrent sans grandes difficultés tout type de signe, dont les apparences de produit¹², par le recours en *passing off*. Le rapport de la Commission sur la révision de la *Loi sur les marques de commerce* précisait ainsi qu'il fallait comprendre le droit canadien en ce que « any mark is a trade mark if it is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguishing wares and services »¹³. C'est encore selon cette approche que les tribunaux ont pu faire évoluer les cas d'ouverture de l'enregistrement d'une marque durant les dernières décennies. Le domaine des marques enregistrées a ainsi été étendu pour intégrer un certain nombre d'éléments comme les formes, les couleurs ou les sons, amenant aujourd'hui une compréhension relativement complexe de la notion de marque¹⁴. La Cour de justice de l'Union européenne avait également développé une jurisprudence constructive en s'appuyant sur la présence du terme « notamment »¹⁵.

Cette expansion de la notion de marque était cependant contrainte par l'obligation légale de « représentation graphique » du signe. En effet, l'alinéa 30h) *LMC* soumettait l'enregistrement de tout signe non verbal à une représentation graphique. Cette obligation était également prévue en droit de l'Union européenne, tant à la

11. Voir nos développements, *infra* section 3 relatifs à la reconnaissance en jurisprudence d'un certain nombre de signes non traditionnels.

12. Voir nos développements, *infra* section 3.4 et les décisions citées.

13. Hughes Cleaver (président), *Report of Trade mark Law Revision Committee to the Secretary of State of Canada* (Ottawa, Queen's Printer, 1953) à la p 10.

14. Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd, (Toronto, LexisNexis Canada, 2015) aux para 2.1-2.5 [Scassa 2015].

15. Voir, notamment, CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, Rec 2003, I-03793.

*Directive*¹⁶ qu'au *Règlement*¹⁷, et persistait dans la définition ouverte de la Cour de justice¹⁸. Aussi, l'expansion de la notion fut pendant longtemps limitée par l'obligation de représentation graphique des signes, résultant d'une approche formaliste, qui ne permettait pas d'admettre la richesse et la diversité des signes distinctifs dans la société du XXI^e siècle¹⁹.

Le principal apport des réformes de 2014 et 2015 est l'abrogation par les deux législateurs de cette obligation de représentation graphique des signes qui aurait pu empêcher d'accueillir des nouveaux types de marques ouverts par les nouvelles définitions statutaires. Le législateur canadien est ainsi venu alléger les formalités et ne soumettre les demandes d'enregistrement qu'à l'obligation d'« une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite »²⁰. De la même manière, le législateur de l'Union européenne a également abandonné la formalité en lui préférant la simple obligation d'une représentation « qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire »²¹.

La disparition de cette obligation formelle permet ainsi d'envisager de nouvelles avenues pour la matière. La qualification en marque, et la protection du droit de marque, est alors ouverte à tout type de signe perceptible par les sens humains et à même de pouvoir provoquer auprès du public pertinent ce lien de rattachement : la vue certes – avec des mots, des images, des formes, des apparences, des couleurs, des positions, des hologrammes, des émoticônes... –, l'ouïe,

16. *Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 22 octobre 2008, JOUE 8112008, L 299/25, art 2 (version codifiée).

17. *Règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire*, 26 février 2009, JOUE 2432009, L78/1, art 4 (version codifiée).

18. Voir, notamment, CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, Rec 2003, I-03793, au para 23. La Cour y propose une définition fonctionnelle de la marque reposant sur trois critères : « Premièrement, elle doit constituer un signe. Deuxièmement, ce signe doit être susceptible d'une représentation graphique. Troisièmement, ce signe doit être propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. » (Nos italiques)

19. David Vaver, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie Law Journal* 1 à la p 21 (marques olfactives).

20. LMC, al 30(2)c), tel que prévu par la *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20, art 339 (non en vigueur).

21. *Directive (UE) 2015/2436*, art 3. En dehors de changements cléricaux, une définition identique entrera prochainement en vigueur pour la marque de l'Union européenne ; voir la nouvelle définition prévue par le *Règlement (UE) 2015/2424* au para 1(8) (non en vigueur).

l'odorat... mais aussi le goût ou le toucher, voire toute autre sensation que nous avons encore du mal à nous imaginer. Libérée de ces obligations formelles et forte de nouvelles définitions très justement qualifiées d'une « open style approach »²² par Lionel Bently, la définition de la notion pourrait apparaître « open-ended » et sans limites²³.

2.2 Limites intrinsèques

Si les modifications statutaires sont importantes, car elles permettent de sortir les fondements de la notion statutaire de marque d'une approche formaliste, d'un point de vue pratique, il nous semble que les réformes n'auront qu'un impact résiduel. En effet, comme nous le verrons, certains aspects pratiques viendront grandement restreindre l'expansion de la matière²⁴.

De plus, la reconnaissance de la marque et du droit de marque reste assujettie à la fonction de la marque de garantir une origine au public, c'est-à-dire de garantir que les produits ou services diffusés sous la marque ont été distribués sous le contrôle ou avec l'accord du titulaire du droit de marque – notamment en cas de *cobranding* et de partenariat. Cette fonction demande à ce que le signe réponde aux exigences de la traditionnelle « trinité » des principes de distinctivité, de non-descriptivité et de non-fonctionnalité du signe par rapport aux produits et services pour lesquels on demande la protection ou l'enregistrement.

Tout d'abord, selon un principe central à la notion de marque²⁵, un signe devra toujours être distinctif au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les législateurs l'ont d'ailleurs rappelé dans les nouvelles définitions statutaires²⁶. Il faudra alors démontrer que le signe a su s'attacher une réputation l'amenant à distinguer auprès du public pertinent les produits et services²⁷.

22. Lionel Bently et Brad Sherman, *Intellectual Property Law*, 4^e éd (Oxford, Oxford University Press, 2014) à la p 913.

23. Teresa Scassa, *Canadian Trademark Law*, 1^{re} éd (Markham, LexisNexis, 2010) au para 2.46 [Scassa 2010].

24. Voir notamment nos commentaires, *infra* section 5, relatifs aux signes visuels non traditionnels.

25. Voir Scassa 2015, *supra* note 14 au para 3.50.

26. *LMC*, art 2, v^o « marque de commerce », tel que prévu par la *Loi n^o 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20 au para 319(4) (non en vigueur) ; *Directive (UE) 2015/2436*, art 3 ; *Règlement (UE) 2015/2424* au para 1(8) (non en vigueur).

27. En effet, les marques non traditionnelles sont soumises à une démonstration de leur distinctivité acquise préalablement à leur enregistrement, voir *LMC*, au para 32(1).

Ensuite, les réformes conservent la prohibition des signes descriptifs. On considère toujours qu'est impropre à être distinctif un signe composé exclusivement « de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine [...] ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce »²⁸ pour les produits et services concernés. En revanche, les signes qui ne sont qu'« évocateurs » sont enregistrables dès lors qu'ils ne désignent pas directement et de manière spécifique le produit ou le service²⁹. La Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le droit de marque ne pouvait être octroyé sur des mots pouvant apparaître courants sous peine de privatiser le langage, ce qui n'est pas l'objet du droit de marque³⁰. C'est encore ce qu'a rappelé dernièrement la juge Gauthier pour la Cour d'appel fédérale dans la décision *Lum v Dr Coby Cragg*³¹. De même, depuis la décision *Windsurfing Chiemsee*³², la Cour de justice des Communautés européennes a insisté à de nombreuses reprises sur le caractère central de cette prohibition qui poursuit un but d'intérêt général³³.

Enfin, la protection et l'enregistrement seront toujours refusés aux signes qui ont un caractère fonctionnel. En droit de l'Union européenne, le fait pour un signe d'être constitué « exclusivement » de la forme ou une caractéristique imposée par la nature du produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui donne une valeur substantielle au produit, est un motif absolu de refus d'enregis-

-
28. *Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, 20 mars 1883, WIPO Lex, TRT/PARIS/001, art 6 (*quinquies*)b)(ii) (telle que modifiée le 28 septembre 1979). Voir, dans le même sens, *LMC*, al 12(1)b) et 12(1)c) ; *Directive (UE) 2015/2436*, al 4(1)c) et 4(1)d) ; *Règlement (UE) 207/2009 sur la marque de l'Union européenne*, al 7(1)c) (tel que modifié par le *Règlement (UE) 2015/2424*, JOUE 24.12.2015 L 341/21).
 29. Voir par exemple *Provenzo v Registrar of Trade Marks* (1977), 37 CPR (2d) 189 (CFPI), confirmé par (1978) 40 CPR (2d) 288 (CAF), *Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association*, 2010 CF 309 ; *Best Canadian Motor Inns c Best Western International*, 2004 CF 135 ; *Conseil du régime de retraite des enseignants et des enseignants de l'Ontario c Canada (Procureur général)*, 2012 CAF 60. Voir également TPICE, 31 janvier 2001, aff T-24/00, *Sunrider c OHMI (Vitalité)*, Rec 2001, II-00449 ; CJCE, 20 septembre 2001, aff C-383/99 P, *Procter & Gamble c OHMI (Baby-dry)*, Rec 2001, I-06251 ; TPICE, 27 novembre 2003, aff T-348/02, *Quick c OHMI*, Rec 2003, II-05071 ; *Ford Motor c OHMI (Fun)*, Rec 2008, II-03411.
 30. *General Motors v Bellows*, 1949 RCS 678 ; *SC Johnson & Sons c Marketing International* (1979), [1980] 1 RCS 99. Voir Scassa 2015, *supra* note 14.
 31. *Lum v Dr Coby Cragg*, 2015 CAF 293 au para 19 (j. Gauthier).
 32. CJCE, 4 mai 1999, aff jointes C-108/97 et C-109/97, *Windsurfing Chiemsee*, Rec 1999, I-02779 au para 25.
 33. Voir également CJCE, 12 février 2004, aff C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland*, Rec 2004, I-01619 au para 55.

trement³⁴. Dans la décision *Philips*³⁵, la Cour de justice a confirmé qu'il s'agissait d'une prohibition absolue à laquelle on ne pouvait échapper en tentant de démontrer une quelconque distinctivité acquise³⁶ ou que les tiers peuvent obtenir les mêmes résultats par d'autres moyens³⁷. De même, dans la décision *Dyson*³⁸, la Cour a considéré que les signes qui s'apparentaient à des concepts d'apparence ou technique étaient impropres à répondre à l'exigence de distinctivité et ainsi constituer une marque³⁹.

Dans le même sens, la réforme canadienne de 2014 est venue prévoir en droit canadien une interdiction explicite d'enregistrement de tout signe dont les « caractéristiques résultent principalement d'une fonction utilitaire » des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé⁴⁰. Si une telle prohibition statutaire est nouvelle, il convient de souligner qu'était prohibé l'enregistrement d'un signe dont l'emploi aurait eu « vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie »⁴¹ ou qui aurait gêné « l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif »⁴². Dans la décision *Kirkbi*⁴³, le juge Lebel avait considéré que de ces dispositions résultait un principe explicite de non-fonctionnalité des signes⁴⁴. Dans le même sens, dans la décision *T-Rex*⁴⁵, la Cour d'appel du Québec avait également refusé de reconnaître l'existence d'une marque constituée de l'apparence globale d'une voiture à trois roues. Les aspects revendiqués répondaient

34. *RMUE*, al 7(1)e) ; *Directive (UE) 2015/2436*, al 4(1)e). Il convient de relever que la disposition était présente avant la réforme de 2015.

35. CJCE, 18 juin 2002, aff C-299/99, *Philips*, *Rec* 2002, I-5475.

36. *Ibid.*, à la p 75.

37. *Ibid.*, aux para 83-84. Cette position a été confirmée dans CJUE, 14 septembre 2010, aff C-48/09 P, *Lego Juris c OHMI*, *Rec* 2010, I-08403.

38. CJCE, 25 janvier 2007, aff C-321/03, *Dyson*, *Rec* 2007, I-00687.

39. *Ibid.*, aux para 38-39.

40. *LMC*, au para 12(1), tel que prévu par *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, LC 2014, c 20 au para 326(4).

41. *LMC*, al 13(1)b).

42. *LMC*, au para 13(2).

43. *Kirkbi c Gestions Ritvik*, 2005 CSC 65, [2005] 3 RCS 302 [*Kirkbi*].

44. *Ibid.*, aux para 42-44 (juge Lebel). Il est intéressant de noter que la Cour suprême du Canada a développé ce principe de non-fonctionnalité du signe en s'appuyant sur la position développée dans CJCE, 18 juin 2002, aff C-299/99, *Philips*, *Rec* 2002, I-5475, cité avec approbation dans *Kirkbi*, supra note 43 au para 50 (juge Lebel). La Cour suprême du Canada s'inscrit également dans la position des cours françaises et anglaises développée dans l'affaire de la brique *LEGO* : Cass com 7 octobre 1997, no 95-15852, *Lego et Kirkbi*, non publié ; *Re InterLego's Applications*, [1998] RPC 69 (EWHC Ch). Voir *Kirkbi*, supra note 43 aux para 52-54 (juge Lebel).

45. *T-Rex Véhicules c 6155235 Canada*, 2008 QCCA 947.

des spécificités attendues d'un tel produit et apparaissaient ainsi simplement décrire de manière générale une technologie⁴⁶.

Cette doctrine de la fonctionnalité a été l'une des pierres angulaires du développement des marques. Si le principe est généralement considéré comme s'appliquant aux marques tridimensionnelles telles les formes de produits et les emballages⁴⁷, il intéresse l'ensemble des types de marques et tout particulièrement les nouvelles marques sensorielles, constituées d'odeurs, de goûts ou de textures. En effet, avant même les dernières réformes, le principe a pu être utilisé par les tribunaux pour tracer les limites de ces nouveaux domaines du droit de marque.

On précisera que le caractère fonctionnel du signe devra toujours être analysé selon les produits et services et le contexte d'utilisation du signe. Par exemple, les codes-barres EAN ou le code carré QR ne peuvent pas être une marque en eux-mêmes, car bien qu'ils « identifient » *techniquement* le produit, ils ne jouent pas ce rôle pour le public⁴⁸, d'autant plus qu'il s'agit alors d'un signe ayant un caractère fonctionnel. Néanmoins, on pourrait très bien imaginer qu'un fabricant de vêtements et accessoires utilise un code-barres comme emblème ou comme décoration. Ce code-barres pourra être protégé par un droit de marque dès lors que le public se sera attaché à cet emblème pour identifier l'origine du produit.

3. FRONTIÈRES VISUELLES DE LA NOTION DE MARQUE

Que ce soit du fait des nouvelles dispositions ou d'une jurisprudence constructive, le champ de la notion de marque a tout d'abord été étendu au-delà des simples noms de produits ou services ou de leurs logotypes. Ainsi, on peut qualifier de « marque » un signe ornemental ou la position d'un signe décoratif ou un signe avec un caractère promotionnel. De la même manière, la notion a été étendue aux couleurs et aux formes et apparences de produits. Cette prise en

46. *Ibid*, aux para 25-45 (juge Chamberland), voir néanmoins les motifs divergents de la juge Thibault au para 95-100 (la protection n'étant demandée, selon elle, que pour certains éléments réellement distinctifs).

47. Stacey L Dogan et Mark A Lemley, « A Search-Cost Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law », dans Graeme B. Dinwoodie et Mark D. Janis (dir), *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, coll Research Handbooks in Intellectual Property (Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008) 65 à la p 90. Voir *infra* section 3.4.

48. Voir, dans le même sens, Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy* (Oxford UK, Oxford University Press, 2003) aux para 5.12-5.14.

compte des signes tridimensionnels conduit à étendre les marques aux agencements d'espace et aux images et projections holographiques.

3.1 Ornements et positions

Ces dernières années, le droit des marques s'est ouvert à ce que l'on a appelé des « marques d'ornementation » ou des « marques de position ». En effet, l'aspect décoratif d'un signe ne constitue pas un obstacle à sa protection à titre de marque pour peu qu'il remplisse, pour le public pertinent, une fonction d'indication de l'origine du produit ou du service⁴⁹. Les fins pour lesquelles un signe est employé importent peu. Dès lors que ledit signe acquiert auprès du public pertinent une capacité propre à indiquer l'origine du produit ou du service, on offrira audit signe la protection d'un droit de marque⁵⁰. Déjà en 1931, Lord Romer écrivait dans la décision *Nicholson & Sons' Application*⁵¹ :

Supposing a manufacturer, for merely aesthetic or decorative motives, or merely warehouse purposes, uses a mark on or in connection with his goods, and such mark comes to be recognised by the public as indicating origin, has the mark been used as a trade mark? I can see no reason for thinking that it has not.⁵²

Certes, en 1978, la Cour fédérale refusa à l'équipementier Adidas la reconnaissance d'une marque dans les trois bandes apposées sur ses produits⁵³. Cependant, le juge Walsh ne s'était pas fondé sur le caractère décoratif du signe pour refuser la protection, mais avait relevé qu'à la date du litige les trois bandes n'avaient pas acquis, auprès du public canadien, une distinctivité suffisante⁵⁴. Ainsi, en 1980, dans la décision *IVG Rubber Canada c Goodall Rubber*⁵⁵, le juge Dubé confirma la décision du registraire d'enregistrer une ligne jaune entourant un tuyau flexible au motif que le signe avait plus qu'un simple caractère ornemental, car les consommateurs reconnaissaient les tuyaux GOODALL grâce à ces bandes⁵⁶.

49. Voir, dans le même sens, Scassa 2015, *supra* note 14 à la p 5.113.

50. *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227 aux pp 260-261 (Lord Romer) (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

51. *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

52. *Ibid.*, à la p 260 (Lord Romer).

53. *Adidas (Canada) v Colins* (1978), 38 CPR (2d) 145 aux pp 174-175 (juge Walsh) (FCTD).

54. *Ibid.*, aux pp 167-169 (juge Walsh).

55. *IVG Rubber Canada c Goodall Rubber* (1980), [1981] 1 CF 143 (CFPI).

56. *Ibid.*, à la p 144 (juge Dubé).

La Cour fédérale d'appel a confirmé la validité de tels signes en 1986 dans la décision *Samann*⁵⁷. Le juge Heald y expliquait qu'un signe ornemental ne saurait, *ab initio*, être considéré comme une marque, mais qu'il était possible qu'il acquière une distinctivité auprès du public et remplisse alors la fonction d'une marque, lui ouvrant le droit à la protection et à l'enregistrement du signe⁵⁸. De la même manière, dans la décision *Santana*⁵⁹ rendue par la Cour fédérale en 1993, le juge Joyal reconnut qu'un motif piqué sur des poches de jeans pouvait constituer une marque. En l'espèce, si le motif pouvait avoir été à l'origine une simple décoration, la preuve avait été apportée que le point croisé sur les poches ou le long de la couture extérieure des jambes des pantalons de denim agissait comme une marque distinctive pour le public pertinent⁶⁰.

En 2004, dans l'affaire *Tommy Hilfiger c International Clothiers*⁶¹, la Cour d'appel fédérale a confirmé sa position en considérant que le dessin d'écusson sur les vêtements pour hommes TOMMY HILFIGER, bien qu'étant décoratif, était un signe de nature à constituer une marque⁶². S'appuyant sur la décision *Nicholson & Sons' Application*⁶³, le juge Nadon rappelle que « le fait que la marque figure sur les marchandises comme motif décoratif n'empêche pas de conclure que la marque a été employée à titre de marque de commerce »⁶⁴. Relevant que les consommateurs se sont habitués à associer le motif avec les produits TOMMY HILFIGER, le juge Nadon estime ainsi que commet un acte de contrefaçon le tiers qui appose les mêmes éléments décoratifs de manière similaire sur le même type de produit de sorte qu'il crée une confusion dans l'esprit du public pertinent⁶⁵. En 2010, la Cour fédérale d'appel a réitéré la position dans la décision *Procter & Gamble c Colgate-Palmolive*⁶⁶ concernant de la pâte dentifrice. Pour le juge Boivin, l'utilisation à des fins ornementales d'un signe n'empêche pas sa reconnaissance en tant que marque dès lors que ledit signe agit comme une indication d'origine pour le public pertinent⁶⁷.

57. *Samann v Canada's Royal Gold Pinetree Manufacturing* (1986), 9 CPR (3d) 223 (FCA).

58. *Ibid*, à la p 231 (juge Heald).

59. *Santana Jeans v Manager Clothing* (1993), 52 CPR (3d) 472 (CFPI).

60. *Ibid*, aux pp 477-478 (juge Joyal).

61. *Tommy Hilfiger Licensing c International Clothiers*, 2004 CAF 252.

62. *Ibid*, à la p 34 (juge Nadon).

63. *Re Nicholson & Sons' Application* (1931), 48 RPC 227 (EWCA), confirmé par (1932) 49 RPC 88 (UKHL).

64. *Tommy Hilfiger Licensing c International Clothiers*, 2004 CAF 252 à la p 38 (juge Nadon).

65. *Ibid*, aux pp 41-44 (juge Nadon).

66. *Procter & Gamble c Colgate-Palmolive*, 2010 CF 231.

67. *Ibid*, aux pp 53-54.

Il convient de souligner qu'une approche identique a été adoptée par la Cour de justice des Communautés européennes à l'occasion des affaires *Adidas-Salomon*⁶⁸ et *Adidas*⁶⁹. Les juges invitent à faire une distinction entre les signes qui sont perçus « exclusivement comme une décoration » et ceux qui sont de nature à remplir la fonction d'une marque tout en ayant également un caractère décoratif⁷⁰. La Cour de justice a ainsi estimé que

la perception par le public d'un signe comme constituant un ornement ne saurait faire obstacle à la protection [...] du droit des marques] lorsque, malgré son caractère décoratif, ledit signe présente une similitude avec la marque enregistrée telle que le public concerné est susceptible de croire que les produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.⁷¹

Il apparaît donc que, de longue date, les tribunaux ont offert la protection du droit de marque aux différents signes décoratifs qui, en plus d'agrémenter le produit, servaient d'éléments de repérage du produit et de sa source pour le public cible. On notera que, souvent⁷², le droit de marque sera limité à un positionnement particulier du signe ornemental sur le produit et non pas à toute utilisation du motif. La nouvelle définition de la notion de signe en droit canadien prévoit par ailleurs expressément « la position de tout signe » comme étant elle-même un signe pouvant constituer une marque⁷³.

3.2 Slogans

Selon une approche similaire à celle des signes ornementaux, la jurisprudence a estimé que les slogans promotionnels pouvaient également constituer une marque. Évidemment, il faudra néanmoins que le slogan remplisse pour le public la fonction d'une marque, c'est-à-dire qu'elle y rattache le titulaire du droit de marque, et qu'il ne soit pas perçu comme un simple élément promotionnel.

68. CJUE, 23 octobre 2003, aff C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec 2003, I-12537.

69. CJCE, 10 avril 2008, aff C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec 2008, I-02439.

70. CJUE, 23 octobre 2003, aff C-408/01, *Adidas-Salomon et Adidas Benelux*, Rec 2003, I-12537 au para 41.

71. CJCE, 10 avril 2008, aff C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec 2008, I-02439 au para 34.

72. Voir notamment CJCE, 10 avril 2008, aff C-102/07, *Adidas et Adidas Benelux*, Rec 2008, I-02439 ; *IVG Rubber Canada c Goodall Rubber* (1980), [1981] 1 CF 143 (CFPI) ; *Tommy Hilfiger Licensing c International Clothiers*, 2004 CAF 252.

73. LMC, art 2, v° « signe », tel que prévu par la Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014, LC 2014, c 20, art 319(5) (non en vigueur).

Les juridictions canadiennes n'ont eu aucun problème à accepter ce type de marques⁷⁴. La Cour suprême du Canada a par ailleurs confirmé, dans l'affaire *Masterpiece c Alavida*⁷⁵, qu'un slogan promotionnel pouvait agir à titre de marque et être protégé contre la confusion créée par les slogans développés par des concurrents⁷⁶. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a d'ailleurs depuis longtemps accepté l'enregistrement des « marques-slogans » telles que HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT⁷⁷, HAVE A BREAK⁷⁸ ou JUST DO IT⁷⁹. À l'inverse, la Cour fédérale a annulé l'enregistrement de la marque IN VINO VERITAS au motif que le slogan n'avait pas acquis de distinctivité propre vis-à-vis du public pour les produits en question⁸⁰.

De même, la Cour de justice a pu considérer qu'un slogan publicitaire n'était pas distinctif *per se*, mais qu'il pouvait néanmoins acquérir une distinctivité et avec elle la qualité de marque⁸¹.

Certes, en 2002, le Tribunal de première instance de l'Union européenne (TPICE) avait refusé l'enregistrement du slogan REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS à titre de marque communautaire au motif que le public pertinent ne le considérait pas comme une marque, mais comme un simple slogan promotionnel⁸². Ce n'est pas tant le caractère promotionnel qui posait alors problème, mais l'incapacité du slogan à remplir la fonction d'une marque. Ainsi, dans la décision *Audi*⁸³, la Cour de justice est venue réitérer qu'une formulation promotionnelle était à même de constituer une marque communautaire si elle remplissait le rôle d'une indication d'origine pour le public⁸⁴. En l'espèce, la Cour confirma l'enregistrement de la marque verbale VORSPRUNG DURCH TECHNIK⁸⁵. La Cour de justice a encore pu considérer que même le début d'un slogan, sans

74. Voir par exemple *Champion Products v Iris Hosiery* (1998), 81 CPR (3d) 98 (CFPI) ; *London Life Insurance v Manufacturers Life Insurance* (1999), 87 CPR (3d) 229 (CFPI).

75. *Masterpiece c Alavida Lifestyles*, 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387.

76. *Ibid.*, aux para 48, 74, 105 et 113 (juge Rothstein).

77. HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT, OPIC, LMC500931.

78. HAVE A BREAK, OPIC, LMC779387.

79. JUST DO IT, OPIC, LMC477741.

80. *Brouillette Kosie Prince c Andrés Wines*, 2004 CF 812 aux para 10-11.

81. CJCE, 21 octobre 2004, aff C-64/02 P, *OHMI c Erpo Möbelwerk*, Rec 2004, I-100031 au para 38.

82. TPICE, 5 décembre 2002, aff T-130/01, *Sykes c OHMI (Real People, Real Solutions)*, Rec 2002, II-5179 aux para 29-30.

83. CJUE, 21 janvier 2010, aff C-398/08 P, *Audi c OHMI*, Rec 2010, I-00535.

84. *Ibid.*, aux para 47-49.

85. *Ibid.*, au para 59.

être associé à la marque mère, pouvait constituer une marque s'il était reconnu comme tel par le public⁸⁶. Ainsi, HAVE A BREAK est une marque enregistrée au Royaume-Uni⁸⁷ et auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne (EUIPO)⁸⁸ du fait de la renommée du slogan et de son association avec les produits KIT KAT auprès du public européen.

3.3 Couleurs

Certaines marques s'attachent encore une notoriété autour d'une couleur à laquelle le public les associe rapidement⁸⁹. Il peut s'agir d'une couleur particulière ou d'une combinaison de couleurs. On pense notamment à la nuance d'orange particulière propre à HERMÈS, au violet de MILKA, au jaune de KODAK, au bleu et jaune IKEA ou, encore, au rouge des semelles des chaussures CHRISTIAN LOUBOUTIN.

Dans un premier temps, la Cour de l'Échiquier du Canada, sous la plume du juge Noël dans la décision *Parke, Davis & Co v Empire Laboratories*⁹⁰, avait estimé que les couleurs ne pouvaient constituer une marque⁹¹. Néanmoins, en 1987, dans la décision *Smith Klein & French (II)*⁹² le juge Stayer avait considéré :

qu'il faut en principe laisser la plus grande liberté possible aux fabricants et aux commerçants dans le choix des marques de commerce, à condition que celles-ci soient distinctives de manière à identifier le produit à son fournisseur et qu'elles ne portent pas atteinte à d'autres marques de commerce. Aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* n'exclut la couleur comme marque de commerce [...]. Même si la question du caractère distinctif [...] constituera toujours

86. CJCE, 7 juillet 2005, aff C-353/03, *Nestlé c Mars*, Rec 2005, I-6135 aux para 29-32.

87. HAVE A BREAK, UKIPO, 2015684.

88. HAVE A BREAK, EUIPO, 2726925.

89. Il convient néanmoins de noter que certaines personnes ne seront pas à même de reconnaître la couleur en raison d'une déficience visuelle, telle le daltonisme ou l'achromatopsie.

90. *Parke, Davis & Co v Empire Laboratories* (1963), 41 CPR 121 (C de l'É), [1964] Ex CR 399, confirmé par [1964] RCS 351.

91. *Ibid*, aux pp 136-137 (juge Noël). Si la Cour suprême du Canada a souligné qu'une telle assertion pourrait être discutée, elle ne l'a cependant pas traité, car le signe objet du litige n'est pas constitué par une simple couleur ; voir *Parke, Davis & Co v Empire Laboratories*, [1964] RCS 351 à la p 357.

92. *Smith Kline & French Canada c Registraire des marques de commerce (II)*, [1987] 2 CF 633 (CFPI, couleur du comprimé TAGAMET).

un obstacle important que devra surmonter le requérant pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce reposant en grande partie sur la couleur, il me serait difficile de conclure qu'une telle marque de commerce ne pourrait jamais être enregistrable.⁹³

Dans le même sens, le juge Breyer de la *Supreme Court of the United States* estimait en 1995, dans la décision *Qualitex v Jacobson*⁹⁴, qu'il ne pouvait « find in the basic objectives of trademark law any obvious theoretical objection to the use of color alone as a trademark, where that color has attained "secondary meaning" and therefore identifies and distinguishes a particular brand (and thus indicates its "source") »⁹⁵.

C'est encore la position qui sera développée en 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans la décision *Libertel*⁹⁶. Si la Cour relève que généralement les couleurs sont utilisées « dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis »⁹⁷, elle considère qu'« il ne serait pas justifié de déduire de cette constatation d'ordre factuel une interdiction de principe de considérer les couleurs en elles-mêmes comme étant propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises »⁹⁸. La Cour de justice estime ainsi qu'il :

ne peut pas être exclu qu'existent des situations dans lesquelles une couleur en elle-même puisse servir d'indication d'origine des produits ou des services d'une entreprise. Il convient donc d'admettre que les couleurs en elles-mêmes peuvent être propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises [...] ⁹⁹

Comme l'a précisé la Cour fédérale dans sa décision *Novopharm c Bayer*¹⁰⁰, pour qu'un signe colorimétrique soit à même de constituer une marque, il faut que le public pertinent puisse rattacher le produit ou le service à une source unique par la seule présence de cette

93. *Ibid.*, aux pp 635-636 (juge Strayer).

94. *Qualitex v Jacobson Products* (1995), 514 US 159.

95. *Ibid.*, à la p 163 (juge Breyer).

96. CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, Rec 2003, I-03793.

97. *Ibid.*, au para 40.

98. *Ibid.*, au para 41.

99. *Ibid.*

100. *Novopharm c Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553 (CFPI).

couleur¹⁰¹. Il ne faut pas que la couleur soit utilisée à de simples fins d'ornementation¹⁰², ou soit perçue ainsi par le public, à défaut de quoi le signe ne sera pas apte à remplir la fonction d'une marque. De la même manière, il ne faut pas que la couleur ait un caractère principalement fonctionnel pour le produit, notamment en vue d'améliorer ses qualités¹⁰³.

Cependant, si les couleurs ont pris énormément d'importance dans la société actuelle, certains secteurs ont développé des standards signalétiques autour de certaines couleurs, comme le rouge pour les services d'urgence ou le vert pour des services médicaux. Les couleurs fonctionnelles dans un secteur d'activité ne sauraient être aptes à constituer des marques dans ces secteurs à défaut de pouvoir remplir la fonction d'une marque¹⁰⁴. Dans l'affaire *Apotex c Registrataire des marques de commerce*¹⁰⁵, le juge Barnes a ainsi refusé que la couleur violette soit enregistrée pour des inhalateurs bronchiques, car cette couleur avait un caractère fonctionnel sur le marché pour identifier ce type de produit¹⁰⁶.

S'il convient de reconnaître que l'œil du public peut différencier plusieurs nuances de rouge, de bleu ou de jaune par exemple, il n'est pas à même de reconnaître l'infinité de variations colorimétriques qui existent¹⁰⁷. Il apparaît ainsi naturel que les juridictions exigent un niveau de distinctivité acquise plus élevé quand le signe est uniquement constitué d'une couleur afin de s'assurer de ne pas porter atteinte à la liberté du commerce¹⁰⁸. De la même manière, la protection de ces marques sera relativement restreinte au produit ou service pour lequel le signe a été reconnu distinctif ; il sera difficile d'en étendre le champ¹⁰⁹.

101. *Ibid.*, au para 132. Il n'est néanmoins pas fatal que l'origine puisse être également repérée par d'autres signes, voir *ibid.*, au para 79.

102. Voir nos développements, *supra* section 3.1 sur cette question de l'ornementation.

103. *Simpson Strong-Tie Company c Peak Innovations*, 2009 CF 1200 aux para 40-41 (juge Snider).

104. Scassa 2015, *supra* note 14 au para 2.34 ; David Vaver, « Recent Trends in European Trademark Law: Of Shape, Senses and Sensation », (2005) 95 *Trademark Reporter* 895 à la p 904 [Vaver].

105. *Apotex c Registrataire des marques de commerce*, 2010 CF 291 au para 39 [Apotex].

106. *Ibid.*, au para 39 (juge Barnes).

107. Voir dans le même sens CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, Rec 2003, I-03793 aux para 47, 54-55.

108. *Apotex*, *supra* note 105 au para 39 [Apotex] ; *Novopharm c Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553 au para 78 (CFPI) ; CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, Rec 2003, I-03793 au para 60 ; Frédéric Pollaud-Dulian, *Propriété intellectuelle. La propriété industrielle*, 2^e éd, coll Corpus Droit Privé (Paris, Economica, 2011) au para 1334 [Pollaud-Dulian].

109. Vaver, *supra* note 104 à la p 905 ; Pollaud-Dulian, *supra*, note 108.

La question de la validité et des limites des marques colorimétriques s'est dernièrement cristallisée autour de l'iconique semelle rouge CHRISTIAN LOUBOUTIN¹¹⁰. Les chaussures du créateur Christian Louboutin sont en effet connues pour avoir les semelles de couleur rouge PANTONE 18.1663TP¹¹¹. La protection de ces semelles par le droit de marque a fait l'objet d'une véritable saga judiciaire devant l'EUIPO et différentes juridictions dans l'Union européenne¹¹². En réponse à des oppositions à l'enregistrement de la marque, la 2^e chambre de recours de l'Office a confirmé l'enregistrement, relevant que la couleur rouge d'une semelle différait des habitudes du marché des chaussures à talons hauts et que cette caractéristique était reconnue par le public comme étant la signature des chaussures manufacturées par la maison Christian Louboutin¹¹³. La semelle rouge remplit ainsi la fonction d'une marque pour le public pertinent. La 1^{re} chambre de recours de l'Office a par ailleurs confirmé l'enregistrement de la marque en indiquant que le droit de marque ne portait pas sur la couleur rouge dans l'industrie de la chaussure, mais était restreint aux semelles de chaussures à talons hauts¹¹⁴. En 2015, le TPICE a confirmé cette approche des chambres de recours¹¹⁵ et la Cour de justice a refusé d'entendre un appel contre cette décision¹¹⁶.

Concernant la question de l'enregistrement d'un tel signe colorimétrique, les cours refusent de reconnaître aux couleurs toute distinctivité *ab initio*. Il ne sera possible d'en obtenir l'enregistrement qu'en démontrant que la couleur a acquis une distinctivité propre auprès du public pertinent pour le produit ou service demandé¹¹⁷. En

110. SEMELLE ROUGE (MARQUE FIG.), EUIPO, 008845539.

111. Il s'agit du moins de la nuance PANTONE précisée à l'EUIPO ; voir *ibid*.

112. Voir pour les derniers développements CJUE, aff C-163/16 (pendante), *Louboutin et Christian Louboutin*, question préjudicielle de la Rechtbank Den Haag (Pays-Bas) du 21 mars 2016.

113. OHMI, 2^e ch rec, 16 juin 2011, aff R 2272/2010-2, *Louboutin (Semelle rouge)*, aux para 20-22.

114. OHMI, 1^e ch rec, 28 mai 2014, aff R1591/2013-1, *Roland v Louboutin (Device of a Red Sole / my Shoes)* au para 30.

115. Trib UE, 16 juillet 2015, aff T-631/14, *Roland c OHMI (Louboutin)*, *Rec* 2015, ____ (C:2015:521).

116. CJUE, 16 avril 2016, aff C-515/15 (ord), *Roland c EUIPO (Louboutin)*, *Rec* 2016, ____ (C:2016:298).

117. CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, *Rec* 2003, I-03793 au para 67 ; voir aussi *Smith Kline & French Canada c Registrataire des marques de commerce (II)*, [1987] 2 CF 633 (CFPI, couleur du comprimé TAGAMET) ; *Simpson Strong-Tie Company c Peak Innovations*, 2009 CF 1200 ; Jane C Ginsburg, « "See me, feel me, touch me, hea[r] me" (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US perspective », dans Lionel Bently, Jennifer Davis et Jane C. Ginsburg (dir), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique* (Cambridge UK, Cambridge University Press, 2008) 92 à la p 93 [Ginsburg].

lien avec la détermination de la couleur protégée que nous évoquions au paragraphe précédent, la principale problématique soulevée par les marques colorimétriques aura été les conditions de sa représentation lors de l'enregistrement du signe. Dans la décision *Libertel*¹¹⁸, la Cour de justice a considéré toute description de la couleur recevable du moment qu'elle était précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective¹¹⁹. Si la mention d'un code d'identification internationale permet de remplir cette obligation¹²⁰, la Cour a refusé que la couleur apparaisse en tant que telle sous forme d'échantillon en raison de son caractère non stable¹²¹. Ainsi, pour des raisons de sécurité juridique, le signe sera décrit par un code couleur d'un espace colorimétrique connu, comme celui des nuanciers PANTONE, ou selon l'indicateur neutre quadrichromique des taux cyan, magenta, jaune et noir. Le droit canadien suit une position identique. En effet, l'article 28 du *Règlement sur les marques de commerce* dispose que la marque doit être décrite de manière littérale et que le registraire peut exiger que soit également produit un dessin ligné selon un codage particulier¹²². Cette description devant être précise, l'énoncé de pratiques « Revendications de couleur : PANTONE » recommande de se référer aux différentes palettes de couleur établies par le nuancier PANTONE afin d'indiquer le ton exact du signe colorimétrique¹²³.

3.4 Apparences

La capacité d'un signe tridimensionnel, comme l'apparence d'un produit (*get-up*), à constituer une marque est admise depuis fort longtemps¹²⁴. Dans la célèbre décision *Spalding v Gamage*¹²⁵, Lord Parker considérait déjà en 1915, pour une *House of Lords* unanime, que l'apparence d'un produit était un signe à même de constituer une marque¹²⁶. Depuis l'origine, le droit de l'Union européenne prévoit expressément les signes constitués par la « forme du produit ou de son

118. CJCE, 3 mai 2003, aff C-104/01, *Libertel*, Rec 2003, I-03793.

119. *Ibid*, aux para 29, 34.

120. *Ibid*, au para 37.

121. *Ibid*, aux para 32-33.

122. *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195, art 28.

123. OPIC, Énoncé de pratique : *Revendications de couleur : PANTONE*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 22 décembre 2010.

124. Mark A Lemley, « The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense », (1999) 108 *Yale Law Journal* 1687 aux pp 1700-1701.

125. *A G Spalding & Bros v A W Gamage* (1915), 32 RPC 273 (UK HL) [*A G Spalding*].

126. *Ibid*, à la p 284 (Lord Parker).

conditionnement »¹²⁷. De même, la *Loi sur les marques de commerce* prévoyait déjà avant la réforme qu'une marque puisse être constituée par une « apparence distinctive », c'est-à-dire le « façonnement de produits ou de leurs contenants » ou la façon « d'envelopper ou emballer des produits »¹²⁸. L'OPIC a par ailleurs confirmé dans un énoncé de pratique que tout signe tridimensionnel était susceptible d'être enregistré, que ce soit comme une « apparence distinctive » ou comme une simple marque figurative¹²⁹. Comme nous l'avons vu, la nouvelle définition canadienne propose une approche unifiée des deux notions.

Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour suprême du Canada, les signes tridimensionnels vont pouvoir être protégés en tant que marques, sous réserve qu'ils ne soient pas imposés par la nature ou la fonction de la forme et qu'ils soient à même de remplir la fonction de la marque¹³⁰. Il convient de préciser que la reconnaissance des marques tridimensionnelles n'est point soumise à un quelconque enregistrement. En effet, dans l'affaire *Spalding v Gamage*¹³¹, il était question de la protection d'une marque non enregistrée par le recours en *passing off*¹³². De même, dans la décision *Dastous v Mathews-Wells*¹³³ rendue par la Cour suprême du Canada en 1949, le juge en chef Rinfret reconnaissait également que l'action en *passing off* protégeait l'apparence d'un produit¹³⁴. Le juge Gonthier a par ailleurs réaffirmé ce principe dans la décision *Ciba-Geigy c Apotex*¹³⁵. Dans le même sens, en droit civil, la Cour supérieure du Québec a également offert la protection de l'article 1457 du *Code civil du Québec* à une

127. *Première directive 89/104/CEE rapprochant les législations des États membres sur les marques*, 21 décembre 1988, JOCE 11021989, L 40/1, art 2 ; *Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire*, 20 décembre 1993, JOUE 14011994, L11/1, art 4.

128. LMC, art 2, v° « signe distinctif ».

129. OPIC, Énoncé de pratique : *Marques à trois dimensions*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 6 décembre 2000. C'est ce qu'a par ailleurs confirmé la Cour fédérale dans l'affaire *Apotex*, *supra* note 105.

130. *Dastous v Mathews-Wells* (1949), [1950] RCS 261 aux pp 266-267 (juge Rinfret) [*Dastous*] ; *Parke, Davis & Co v Empire Laboratories*, [1964] RCS 351 (juge Hall) [*Parke, Davis*] ; *Ciba-Geigy c Apotex*, [1992] 3 RCS 120 aux pp 141-142 (juge Gonthier) [*Ciba-Geigy*] ; *Kirkbi*, *supra* note 43 aux para 41 et 69 (juge Lebel).

131. *A G Spalding*, *supra* note 125.

132. *Ibid*, à la p 284 (Lord Parker).

133. *Dastous*, *supra* note 130.

134. *Ibid*, aux pp 266-267 (juge Rinfret). Il est intéressant de noter que certaines décisions étaient plus exigeantes quant aux conditions de reconnaissance d'une marque pouvant être enregistrée par rapport à celles pouvant bénéficier d'une action en *passing off* ; voir, par exemple, *Smith Kline & French Canada c Registraire des marques de commerce (I)*, [1987] 2 CF 628 (CFPI) aux pp 631-632 (juge Strayer) [apparence du comprimé TAGAMET].

135. *Ciba-Geigy*, *supra* note 130 aux pp 141-142 (juge Gonthier).

marque non enregistrée constituée par la forme d'une bouteille de vin d'Alsace dont la ressemblance trompait le consommateur quant à une origine commune des produits¹³⁶.

Dans la décision *Philips*¹³⁷, la Cour de justice de l'Union européenne a également considéré que le signe constitué exclusivement par la forme du produit était susceptible de constituer une marque communautaire, à condition que les caractéristiques essentielles ne soient pas reliées à une fonction technique¹³⁸. En effet, selon la Cour, il n'existerait pas « une catégorie de marques ayant un caractère distinctif par leur nature ou par l'usage qui en a été fait qui ne serait pas propre à distinguer les produits ou services »¹³⁹. La Cour a encore précisé qu'il n'y avait pas d'exigence que la forme comporte « quelque addition arbitraire » et que celle-ci devait « simplement être propre à distinguer le produit du titulaire de la marque de ceux d'autres entreprises et donc à remplir sa fonction essentielle, à savoir garantir l'origine du produit »¹⁴⁰.

Cette position a été réitérée par la Cour de justice dans les décisions *Procter & Gamble*¹⁴¹ en 2004 et *Lego Juris*¹⁴² en 2010. Si on doit apprécier la distinctivité au regard de l'ensemble des éléments composant l'apparence, dont la forme et la couleur, plus le signe se rapprochera de ce qui est habituellement attendu par le consommateur pour le produit concerné, plus le caractère distinctif d'un signe tridimensionnel sera difficile à prouver¹⁴³. Les signes tridimensionnels sont ainsi soumis à une exigence de non-fonctionnalité¹⁴⁴ qui a d'ailleurs été principalement développée par les cours à leur égard. Si le signe contient certains éléments fonctionnels, on pourra néanmoins bénéficier d'une protection limitée aux éléments ornementaux

136. *Dumont Vins et Spiritueux c Celliers du monde*, [1990] JQ no 2542 aux para 63-64 (QC CS).

137. CJCE, 18 juin 2002, aff C-299/99, *Philips*, Rec 2002, I-5475.

138. *Ibid.*, aux para 76, 79 et 84. Voir dans le même sens, en droit canadien, *Kirkbi*, *supra* note 43 aux para 50-52 (juge Lebel).

139. CJCE, 18 juin 2002, aff C-299/99, *Philips*, Rec 2002, I-5475 au para 39.

140. *Ibid.*, au para 49.

141. CJCE, 29 avril 2004, aff jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble c OHMI*, Rec 2004, I-05141 au para 29.

142. CJUE, 14 septembre 2010, aff C-48/09 P, *Lego Juris c OHMI*, Rec 2010, I-08403 au para 39.

143. CJCE, 29 avril 2004, aff jointes C-468/01 P à C-472/01 P, *Procter & Gamble c OHMI*, Rec 2004, I-05141 aux para 29 et 37.

144. Voir nos développements, *supra* section 2.2. Voir également CJUE, 14 septembre 2010, aff C-48/09 P, *Lego Juris c OHMI*, Rec 2010, I-08403 au para 46.

et fantaisistes¹⁴⁵ ; sauf si l'élément essentiel du signe présente un caractère fonctionnel¹⁴⁶.

La Cour suprême du Canada avait adopté une approche similaire dans l'affaire *Ciba-Geigy*¹⁴⁷ au sujet de l'apparence de médicaments. Si la « taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques », le juge Gonthier considéra que les éléments non fonctionnels développés dans le cadre de la sphère de liberté permise par le produit étaient à même d'être protégés dès lors qu'ils avaient acquis auprès du public une capacité à distinguer l'origine dudit produit¹⁴⁸. Dans la décision *Novopharm c Bayer*¹⁴⁹, la Cour fédérale a également considéré qu'une marque pouvait naître des éléments de l'apparence non dictés par les exigences techniques liées à la fonction du produit dès lors qu'il était démontré qu'ils ont pour effet que le consommateur associe le produit « à une seule source »¹⁵⁰. La Cour suprême du Canada comme la Cour fédérale considèrent en effet qu'il est essentiel de pouvoir accorder une telle protection dans des industries comme celle du médicament, notamment lorsque celui-ci est vendu en vrac ou derrière le comptoir, pour la sécurité du consommateur, car l'apparence du produit est alors la seule manière pour lui de s'assurer de l'origine dudit médicament¹⁵¹.

Enfin, il convient de souligner que la reconnaissance d'une marque tridimensionnelle doit être soumise à une exigence de distinctivité autonome du signe par rapport aux autres éléments avec lesquels il est employé. Le signe tridimensionnel doit ainsi être apte, par lui-même, à indiquer l'origine du produit. Dans la décision *Apotex c Registre des marques de commerce*¹⁵², la Cour fédérale a ainsi considéré qu'il « ne suffit pas de montrer que l'apparence d'un produit peut constituer une vérification secondaire de l'identité du produit ou qu'elle peut amener une personne à se demander si le produit attendu a été correctement délivré »¹⁵³. Il faut démontrer que l'apparence du

145. *Ibid*, au para 72.

146. *Ibid*, au para 73.

147. *Ciba-Geigy*, *supra* note 130.

148. *Ibid*, à la p 142 (juge Gonthier).

149. *Novopharm c Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553 (CFPI).

150. *Ibid*, au para 132 (juge Evans).

151. *Ciba-Geigy*, *supra* note 130 aux pp 80-81 (juge Gonthier) ; *Novopharm c Bayer* (1999), [2000] 2 RCF 553 (CFPI) au para 130 (juge Evans).

152. *Apotex*, *supra* note 105.

153. *Ibid*, au para 13.

produit, ou d'une manière générale le signe tridimensionnel, est à même d'indiquer *par lui-même* la source de provenance du produit¹⁵⁴.

En 2003, le TPICE a ainsi pu considérer que la forme des calandres des voitures JEEP était un signe susceptible de constituer une marque¹⁵⁵. Alors que l'Office pour l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) avait refusé l'enregistrement, le Tribunal a relevé que la forme de la calandre d'une voiture pouvait être reprise sur différents modèles d'un même constructeur et devenir ainsi un élément essentiel de l'aspect visuel des véhicules et un élément de différenciation indiquant l'origine commune des produits¹⁵⁶.

Dernièrement, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de rappeler ce principe dans l'affaire sur la forme des tablettes de chocolat KIT KAT¹⁵⁷. Lorsque le signe « a pu faire l'objet d'un usage en tant que partie d'une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque », il faut « apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l'origine des produits comme provenant d'une entreprise déterminée »¹⁵⁸. Dans la décision *Nestlé v Cadbury*¹⁵⁹, le juge Arnold a de nouveau insisté sur l'importance de cette exigence autonome de distinctivité du signe tridimensionnel par rapport aux autres signes pouvant être présents. Il faut pouvoir démontrer qu'une « significant proportion of the relevant class of persons perceives the relevant goods or services as originating from a particular undertaking because of the sign in question (as opposed to any other trade mark which may also be present) »¹⁶⁰. Or, Nestlé n'a pas été en mesure d'apporter la preuve que, sur le marché britannique, les consommateurs associaient nécessairement cette forme des tablettes de chocolat à la marque KIT KAT lorsque celle-ci n'était pas inscrite sur les tablettes de chocolat en question¹⁶¹. La présence d'autres produits à la forme similaire sur le marché britannique semble avoir

154. *Parke, Davis & Co v Empire Laboratories* (1963), 41 CPR 121 à la p 136 (C de l'É) confirmé par *Parke, Davis, supra* note 130 ; *Apotex, supra* note 105 aux para 13-14.

155. TPICE, 6 mars 2003, aff T-128/01, *DaimlerChrysler c OHMI (Calandre)*, Rec 2003, II-00701.

156. *Ibid*, aux para 40-42 et 48.

157. CJUE, 16 décembre 2015, aff C-215/14, *Nestlé c Cadbury*, Rec 2015, ____ (C:2015:604) au para 64.

158. *Ibid*, au para 66.

159. *Société des produits Nestlé v Cadbury*, [2016] EWHC 50 (Ch).

160. *Ibid*, au para 57 (juge Arnold).

161. *Ibid*, aux para 61-69 (juge Arnold).

empêché le signe d'acquérir une distinctivité¹⁶². Le signe n'étant pas apte, *en lui-même*, à remplir la fonction d'une marque, le juge Arnold a refusé, à juste titre selon nous, de reconnaître la validité de la marque tridimensionnelle¹⁶³.

Les marques tridimensionnelles ont depuis été étendues à d'autres signes tridimensionnels tels que la forme et le conditionnement du produit à proprement parler, notamment en raison du caractère non exhaustif des définitions législatives. Certaines entreprises ont développé des éléments visuels tridimensionnels particuliers, comme les toits de magasins ou d'autres éléments de présentation de leurs produits et services¹⁶⁴. Les magasins IKEA sont reconnaissables dans le monde entier pour leur apparence en forme d'entrepôt d'un ton bleu très particulier et des accents de jaune. Si un autre commerçant venait à construire des bâtiments de la même forme dans le même ton uniforme de bleu avec les accents d'un jaune identique, il nous semble que l'apparence du magasin serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public pertinent et constituerait ainsi une atteinte à un droit de marque. La forme et l'apparence visuelle extérieure ou intérieure d'un magasin ou d'un restaurant peuvent tout à fait constituer une marque tridimensionnelle, dès lors que ce signe visuel est un élément de ralliement de la clientèle, remplissant ainsi la fonction d'une marque¹⁶⁵.

3.5 Agencements

L'expansion du droit des marques ne s'est pas arrêtée aux marques tridimensionnelles constituées par les toits et les extérieurs de magasins. Avec le développement des univers de marques et la recherche d'une expérience de consommation propre à la marque avant même l'acte d'achat, les éléments d'identification de certains produits et services comprennent aujourd'hui l'agencement du lieu de vente du produit ou de fourniture du service.

Certains juges ont ainsi accepté de reconnaître des marques constituées de concepts visuels d'agencement de lieux. En 2011, la Cour fédérale a confirmé la validité d'un tel type de marque à l'occa-

162. *Ibid*, au para 71 (juge Arnold).

163. *Ibid*, au para 72 (juge Arnold).

164. Voir également Per Mollerup, *Marks of Excellence: The History and Taxonomy of Trademarks*, 2^e éd (London UK, Phaidon, 2013) aux pp 251-252.

165. Voir dans le même sens Thomas D Drescher, « The Transformation and Evolution of Trademark – From Signals to Symbols to Myth », (1992) 82 *Trademark Reporter* 301 à la p 336 ; Pollaud-Dulian, *supra* note 108 au para 1331.

sion de l'affaire concernant l'agencement SYMPOSIUM CAFE¹⁶⁶. Reprenant plusieurs fois le détail des caractéristiques propres aux succursales d'une chaîne de SYMPOSIUM CAFE¹⁶⁷, le juge Mandamin a considéré qu'elles constituaient une marque valide d'agencement intérieur et que le fait pour un ancien franchisé de conserver cet agencement après avoir quitté le réseau était susceptible de créer de la confusion auprès du public et ainsi porter atteinte au droit de marque du franchiseur¹⁶⁸.

Dans le même sens, dans la décision *Apple*¹⁶⁹ rendue en 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré « qu'il ne saurait être exclu que l'aménagement d'un espace de vente visualisé par un tel signe permette d'identifier les produits ou les services pour lesquels l'enregistrement est demandé comme provenant d'une entreprise déterminée »¹⁷⁰. Il est vrai que l'ensemble des magasins vendant les produits APPLE reproduisent un agencement identique faisant partie intégrante de l'univers de marque vendu par la compagnie. Les consommateurs de cette société ont pris l'habitude de repérer les lieux de distribution des produits APPLE de par la configuration de ces espaces, qui plus est, souvent visibles de l'extérieur des magasins dont les parois sont en verre.

On rappellera néanmoins que, à l'image de la position de la Cour suprême du Canada dans l'affaire *Seiko*¹⁷¹, ce ne sont pas les techniques de vente et l'univers de service vendu autour d'un produit qui sont protégés dans le cadre des marques d'agencement¹⁷². Conformément à la fonction de la marque, seuls doivent être considérés les éléments d'identification visuels qui signalent au public l'origine commune de la conception du lieu et des produits et services qui y sont offerts.

3.6 Hologrammes

Dans l'univers des marques constituées de signes perceptibles visuellement, il convient enfin de considérer les marques holographiques. Bien que les hologrammes *semblent avoir été* intégrés par

166. 1429539 Ontario c Café Mirage, 2011 CF 1290.

167. *Ibid.*, aux para 34, 52 et 74.

168. *Ibid.*, aux para 79-95.

169. CJUE, 10 juillet 2014, aff C-421/13, *Apple*, Rec 2014, ____ (C:2014:2070).

170. *Ibid.*, au para 20.

171. *Consumers Distributing c Seiko*, [1984] 1 RCS 583.

172. Voir dans le même sens A Kelly Gill, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd, (Toronto, Carswell, 2002) au para 4.4d)(xiv).

la réforme de 2014¹⁷³, l'enregistrement de tels signes a été accepté par les examinateurs de l'OPIC ainsi que par ceux de l'EUIPO et du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Les marques présentes dans les registres sont des « images holographiques », c'est-à-dire des images imprimées sur un support en deux dimensions avec un effet de profondeur et de miroirs qui fait en sorte que le rendu visuel n'est pas le même selon l'angle d'aperçu de l'image. Il s'agit d'une technologie très courante aujourd'hui pour signaler le caractère authentique d'une marchandise. On retrouve les images holographiques sur de nombreux billets de banque, sur les cartes de crédit ou encore sous forme d'autocollant sur certains produits régulièrement contrefaits. Ce type de signe holographique va le plus souvent avoir un caractère descriptif et fonctionnel et ne saurait ainsi remplir la fonction d'une marque. Cette caractéristique n'est néanmoins pas rédhibitoire.

Dans certains cas, l'hologramme peut également servir d'indicateur certifiant l'affiliation d'un produit avec une origine, ce qui est la caractéristique d'une marque. On pensera notamment à l'hologramme VISA de la colombe ou du double globe MASTERCARD qui servent de marque sur les cartes de crédit, en particulier pour les cartes de crédit de « prestige » où l'hologramme est parfois le seul signe d'identification de l'émetteur. Il n'est pas rare également que ce soit la version figurative d'une marque connue qui soit apposée sous forme d'hologramme afin de remplir la double fonction d'authentification et d'indication de l'affiliation du produit. C'est le cas par exemple pour les produits et accessoires des équipes de sport vendus à leurs partisans. Ainsi, tous les produits officiels des équipes de la Ligue nationale de hockey bénéficient d'un autocollant holographique contenant le blason de la Ligue.

Si l'utilisation des images holographiques semble avoir un certain caractère technique, il est possible que les hologrammes ne soient pas utilisés à d'autres fins et qu'ils agissent également comme un signe de ralliement de la clientèle. Ainsi, l'OPIC¹⁷⁴ et

173. Les hologrammes ne sont pas mentionnés dans la définition de la marque de l'Union européenne.

174. Voir notamment 1997 MASTERCARD GLOBE HOLOGRAM DESIGN, OPIC, LMC545538 ; Thermo-Sport & Dessin Hologramme, OPIC, LMC877471 ; (HOLOGRAMME ABEILLE ET FLEUR CARTE BANCAIRE), EUIPO, 000683243 ; BIO-ACTIVE (HOLOGRAMME), EUIPO, 001787456 ; UPPER DECK (HOLOGRAMME), EUIPO, 003106499 ; (HOLOGRAMME SONY MOBILE), EUIPO, 00669824 ; (HOLOGRAMME), EUIPO, 002559144 ; PLANTE SYSTEM FRANCE

l'EUIPO¹⁷⁵ ont pu accepter l'enregistrement de certains hologrammes qui étaient à même de remplir la fonction d'une marque, comme le double globe MASTERCARD¹⁷⁶. Les signes ne sont néanmoins pas enregistrés dans leurs trois dimensions, avec les effets visuels, mais selon une représentation graphique en deux dimensions¹⁷⁷. Le plus souvent, la description de la marque va expliquer le phénomène visuel communiqué par l'hologramme ; c'est l'aspect visuel rendu par l'image holographique vue avec un angle de 90° qui a été déposé comme marque figurative.

Il convient par contre de différencier les images holographiques des « projections holographiques », dont les enjeux et conditions de protection ne sont pas, à notre sens, les mêmes. C'est probablement ce type d'hologramme qui était d'ailleurs à l'esprit du législateur dans la nouvelle définition statutaire.

La projection holographique est une technologie permettant de reconstruire par projection lumineuse une image en trois dimensions sans que cette projection ait lieu sur une surface particulière. Les systèmes de caméra holographiques sont utilisés dans la science-fiction, comme dans la franchise STAR WARS, pour permettre aux personnes éloignées de communiquer comme si elles étaient en présence l'une de l'autre. Cette technologie n'est plus aujourd'hui du domaine de la science-fiction et se retrouve utilisée pour certains événements artistiques. Avec le développement du recours aux projections holographiques et à la réalité augmentée, on peut facilement imaginer que certains signes holographiques vont rapidement s'attacher une clientèle et remplir la fonction d'une marque pour le public.

Aucun office ne semble avoir encore procédé à l'enregistrement de projections holographiques. On notera néanmoins que la société

(HOLOGRAMME), EUIPO, 012383171 ; MASTERCARD, USPTO, 1738276 ; MASTERCARD, USPTO, 2077221.

175. En date du *Bulletin des marques de l'Union européenne*, n° 2016/141, du 29 juillet 2016, la base de données de l'EUIPO répertorie six marques holographiques : (HOLOGRAMME ABEILLE ET FLEUR CARTE BANCAIRE, EUIPO, 000683243 ; BIO-ACTIVE (HOLOGRAMME), EUIPO, 001787456 ; UPPER DECK (HOLOGRAMME), EUIPO, 003106499 ; (HOLOGRAMME SONY MOBILE), EUIPO, 00669824 ; (HOLOGRAMME), EUIPO, 002559144 ; PLANTE SYSTEM FRANCE (HOLOGRAMME), EUIPO, 012383171.

176. 1997 MASTERCARD GLOBE HOLOGRAM DESIGN, OPIC, LMC545538.

177. En effet, dans certains cas, plutôt qu'une marque holographique, c'est l'aspect visuel rendu par l'image holographique vue avec un angle de 90° qui a été déposé comme marque figurative. C'est notamment le cas pour le double globe MasterCard enregistré comme marque figurative auprès de l'USPTO, voir MASTERCARD, USPTO, 1738276 ; MASTERCARD, USPTO, 2077221.

Hologram USA, spécialiste de la reconstitution par hologramme de célébrités musicales décédées, a pu bénéficier de l'enregistrement à l'USPTO de la version « holographique » de son logo¹⁷⁸ qui est très certainement inclus aux projections holographiques pour en indiquer l'origine.

4. FRONTIÈRES SENSORIELLES DE LA NOTION DE MARQUE

Aux termes des nouvelles définitions statutaires, la notion de marque est ouverte à l'ensemble des signes perceptibles par les sens humains comme les sons, les odeurs, les goûts ou les textures. Les marques sonores avaient d'ailleurs pu être reconnues par la jurisprudence. Néanmoins, l'éventualité de marques olfactives, gustatives ou tactiles n'a encore jamais été discutée par les tribunaux canadiens¹⁷⁹.

4.1 Sons

Parmi les marques non visuelles, les signes sonores sont probablement le type de marque pour lequel la reconnaissance et l'enregistrement soulèvent le moins de questions et d'enjeux. En effet, comme les mots, les sons sont relativement infinis.

Il n'est évidemment pas question de remplacer la législation sur le droit d'auteur en protégeant les créations musicales par le droit de marque¹⁸⁰. Il s'agit plutôt de reconnaître que, depuis un certain nombre de décennies, les signes sonores sont utilisés par les opérateurs sur le marché pour différencier leurs produits et services et rallier le public. Il arrive que quelques notes ou une courte mélodie puissent être associées par le public pertinent à une origine particulière. Ce signe remplit alors la fonction d'une marque et doit dès lors être qualifié comme tel. Une mélodie « arbitraire » pourra être plus facilement protégée qu'un son de la nature. Il ne faudra ainsi pas que

-
178. HOLOGRAMUSA JJ, USPTO, 4820573 ; HOLOGRAM USA JJ, USPTO, 4706850. Une nouvelle version du logo est présentement en cours d'enregistrement : HOLOGRAM H USA, USPTO, Demande 84622828. Au 1^{er} août 2016, le registre de l'USPTO apparaît vierge de toute autre marque holographique valablement enregistrée.
179. Scassa 2015, *supra* note 14 au para 2.47 ; *Marlboro c Philip Morris Products*, 2012 CAF 201 au para 50 : « Cette question se rapporte aussi à l'emploi de marques non traditionnelles (sonores, olfactives, etc.), qui est un sujet d'actualité mondiale. Il vaut donc mieux la laisser de côté pour l'instant, en attendant une affaire qui se prêtera mieux à son examen » (juge Gauthier).
180. Voir dans le même sens *Oliveira v Frito-Lay* (2001), 251 F3d 56 (US 2d Cir) à la p 62.

le son soit fonctionnel, et donc descriptif du produit ou du service, comme le bruit d'une chasse d'eau pour du mobilier de toilette¹⁸¹.

L'ouverture de la matière aux signes sonores n'est pas nouvelle. L'admissibilité de ces signes a été confirmée par un énoncé de pratique de l'OPIC en 2012¹⁸². L'Office a depuis pris pour habitude de présenter les marques comme pouvant être composées « de un ou une combinaison de mots, de sons ou de dessins »¹⁸³. Il convient de souligner que si la *Loi sur les marques de commerce* ne listait pas les sons dans la définition de la marque, l'alinéa 12(1)b évoquait la possibilité que le signe soit « sous forme graphique, écrite ou sonore »¹⁸⁴. L'énoncé de pratique n'a ainsi que clarifié la situation et précisé les modalités administratives.

Dans le même sens, dans l'affaire *Shield Mark*¹⁸⁵, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré en 2003 que les signes sonores n'étaient pas impropres par nature à distinguer des produits et services et pouvaient dès lors constituer une marque¹⁸⁶. Les juridictions américaines ont suivi la même approche. De même, dans la décision *Qualitex*¹⁸⁷, la Cour suprême américaine ne semblait pas s'étonner en 1995 que l'USPTO ait pu accorder le statut de marque enregistrée à l'indicatif sonore (*jingle*) de la chaîne NBC¹⁸⁸. Aussi, dans l'affaire *Oliveira v Frito-Lay*¹⁸⁹, le juge Leval considéra qu'on ne pouvait refuser à une composition musicale la qualité de marque si celle-ci était à même de remplir la fonction d'origine d'une marque¹⁹⁰.

Il est certain qu'au regard des formalités d'enregistrement, le signe n'étant pas visuel, la question de sa représentation se pose¹⁹¹. À l'occasion de l'énoncé de pratique confirmant l'admissibilité des marques sonores, l'OPIC a précisé que la demande devait alors contenir un dessin qui représente graphiquement le son, une description

181. Nous reprenons cet exemple de Vaver, *supra* note 104 à la p 903.

182. OPIC, Énoncé de pratique : *Marque de commerce qui consiste en un son*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 28 mars 2012.

183. OPIC, *Le guide des marques de commerce* (Ottawa, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016) v° « C'est quoi, une marque de commerce ? ».

184. *LMC*, al 12(1)b. (Nos italiques)

185. CJCE, 27 novembre 2003, aff C-283/01, *Shield Mark*, Rec 2003, I-14313.

186. *Ibid.*, aux para 36-37.

187. *Qualitex v Jacobson Products* (1995), 514 US 159.

188. *Ibid.*, à la p 162.

189. *Oliveira v Frito-Lay* (2001), 251 F3d 56 (US 2d Cir).

190. *Ibid.*, à la p 61 (juge Leval). Néanmoins, en l'espèce, la cour n'a pas accordé la qualité de marque à la signature sonore car celle-ci n'était pas à même de remplir la fonction de la marque.

191. Voir dans le même sens Vaver, *supra* note 104 aux pp 902-903.

du son ainsi qu'un enregistrement électronique du son¹⁹². En droit de l'Union européenne, la Cour de justice a estimé qu'il faut être en mesure de décrire avec précision le signe sonore, mais d'une manière facilement accessible, intelligible, durable et objective¹⁹³. La Cour considère que la description littérale des notes, les mentions telles « les neuf premières notes de « Für Elise », « le chant d'un coq », ou l'écriture de l'onomatopée ne satisfont pas à l'exigence en raison du caractère général et subjectif selon les régions de la description¹⁹⁴. En revanche, la partition musicale du signe sonore est une description recevable¹⁹⁵. La disparition de l'obligation de représentation graphique devrait alléger les formalités, mais il faut néanmoins pouvoir décrire le signe sonore afin de déterminer avec précision la réalité de la marque et l'étendue du droit de marque.

4.2 Odeurs

Avec le développement des pratiques marketing, certaines entreprises ont pu développer dans l'esprit du public une connexion entre elles, leurs produits et services et certaines odeurs. On citera par exemple l'odeur si particulière diffusée autour des restaurants McDONALD'S qui indique, sans qu'une confusion soit permise pour ses clients habituels, la présence d'une succursale de la chaîne de restauration rapide. De la même manière, l'odeur diffusée à l'intérieur et à proximité des magasins ABERCROMBIE & FITCH est particulièrement reconnaissable et indiquera au consommateur intéressé l'existence du magasin.

Les nouvelles définitions statutaires accueillent de tels signes olfactifs, dès lors qu'ils sont en mesure de remplir la fonction d'une marque auprès du public. Ainsi, les fragrances ne pourront être protégées en tant que telles par une marque olfactive. Dans de tels cas, le signe présente, selon nous, un caractère descriptif, voire fonctionnel, puisque le produit est justement le signe¹⁹⁶.

Si c'est une nouveauté pour le Canada, les marques olfactives ne sont pas inconnues chez les Américains. Le Trademark Trial and

192. OPIC, Énoncé de pratique : *Marque de commerce qui consiste en un son*, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 28 mars 2012. L'énoncé de pratique est repris dans OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce* (Ottawa, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016) section IV.4.

193. CJCE, 27 novembre 2003, aff C-283/01, *Shield Mark*, Rec 2003, I-14313 aux para 55-51.

194. *Ibid*, aux para 59-61.

195. *Ibid*, aux para 62-63.

196. Voir dans le même sens Pollaud-Dulian, *supra* note 108 au para 1337. Voir également les propos du juge Lebel dans *Kirkbi*, *supra* note 43 au para 39, rappelant qu'il ne faut pas confondre marque et produit.

Appeal Board (TTAB) de l'USPTO a accepté en 1990 une marque olfactive dont le signe demandé à l'enregistrement était décrit comme « a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms » pour du fil de couture et de la laine de broderie¹⁹⁷. Ce signe olfactif n'étant pas habituel ou fonctionnel de type de produit, les juges ont estimé qu'il était à même de remplir la fonction d'une marque¹⁹⁸. Comme le souligne avec humour David Vaver, la description si précise de l'odeur « assumes the panel members making this decision were keen gardeners and could, in a blindfold test, differentiate a plumeria from a petunia »¹⁹⁹. À l'inverse, en 2013, le TTAB a confirmé le refus d'enregistrement d'une odeur de menthe poivrée pour des préparations médicales de nitroglycérine²⁰⁰. Il a été considéré que cette odeur n'était pas à même d'indiquer la source d'un tel produit et qu'il s'agissait là d'une caractéristique qui pouvait apparaître comme fonctionnelle au consommateur²⁰¹.

L'Office européen a suivi une approche relativement similaire. En 1999, la 2^e chambre de recours de l'OHMI accepta pour la première fois l'enregistrement comme marque communautaire olfactive d'une « odeur d'herbe fraîchement coupée » pour des balles de tennis²⁰². Les juges avaient estimé que l'odeur est suffisamment particulière et inhabituelle dans le secteur pour remplir la fonction d'origine d'une marque et que la description littérale de la sensation olfactive était suffisante pour répondre à l'exigence de représentation graphique²⁰³. À l'inverse, en 2001, la 3^e chambre de recours refusa l'enregistrement d'une odeur de framboise pour du combustible²⁰⁴. Si les juges étaient satisfaits quant à la description littérale d'un « arôme de framboise » pour ce qui est de la condition de représentation graphique²⁰⁵, ils considérèrent néanmoins que l'odeur ne serait perçue par le public que comme une tentative d'agrément de l'odeur des produits et non comme une indication de l'origine de ce produit²⁰⁶. Le signe avait ainsi un caractère fonctionnel²⁰⁷.

197. *In re Celia Clarke* (1990), 17 USPQ2d 1238 à la p 1238 (US TTAB).

198. *Ibid.*, à la p 1239 ; voir aussi Ginsburg, *supra* note 117.

199. Vaver, *supra* note 104 à la p 899.

200. *In re Pohl-Boskamp* (2013), 106 USPQ2d 1042 (US TTAB, précédent).

201. *Ibid.*, à la p 1054.

202. OHMI, 2^e ch rec, 11 février 1999, aff R 146/1998-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing*.

203. *Ibid.*, aux para 14-15.

204. OHMI, 3^e ch rec, 5 décembre 2001, aff R 711/1999-3, *Myles*.

205. *Ibid.*, aux para 15-19.

206. *Ibid.*, aux para 43-44.

207. Voir sur le caractère fonctionnel de ce type de signe olfactif *In re Pohl-Boskamp* (2013), 106 USPQ2d 1042 à la p 1046 (US TTAB, précédent).

La Cour de justice s'est néanmoins montrée plus conservatrice dans l'affaire *Sieckmann*²⁰⁸ en 2002 en s'attachant à l'exigence de représentation graphique pour refuser l'enregistrement de la marque²⁰⁹. Si un signe peut ne pas être perceptible visuellement, il faut cependant qu'il soit susceptible de faire l'objet d'une représentation graphique « en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective »²¹⁰. La Cour considère que la mention de la formule chimique de l'odeur ne répond pas à cette condition d'accessibilité et d'intelligibilité²¹¹ et que le dépôt d'échantillon n'est pas suffisamment stable ou durable²¹². Contrairement à la position précédente de l'OHMI, la Cour estime encore que la description de l'odeur, bien qu'étant une représentation graphique, ne répond pas à la condition d'une description claire, précise et objective²¹³. En 2005, le TPICE a ainsi refusé l'enregistrement d'une « odeur de fraise mûre », la description « pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n'est ni univoque ni précise et ne permet pas d'écartier tout élément de subjectivité dans le processus d'identification et de perception du signe revendiqué »²¹⁴. Cette approche restrictive de la description de la marque, refusant les différents modes de descriptions, seuls ou combinés²¹⁵, impliqua *de facto* le refus d'enregistrement de toute marque olfactive à titre de marque communautaire bien que *de jure* la Cour comme le Tribunal acceptent le principe. Si aujourd'hui l'obligation de représentation graphique n'est plus, l'enregistrement d'un signe olfactif comme marque de l'Union européenne nous semble néanmoins particulièrement complexe au regard des critères exigeants mis en place par la jurisprudence qui ne sont pas contredits par la réforme de 2015.

Les avantages donnés par l'enregistrement d'une marque justifient que les offices soient particulièrement exigeants quant aux conditions de description de la marque afin de déterminer avec précision le signe protégé. Cela ne nie néanmoins en rien la possibilité des marques olfactives. La personne qui aura su signifier à une clientèle l'origine de ses produits ou services en raison d'un signe

208. CJCE, 12 décembre 2002, aff C-273/00, *Sieckmann*, *Rec* 2002, I-11737.

209. David Vaver, « Need Intellectual Property be Everywhere?: Against Ubiquity and Uniformity », (2002) 25 *Dalhousie Law Journal* 1 à la p 21 ; Pollaud-Dulian, *supra* note 108 au para 1336.

210. CJCE, 12 décembre 2002, aff C-273/00, *Sieckmann*, *Rec* 2002, I-11737 au para 55.

211. *Ibid*, au para 69.

212. *Ibid*, au para 71.

213. *Ibid*, au para 70.

214. TPICE, 27 octobre 2005, aff T-305/04, *Eden c OHMI (Odeur de fraise mûre)*, *Rec* 2005, II-04705 au para 33.

215. CJCE, 12 décembre 2002, aff C-273/00, *Sieckmann*, *Rec* 2002, I-11737 au para 72.

olfactif sera protégée par les recours en *passing off* en common law ou en responsabilité civile en droit civil contre le tiers qui créerait une confusion chez le public avec une odeur identique ou similaire. Il est néanmoins essentiel que le signe ne soit pas fonctionnel et qu'il ne se confonde ainsi pas avec le produit²¹⁶.

4.3 Goûts

Les dernières réformes viennent également prévoir le cas de marques gustatives. Nous sommes néanmoins circonspects quant à la mise en pratique de la reconnaissance et de la protection d'un tel type de marque. Il convient en effet de souligner que le goût est probablement l'une des variables sensorielles les plus subjectives. On sait que le patrimoine génétique de chacun influence la perception des goûts, parfois de manière particulièrement importante. Ainsi, si la coriandre a un goût propre pour chacun, la décrire est complexe, surtout quand on sait qu'en raison de sa configuration génétique, une partie de la population décrirait le goût de la coriandre comme étant similaire à celui du savon²¹⁷.

Si le risque de confusion entre le produit et le signe existait pour les marques olfactives, celui-ci est relativement prévisible pour les marques gustatives²¹⁸. Pour que le signal gustatif soit perçu, il faut que le produit soit consommé... ce type de marque est donc *de facto* restreint aux produits alimentaires ou du moins ceux entrant en contact avec la bouche, comme des médicaments à ingérer ou de la pâte dentifrice. Or, le goût d'un produit alimentaire pourrait être considéré comme présentant un caractère fonctionnel, car caractéristique du produit qui va amener le public à le consommer²¹⁹. Ainsi, le TTAB de l'USPTO, qui s'est pourtant montré relativement libéral quant aux nouvelles marques sensorielles, a jusqu'alors refusé l'enregistrement de marques gustatives. En 2006, confrontés pour la première fois à un signe gustatif, les juges avaient refusé l'enregis-

216. Ginsburg, *supra* note 117 à la p 95.

217. Voir notamment Lilli Mauer et Ahmed El-Sohemy, « Prevalence of cilantro (*Coriandrum sativum*) disliking among different ethnocultural groups », (2012) 1 *Flavour* n° 8, DOI 10.1186/2044-7248-1-8 ; Nicholas Eriksson, Shirley Wu, Amy K Kiefer, Joanna L Mountain, David A Hinds et Uta Francke, « A genetic variant near olfactory receptor genes influences cilantro preference », (2012) 1 *Flavour* n° 22, DOI 10.1186/2044-7248-1-22 ; Ewen Callaway, « Soapy taste of coriander linked to genetic variants », *Nature News*, 12 septembre 2012, en ligne : <<http://www.nature.com/news/soapy-taste-of-coriander-linked-to-genetic-variants-1.11398>>.

218. Voir dans le même sens Ginsburg, *supra* note 117 à la p 95.

219. Voir dans le même sens Scassa, *supra* note 23 au para 5.115.

trement du goût de l'orange pour des médicaments²²⁰. La décision soulignait qu'il était habituel que l'on améliore le goût des médicaments par certains saveurs, surtout celle d'une orange, et qu'outre le caractère fonctionnel du signe, il n'était pas imaginable que le public retrouve dans cette saveur une quelconque indication d'origine du produit. En 2013, le TTAB a réitéré en refusant l'enregistrement d'une marque sensorielle portant sur le goût de la menthe poivrée pour des préparations médicinales²²¹. Les juges ont estimé que le signe avec un caractère fonctionnel permettant de donner du goût à un produit sans goût, et relevant au surplus qu'une telle amélioration gustative n'était pas inédite et avait déjà fait l'objet d'un brevet²²².

Dans sa décision de 2006, le TTAB de l'UPSTO a relevé qu'il était néanmoins difficile « to fathom exactly how a flavor could function as a source indicator in the classic sense, unlike the situation with other nontraditional trademarks such as color, sound and smell, to which consumers may be exposed prior to purchase »²²³. Il est vrai que la rationalité du droit de marque est de protéger les signes de ralliement ; le goût serait alors perçu comme un agrément et non une marque. En ce sens, on notera que certaines décisions ont déjà pu considérer que pour qu'un signe soit susceptible de constituer une marque, il fallait que l'élément soit perceptible par le public au moment où il fait son choix de produit ou service²²⁴. Or, se réalisant à l'occasion de la consommation du produit, la perception du signe gustatif n'est pas d'une aide quelconque dans le choix du produit par rapport à l'origine de celui-ci²²⁵. Pour répondre au critère traditionnel, il faudrait par exemple que le consommateur soit amené à choisir son produit sur la base d'échantillons de goût²²⁶ et que le signal gustatif lui permette d'orienter son choix vers une origine constante et unique. Cela nous semble quelque peu compliqué mais nous faisons confiance aux professionnels du marketing pour trouver une solution à cette apparente impasse.

220. *In re NV Organon* (2006), 79 USPQ2d 1639 (US TTAB).

221. *In re Pohl-Boskamp* (2013), 106 USPQ2d 1042 (US TTAB, précédent).

222. *Ibid.*, aux pp 1047-1050.

223. *In re NV Organon* (2006), 79 USPQ2d 1639 (US TTAB).

224. *Playboy Enterprises c Germain (I)* (1987), 16 CPR (3d) 517 à la p 522 (CFPI), [1987] FCJ No 616 ; *Hayward Industries c Équipements de piscine Carvin*, 2014 QCCS 2400 au para 39.

225. Pollaud-Dulian, *supra* note 108 au para 1338.

226. Jeremy Phillips, *Trade Mark Law. A Practical Anatomy* (Oxford UK, Oxford University Press, 2003) au para 5.144.

4.4 Textures

Après la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, le législateur a encore imaginé qu'un commerçant puisse s'attacher une clientèle autour d'un signe tactile. Comme pour les autres marques, en particulier sensorielles, il ne s'agit point de protéger par une marque les caractéristiques techniques d'une texture ou d'une surface ; c'est là le rôle du brevet. La texture en mesure de bénéficier de la qualification de « marque tactile » sera celle qui, touchée par le public pertinent, sera capable de la renvoyer à une origine définie. Si les marques tactiles semblent jusqu'à maintenant ne pas avoir été reconnues au Canada ou dans l'Union européenne, l'USPTO a accepté, en 2006, l'enregistrement de la première marque tactile décrite comme « a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine »²²⁷.

5. AU-DELA DES SENS : LES SIGNES DE L'ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

Bien que non prévus aux nouveaux inventaires statutaires, il convient de s'intéresser aux nouveaux éléments d'identification et de langage que l'on a vu naître dans les environnements numériques ces dernières années. Les noms de domaine, et dernièrement les mots-clics de même que les émoticônes présentent de nouveaux enjeux pour la notion de marque. Nous soumettons que ces signes peuvent, dans la mesure où leur utilisation répondra de la fonction d'une marque, constituer une marque.

5.1 Noms de domaine

Le nom de domaine²²⁸ a une nature juridique très particulière. Le nom de domaine n'est pas *per se* une marque et est soumis à un régime juridique propre. L'enregistrement d'un nom de domaine fait bénéficier à son titulaire un droit d'usage exclusif pour s'identifier sur l'ensemble du ou des réseaux numériques reconnaissant ledit nom de domaine. Ce droit d'utilisation n'est pas un droit de marque, mais un droit contractuel similaire au droit de jouissance locative de tout autre locataire d'un bien. Le nom de domaine *peut* néanmoins être un signe constituant une marque dès lors qu'il aura rempli auprès du public la

227. (VELVET TEXTURED COVERING ON THE SURFACE OF A BOTTLE OF WINE), USPTO, 3155702.

228. Pour la fin des présents développements, nous entendons la notion de « nom de domaine » comme le couplage d'une extension de premier niveau à une ou plusieurs extensions de niveau supérieur.

fonction d'une marque et qu'il ne sera pas simplement descriptif. Les deux régimes sont interreliés : les gestionnaires de noms de domaine ont mis en place des procédures de protection pour les titulaires de droit de marque²²⁹, mais sont néanmoins indépendants²³⁰. Pour illustrer cette dichotomie, nous pourrions faire le parallèle entre la distinction entre le droit portant sur l'œuvre et le droit portant sur le support de l'œuvre en matière de droit d'auteur.

Si un nom de domaine peut contenir une ou plusieurs marques, pour que lui-même soit une marque, il faut qu'il soit devenu, dans son entièreté, un signe remplissant la fonction d'une marque²³¹. Amazon.com, titulaire des noms de domaine www.amazon.ca et www.amazon.com, bénéficie également d'un droit sur la marque AMAZON.CA²³², par ailleurs enregistrée auprès de l'OPIC. Dans son Manuel d'examen, l'OPIC précise ainsi qu'une adresse de nom de domaine peut faire l'objet d'une demande d'enregistrement comme une marque de commerce en lui appliquant les mêmes principes que pour les autres signes verbaux, notamment quant aux descriptions claires ou trompeuses²³³.

Dans le même sens, la Cour supérieure de justice de l'Ontario est venue reconnaître l'existence d'un *tort of domain name passing off* dans l'affaire *Dentec v Degil*²³⁴. Si l'application de l'action en *passing off* à l'univers numérique n'est pas nouvelle, elle ne concernait alors que l'action d'un titulaire de marque traditionnelle à l'encontre d'un enregistrement de nom de domaine²³⁵. Dans cette affaire, le

229. Voir notamment nos développements dans Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine en 2014 », (2015) 27:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 735 ; Florian Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de noms de domaine en 2015 », (2016) 28:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 503.

230. Voir dans le même sens Roger T. Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, Mise à jour au 15 décembre 2014, coll Halsbury's Laws of Canada, (Markham ON, LexisNexis, 2012) au para HTM-135.

231. Scassa 2015, *supra* note 14 au para 2.83 ; Roger T Hughes et Toni Polson Ashton, *Trade-Marks, Passing Off and Unfair Competition*, 2^e éd Mise à jour au 15 décembre 2014 (Markham ON, LexisNexis, 2012) au para HTM-135.

232. AMAZON.CA, OPIC, LMC597845.

233. OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce* (Ottawa, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016), section IV.6.16.

234. *Dentec Safety Specialists v Degil Safety Products* (1989), 2014 ONSC 2449 (Div Ct) confirmant *Dentec Safety Specialists v Degil Safety Products*, 2012 ONSC 4721 [*Dentec 1*].

235. Voir notamment *BCAA v Office and Professional Employees' International Union*, 2001 BCSC 156 ; *United Food and Commercial Workers International Union v Sigurdur*, 2005 BCSC 1904 ; *Insurance Corporation of British Columbia v Stainton Ventures*, 2014 BCCA 296. Voir également nos développements dans Florian

juge Campbell avait reconnu la constitution d'un *passing off* entre deux noms de domaine²³⁶. Selon le test développé dans la décision *Ciba-Geigy*²³⁷, le juge Campbell a considéré que DENTECSAFETY.CA bénéficiait d'un achalandage et pouvait bénéficier d'une action contre le titulaire du nom de domaine www.dentecsafety.com, auteur d'une fausse représentation causant un dommage économique. En utilisant un signe identique à celui de son concurrent pour détourner sa clientèle, le titulaire du nom de domaine www.dentecsafety.com a commis un acte qui porte atteinte à la fonction d'origine de la marque WWW.DENTECSAFETY.CA. Dans le même sens, si un commerçant communiquait autour d'un site de commerce électronique disponible à l'adresse www.amazon.quebec, il y aurait une atteinte à la fonction d'origine des marques AMAZON.CA et AMAZON.COM.

5.2 Mots-clics

L'utilisation de plus en plus importante des mots-clics²³⁸ (*hash-tags*) sur les réseaux sociaux, mais également en dehors sur les sites Internet ou dans les publicités, afin de promouvoir certains produits ou services, soulève la question de la protection de ces signes très particuliers par le droit des marques²³⁹. La question de la reconnaissance des mots-clics à titre de marques n'est pas qu'une question théorique,

Martin-Bariteau, « Cinq décisions d'intérêt en matière de nom de domaine en 2014 », (2015) 27:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 735 aux pp 750 et ss.

236. *Dentec 2*, *supra* note 234 au para 38, confirmant *Dentec 1*, *supra* note 234 aux para 17-27.

237. *Ciba-Geigy*, *supra* note 130.

238. Il s'agit de la terminologie adoptée par l'OPIC, voir OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce* (Ottawa, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016) section IV.6.17.

239. Voir généralement en droit américain Alexandra J Roberts, « Tagmarks », (2017) 105 *California Law Review*, en ligne : <<http://ssrn.com/abstract=2630195>>.

plusieurs ayant déjà été acceptés à l'enregistrement par l'OPIC²⁴⁰, l'EUIPO²⁴¹ ou encore l'USPTO²⁴².

Les mots-clics sont utilisés pour se rattacher à des sujets de conversation et en ce sens ont un caractère descriptif, voire fonction-

-
240. Dans le *Journal des marques de commerce*, vol 63, n° 3222, en date du 27 juillet 2016, l'OPIC recense 19 marques-mots-clics enregistrées : #EATBRIGHTER, OPIC, LMC941707 ; #CHANGEDESTINY, OPIC, LMC938031 ; #SELFIE, OPIC, LMC935358 ; #WHAT'S#YOURSOMEDAY?, OPIC, LMC922305 ; #SOMEDAY, OPIC, LMC922306 ; #LIKEAGIRL, OPIC, LMC932216 ; #YOLO, OPIC, LMC857423 ; #INFLUENTIAL, OPIC, LMC909113 ; #CLICK, OPIC, LMC659836 ; #MYSTORY, OPIC, LMC927101 ; #LOW, OPIC, LMC909104 ; #TRENDINGHOT, OPIC, LMC907635 ; #NFP, OPIC, LMC912256 ; #BEAUTYSERVICE, OPIC, LMC892568 ; #PAID, OPIC, LMC924848 ; #FLUENTCARES, OPIC, LMC909114 ; #NOREGARD, OPIC, LMC894317 ; #DATE, OPIC, LMC685976 ; #GROUNDCHAT, OPIC, LMC924798. De plus, neuf demandes d'enregistrement sont actuellement pendantes : #BCTECH, OPIC, Demande 924095 ; #FIERTÉNB, OPIC, Demande 924047 ; #NBPROUD, OPIC, Demande 924048 ; #CYBERNB, OPIC, Demande 924046 ; #ÉQUIPECANADA, OPIC, Demande 923883 ; #HOCKEYCANADA, OPIC, Demande 923881 ; #TEAMCANADA, OPIC, Demande 923882 ; #SPORTDUCANADA, OPIC, Demande 923880 ; #CANADASGAME, OPIC, Demande 923879.
241. Dans le *Bulletin des marques de l'Union européenne*, n° 2016/141, en date du 29 juillet 2016, la base de données de l'EUIPO répertorie 51 marques verbales composéee d'un mot-clic et ayant le statut « enregistré » : #ASSTYLE, EUIPO, 012166443 ; #FEEL MORE, EUIPO, 011806171 ; #VITTORIA FORWARD GIRLS, EUIPO, 014914584 ; #ATTACCABOTTONE, EUIPO, 015300734 ; #BELASNIER, EUIPO, 011935905 ; #BIOPIC, EUIPO, 012729497 ; #CASH, EUIPO, 005512843 ; #CHANGEDESTINY, EUIPO, 013635164 ; #COBW, EUIPO, 0149995641 ; #COCINACONBOSCH, EUIPO, 013147723 ; #COMMEUNEFILLE, EUIPO, 013871181, #CONEXT INNOVATIONS CONGRESS, EUIPO, 012416161 ; #CURVEPOWER, EUIPO, 014884613 ; #DREAMJOB, EUIPO, 012390985, 012391397, 012393948 ; #FLASHMOB, EUIPO, 012613568 ; #FSHOW, EUIPO, 014026272 ; #GIRLBOSS, EUIPO, 012631008 ; #GOMEB, EUIPO, 013776224 ; #HAPPYACTS, EUIPO, 014814412 ; #HIGHSELFIE, EUIPO, 014544341 ; #IOSTOCONVALE, EUIPO, 014739445 ; #KRIBBELN, EUIPO, 012669008 ; #LAD, EUIPO, 014642219 ; #LEANINTOGETHER, EUIPO, 014637912 ; #LIKEAGIRL, EUIPO, 013099742 ; #LOVEMONDAYS, EUIPO, 01331075 ; #MEETTHECORK, EUIPO, 014891766 ; #MKBM, EUIPO, 013914619 ; #MYLONDON, EUIPO, 011221785 ; #MYMESSAGE, EUIPO, 013840749 ; #OLHAURBANO, EUIPO, 011672409 ; #PAID, EUIPO, 014180749 ; #RAWACTIVE, EUIPO, 010904084 ; #REDSTICKS, EUIPO, 012993325 ; #REFLECTIE, EUIPO, 012893954 ; #REIMAGINED, EUIPO, 013285275 ; #SAYITWITHPEPSI, EUIPO, 014653968 ; #STRETCHYOUREGO, EUIPO, 013843181 ; #SUPPORT, EUIPO, 0141767176 ; #TAGTRIBES, EUIPO, 014526453 ; #THE2OFUS, EUIPO, 014092373 ; #TOUSPARIS, 013975263 ; #TURNOFFTOTURNON, EUIPO, 012931184 ; #URBANO NATURA, EUIPO, 012599312 ; #VAD.CONEXT, EUIPO, 012415378 ; #WEARETHAILAND, EUIPO, 014330344 ; #WIEEINMÄDCHEN, EUIPO, #013871074 ; #WINELOVER, EUIPO, 010802049 ; #WITH, EUIPO, 0147321176 ; #WORKING BETTER, EUIPO, 014514483.
242. Voir la liste établie dans Alexandra J Roberts, « Tagmarks », (2017) 105 *Cal. LR* ___, section « Appendix A », en ligne : <<http://ssrn.com/abstract=2630195>>.

nel. L'enjeu de la reconnaissance d'un mot-clic comme marque, enregistrée ou non, sera ainsi de démontrer que, pour le public pertinent, ledit mot-clic agit comme un signe de rattachement. En particulier, plus le mot-clic va être utilisé sur les réseaux sociaux, plus il va être difficile de démontrer que le signe permet de distinguer pour le public une affiliation unique et répondre ainsi la fonction d'une marque. Certes, pour les mots-clics contenant une marque verbale ou une marque-slogan²⁴³, comme #JUSTDOIT, ou #LEANINTOGETHER²⁴⁴, la reconnaissance de la distinctivité sera facilitée du fait de la présence de la marque mère.

La protection des marques-mots-clics sera particulièrement limitée de par la fonction du droit de marque et la spécificité fonctionnelle de ces signes. Certes, le titulaire d'un tel droit de marque pourra peut-être empêcher un concurrent de reprendre le même signe ou un signe similaire, mais encore faudra-t-il démontrer que le public aura été trompé par la similitude des deux mots-clés. Étrangement, l'intérêt de la protection de ces signes utilisés sur les réseaux sociaux apparaît se situer en dehors de ces services où le signe n'aura alors plus le caractère fonctionnel du mot-clic, mais pourra réellement agir comme un signe de ralliement autour de la marque. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance d'un tel droit de marque, que la marque soit enregistrée ou non, ne permettra aucunement au titulaire de contrôler l'utilisation du mot-clic sur les réseaux sociaux ou en dehors. L'utilisation du mot-clic en tant que simple mot-clic, même par un concurrent, ne saurait constituer une atteinte au droit de marque s'il ne crée point de confusion auprès du public²⁴⁵.

Le caractère fonctionnel de ces signes devrait être particulièrement pris en compte pour les mots-clics au même titre que pour les marques tridimensionnelles et les nouvelles marques sensorielles. Lors de l'enregistrement d'une telle marque, l'examinateur devra analyser le signe comme tout autre, notamment au regard du caractère descriptif du mot-clic et de son caractère fonctionnel, par rapport au produit ou service auquel il est lié²⁴⁶. On ne pourra ainsi que s'interroger de l'enregistrement par l'OPIC de la marque

243. Certains mots-clics sont en réalité des slogans, dont les mots sont accolés et précédés d'un # ; les conditions de reconnaissance et de protection seront les mêmes que pour les slogans, voir *supra* section 3.2.

244. #LEANINTOGETHER, EUIPO, 014637912.

245. C'est la conclusion à laquelle en est arrivée la juge Nagle dans *Vahan Eksouzian v Brett Albanese*, 2:2013cv00728-PSG-MAN à la p 15 (USDC CD Cal).

246. OPIC, *Le manuel d'examen des marques de commerce* (Ottawa, Office de la propriété intellectuelle du Canada, 2016) à la p IV.6.17.

#CLICK²⁴⁷ pour des logiciels de messagerie et réseaux sociaux type Facebook ou Twitter. En dehors du questionnement légitime quant à la validité dudit signe, la marque nous apparaît être très faible. On ne voit pas bien comment le titulaire pourrait faire valoir ses droits avec succès contre un tiers qui utiliserait la marque #CLICK pour promouvoir ladite action.

On soulignera finalement que si un mot-clic peut se qualifier au titre de marque, l'utilisation d'une marque dans un mot-clic peut également constituer une atteinte au droit de marque si celle-ci est de nature à porter à confusion et tromper le public. Par exemple, la diffusion d'un message « Découvrez vos prochaines chaussures de sport : [lien] #Adidas », alors que le lien redirige vers un site de vente de produits autre que ceux de la marque ADIDAS, constituerait une tromperie portant atteinte à la fonction protégée par le droit de marque. Néanmoins, en dehors de tout usage qui porterait le public à croire qu'il y a une affiliation entre le mot-clic et le titulaire de la marque qu'il contient, il ne saurait y avoir une quelconque atteinte à un droit de marque du fait de l'utilisation d'une marque dans un mot-clic ou d'une marque-mot-clic.

5.3 Émoticônes

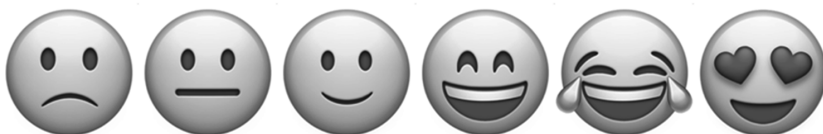
Le même raisonnement est applicable aux émoticônes (*emoji*) et aux caractères utilisés sur les réseaux numériques et les messages textes. Le standard Unicode 9.0 reconnaît notamment 80 caractères émoticônes²⁴⁸ et 256 caractères divers²⁴⁹ utilisés tous les jours dans les échanges sur Internet. On peut très bien imaginer que certains caractères ou ensembles de caractères de ce nouvel alphabet, dont chaque lettre connaît plusieurs variations graphiques selon les services, viennent à acquérir une distinctivité propre en lien avec une source particulière. L'utilisation massive des émoticônes dans les

247. #CLICK, OPIC, LMC659836. Le registre indique notamment que la marque est enregistrée pour un produit tel qu'un « [c]omputer software used to create an environment and virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in which electronic messaging can be exchanged through a global computer network » et un service « providing on-line information concerning dating and personal relationship issues through a website, accessed via interconnected global computer networks, for the purpose of making acquaintances, friendship, dating and long term relationships » (le registre ne fait apparaître la description des produits et services qu'en langue anglaise).

248. Unicode Consortium, *Emoticons (Range: 1F600-1F64F)*, *The Unicode Standard*, Version 9.0, 2016, en ligne : <<http://www.unicode.org/charts/PDF/U1F600.pdf>>.

249. Unicode Consortium, *Miscellaneous Symbols (Range: 2600-26FF)*, *The Unicode Standard*, Version 9.0, 2016, en ligne : <<http://www.unicode.org/charts/PDF/U2600.pdf>>.

communications numériques nous apparaît néanmoins fortement limiter la reconnaissance d'un droit de marque, même restreint à un produit ou service sans lien avec un service de messagerie. Il va être particulièrement complexe de démontrer que l'émoticône remplit la fonction d'une marque pour le public pertinent. Comme pour les mots-clics, il faudra prendre en compte le caractère initialement fonctionnel de ces caractères afin de transmettre une émotion. Par exemple, on ne pourrait reconnaître le caractère « sourire à bouche ouverte » comme à même de remplir la fonction d'une marque pour des services d'amusement.



Représentations de caractères émoticônes²⁵⁰ : « renfrogné », « neutre », « sourire », « sourire à bouche ouverte », « pleurer de rire », « yeux en cœur » (de gauche à droite)

S'il advenait un tel cas, le régime juridique des marques-émoticônes suivra celui des marques verbales composées de termes de la langue courante, celui des mots-clics. La « privatisation » des émoticônes, devenues un moyen d'expression, soulève des enjeux similaires aux nouveaux types de marques évoqués précédemment²⁵¹. Le droit de marque, limité par sa fonction, n'aura ainsi pas vocation à restreindre la liberté d'expression. Comme pour les mots-clics, l'utilisation de la même émoticône ou de sa variation par un tiers ne saurait constituer une atteinte au droit de marque s'il ne crée pas une confusion du public quant à l'origine du produit ou du service dont on fait la publicité.

Si l'OPIC ne semble pas encore avoir accepté de caractères emoji en tant que tels, on soulignera l'enregistrement du signe « ^_^ »²⁵² pour des vêtements et de la maroquinerie depuis le 4 janvier 2016. L'EUIPO apparaît également avoir accepté l'enregistrement des translittérations « =) »²⁵³ et « :-) »²⁵⁴. De même, l'USPTO a enregistré les

250. Les émoticônes sont représentées dans la police d'écriture d'Apple, qui est celle utilisée dans les demandes d'enregistrement discutées dans la présente contribution.

251. Voir nos développements relatifs aux mots-clics, *supra* section 5.2.

252. ^_^ (EMOJI HAPPY FACE DESIGN), OPIC, LMC924687 (translittération de l'émoticône « sourire à bouche ouverte »).

253. =), EUIPO, 004276761.

254. :-), EUIPO, 005234661 (translittération de l'émoticône « sourire »).

marques « :-) »²⁵⁵ pour des vêtements et « :- (»²⁵⁶ pour des calendriers. Si l'enregistrement du caractère « yeux en cœur »²⁵⁷ pour de l'alcool est en cours d'étude, la demande visant l'enregistrement du caractère « renfrogné »²⁵⁸ pour des logiciels de mise en relation a été refusée faute de preuve d'emploi. L'ensemble de ces marques nous apparaît néanmoins bien faible.

On relèvera finalement que certains opérateurs de services numériques ont développé des versions graphiques particulières de chacun de ces caractères afin de personnaliser l'expérience pour leurs utilisateurs. On pourrait imaginer que ces émoticônes, si elles acquièrent une reconnaissance du public telle qu'elles sont associées automatiquement à l'opérateur en question, soient protégées contre l'utilisation par un opérateur tiers, sans que cela ne vienne porter atteinte à la liberté d'expression des utilisateurs de ce service. Il nous semble cependant que le droit d'auteur serait un véhicule de protection bien mieux adapté à ce type de situations.

6. CONCLUSION

Les réformes de 2014 et 2015 ont ainsi libéré la notion de marque de ses carcans formalistes statutaires pour lui permettre de s'adapter aux nouvelles pratiques sociétales et commerciales du XXI^e siècle. Aujourd'hui, selon une approche fonctionnelle de la notion de marque, tout élément perceptible par les sens et à même d'acquérir une signification pour le public, c'est-à-dire de remplir la fonction d'une marque, est susceptible de se qualifier au titre de marque.

Comme nous l'avons vu, la jurisprudence constructive des juridictions canadiennes et européennes avait fait preuve de créativité et avait repoussé le champ de la matière au-delà des signes traditionnels. Aussi, les réformes ne viennent pas tant bouleverser la pratique. Il y a peut-être un changement de paradigme pour le droit de l'Union européenne, mais pour le droit canadien, il s'agit plutôt d'un retour aux sources, la common law ayant toujours eu une approche très ouverte de la notion de marque. La Cour suprême du Canada

255. :-), USPTO, 3068503 (translittération de l'émoticône « sourire »).

256. :- (, USPTO, 2412079 (translittération de l'émoticône « renfrogné »).

257. (EMOJI WITH HEARTS FOR EYES DESIGN), USPTO, demande 87089843. Il convient de noter que la demande représente l'émoticône dans la police d'écriture d'Apple.

258. (EMOJI DESIGN), USPTO, demande 86598266 (abandonnée). Il convient de noter que la demande représente l'émoticône dans la police d'écriture d'Apple.

estimait dès 1888 dans la décision *Partlo v Todd*²⁵⁹ que tout symbole qui acquiert auprès du public une signification est protégé contre toute reprise par un tiers qui serait à même de tromper le public sur le lien entre les deux personnes²⁶⁰.

La suppression de l'obligation de représentation graphique pour les marques enregistrées est simplement venue remettre en cohérence le régime des marques enregistrées avec celui de common law. En effet, jusqu'alors les juridictions n'avaient pas soumis la reconnaissance des marques protégées par la common law ou les actions en responsabilité civile à une quelconque représentation graphique²⁶¹, étant les plus nombreuses. On va ainsi pouvoir retrouver une identité entre les signes pouvant être enregistrés et ceux pouvant être protégés par l'action en *passing off* ou en responsabilité.

De plus, il nous apparaît qu'un certain nombre d'aspects pratiques viennent grandement restreindre l'expansion de la notion de marque aux signes non visuels. Les difficultés sont en effet multiples. Il y a tout d'abord une certaine difficulté à établir avec précision le signe sensoriel, non visuel ou sonore, qui aura acquis une distinctivité auprès du public. La capacité à décrire de manière objective la marque est essentielle. Il faudra que les offices soient particulièrement exigeants avec ces nouveaux signes. Si les signes visuels et sonores nous apparaissent comme des matières pouvant s'étendre à l'infini, les autres domaines du sensoriel ne le sont pas nécessairement ; on risque de bloquer inutilement et sans justification économique ou sociale le commerce. Si dans le cas d'un recours en *passing off* ou en responsabilité, on peut imaginer comparer *in concreto* les signes sensoriels en litige, la problématique reste entière pour ce qui est de l'octroi d'un enregistrement pour les marques composées de tels signes sensoriels. Certes, les dernières réformes sont venues supprimer l'exigence de représentation graphique offrant par là même une certaine flexibilité. Néanmoins, il reste essentiel d'être en mesure de faire connaître la réalité du signe dont on entend obtenir la protection... et d'une manière intelligible. La détermination des conditions et exigences de dépôt pour ces nouveaux signes nous apparaît comme le principal défi à venir pour les offices d'enregistrement. Comme David Vaver a pu très justement le souligner,

259. *Partlo v Todd* (1888), 17 RCS 196.

260. *Ibid.*, à la p 212 (juge Gwynne).

261. Il convient de noter toutefois que certaines décisions sont venues soumettre la reconnaissance de la notion de marque aux seuls signes visibles par le public, voir : *Playboy Enterprises c Germain (I)* (1987), 16 CPR (3d) 517 à la p 522 (CFPI) ; *Hayward Industries c Équipements de piscine Carvin*, 2014 QCCS 2400 au para 39. Voir également Scassa 2015, *supra* note 14 au para 2.7.

[t]he more complex a description becomes, the more a trademark registration starts to resemble a patent claim and the higher become the transaction costs in deciding the ambit of the registration and how to avoid infringement. Lawyers will not see this as a problem. Businesses may. How or whether consumers may benefit is unclear.²⁶²

Enfin, on rappellera que le nouveau cadre juridique canadien soumet l'enregistrement de ces signes non traditionnels à la démonstration d'une distinctivité acquise²⁶³.

Il est certain que les « nouvelles » marques sensorielles et les signes issus des environnements numériques présentent de nouveaux défis pour le droit des marques. Néanmoins, le principe de non-fonctionnalité et l'obligation de décrire de manière claire et compréhensible le signe dont on demande la protection nous apparaissent comme les gardes-frontières de cette notion étendue de marque.

262. Vaver, *supra* note 104 à la p 901.

263. *LMC*, au para 32(1).