

*Vol. 14, n° 1*

## **Chevauchements de droits en propriété intellectuelle**

### **Première partie: le rodéo du droit des brevets et des marques de commerce**

**Jean-Philippe Mikus\***

1. Introduction . . . . .	313
2. Fondements des deux régimes et potentiel de coexistence .	314
2.1 Le droit des brevets . . . . .	314
2.2 Le droit des marques de commerce. . . . .	316
3. Comment départager les deux régimes? . . . . .	319
3.1 Le test de fonctionnalité . . . . .	319
3.2 La marque de commerce divulguée dans un brevet . .	325
4. Le fardeau de preuve dans le cadre de l'application du test de fonctionnalité . . . . .	332
5. Conclusion. . . . .	333

---

© Jean-Philippe Mikus, 2001.

\* LL.B, LL.M. (Cantab.). L'auteur est avocat au sein du cabinet Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier à Montréal.

## 1. Introduction

Le nouveau far-west de la propriété intellectuelle est le chevauchement des droits de propriété intellectuelle. Dans une société où le savoir se propage rapidement, une culture plus vaste de la propriété intellectuelle fait en sorte que les entreprises maximisent le potentiel de chacun des droits classiques de propriété intellectuelle, quitte à établir plusieurs régimes de protection parallèles et distincts qui visent un même produit sous divers aspects ou encore des régimes de protection qui peuvent se succéder dans le temps. Chaque droit de propriété intellectuelle possède ses forces et ses faiblesses qui, souvent, se complètent. Il en résulte des luttes où un des protagonistes tente de déloger l'un ou l'autre des régimes parallèles ou successifs de propriété intellectuelle au nom de la libre concurrence.

À titre de rappel, il est utile de souligner quelques-unes des forces et faiblesses de trois des régimes. Les marques de commerce apportent une protection potentiellement perpétuelle, mais le droit des marques peut avoir une portée limitée en raison du sens parfois restrictif de la notion d'usage et de la portée internationale limitée des droits en l'absence d'enregistrements multiples et coûteux dans bon nombre de pays étrangers. Le droit d'auteur procure une protection simple et peu coûteuse sur le plan international puisque tous les pays parties à la Convention de Berne ne peuvent exiger de formalités préalables. Par contre, établir la titularité des droits et l'accès à l'œuvre peut parfois devenir cauchemardesque et l'exigence d'originalité est parfois l'objet d'accrochages. Le droit des brevets permet de contrôler un grand nombre de gestes à l'égard d'une invention qui, en principe, ajoute une plus-value fonctionnelle au produit ou au service qui l'incorpore et le fait d'avoir développé de façon indépendante la même invention n'est pas une défense valable. Toutefois, ce droit a une durée plus limitée et son obtention, d'autant plus sur le plan international, est une démarche plus onéreuse en moyenne que celle d'une marque de commerce et beaucoup plus onéreuse que celle d'un droit d'auteur.

Il est fréquent de constater que plusieurs droits de propriété intellectuelle ont vocation à s'appliquer au même produit ou service ou, à tout le moins, à divers aspects de celui-ci. Lorsqu'une telle coexistence survient ou est survenue, peu importe qu'elle persiste au moment du litige, on peut se demander si l'application de droits de propriété multiples au même produit ou service est acceptable. En soi, le fait que plusieurs droits de propriété intellectuelle visent un même produit ou service n'est pas propre à engendrer de débats au plan conceptuel, étant entendu que, sur le plan pratique, il faille peut-être une toile contractuelle complexe pour permettre la production et la mise en marché du produit ou du service; cette question s'étant présentée avec acuité, par exemple, dans le cas d'œuvres multimédias. Les conflits résultant de chevauchements surviennent lorsque l'application d'un régime de protection peut compromettre les fondements d'un second régime. Évidemment, il ne suffit pas d'identifier de tels conflits, encore faut-il identifier les critères qui permettront de départager les situations qui sont véritablement conflictuelles de celles qui ne le sont pas.

Nous nous pencherons dans cet article sur l'intersection du régime des brevets et de celui des marques de commerce. Dans le cadre d'un prochain article, nous aborderons l'intersection du régime des marques de commerce et celui du droit d'auteur. Nous débiterons par un survol des fondements de chaque régime afin d'identifier les conflits potentiels et, dans un second volet, nous nous pencherons sur la ou les règles appropriées afin de résoudre un conflit ainsi que sur le fardeau de rencontrer ces règles.

## **2. Fondements des deux régimes et potentiel de coexistence**

Nous n'aurons pas la prétention de faire un survol historique des origines du droit des brevets, tout comme du droit des marques de commerce. Il suffit pour nos fins de se pencher sur la raison d'être du droit des brevets et du droit des marques dans notre société moderne afin d'identifier comment ils se distinguent.

### **2.1 *Le droit des brevets***

La raison d'être du droit des brevets a déjà été décrite comme étant d'encourager l'avancement de la science et de la technique, d'une part, en conférant un monopole à l'égard d'inventions nouvelles et utiles de manière à inciter les inventeurs à déposer une

demande de brevet plutôt que de conserver leur invention dans le secret et, d'autre part, de limiter ce monopole dans le temps et conditionner l'octroi du brevet à une divulgation suffisante de l'invention pour que le public puisse exploiter celle-ci à son expiration<sup>1</sup>. L'accumulation publique de telles informations utilitaires est souhaitée pour éviter que la roue ne soit constamment réinventée et pour s'assurer que les efforts de recherche et développement soient dirigés vers des améliorations ou des solutions de remplacement plus efficaces. Comme le note un auteur, on ne saurait espérer que cet objectif ne se réalise complètement puisqu'il est fort possible que la description fournie par le brevet comporte des lacunes au niveau de la mise en œuvre sur une échelle commerciale de l'invention<sup>2</sup>. Accessoirement, il est aussi dit que le droit des brevets a pour objectif d'encourager les membres de la société à inventer un nouveau savoir technique non pas théorique mais qui peut trouver application concrète et pratique dans une industrie. L'objet spécifique d'un brevet concerne un développement technique qui se rattache au fonctionnement d'un produit ou d'un service. Bien que le titulaire d'un brevet puisse interdire la mise en marché d'un produit incorporant l'invention visée, le droit des brevets ne s'intéresse pas à la manière de distinguer le produit ou service incorporant l'invention vis-à-vis d'autres produits ou services disponibles sur un marché qui répondent à des besoins similaires. La démarcation devient un peu plus ténue lorsqu'un brevet vise une méthode de faire des affaires dans un domaine donné, mais elle existe tout de même. Au Canada, toutefois, il ne s'agit pas à l'heure actuelle d'un type d'invention formellement reconnu aux fins de l'obtention d'un brevet<sup>3</sup>.

Les tribunaux ont eu plusieurs fois l'occasion de se pencher sur le rôle informatif du droit des brevets, puisqu'un des motifs permettant d'invalider un brevet est d'alléguer que le mémoire descriptif de l'invention ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 27(3) de la *Loi sur les brevets*<sup>4</sup>. Cet article exige que l'inventeur décrive de

1. *Pope Appliance Corp. c. Spanish River Pulp & Paper Mills Ltd.*, (1929) 46 R.P.C. 23 (H.L.), 55; *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. C.P.*, (1989) 60 D.L.R. (4th) 223 (C.S.C.), 232-233; *Canadian Gypsum Co. c. Gypsum, Lime & Alabastine Canada, Ltd.*, [1931] R.C.É. 180, 187.

2. William R. CORNISH, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, 4<sup>e</sup> éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 2000), p. 135-136. Voir aussi: David VAVER, «Intellectual Property Today: Of Myths and Paradoxes», (1990) 69 *Can. Bar Rev.* 98, 123-124.

3. Quant au sort de ce type d'invention au Canada, voir: Mark B. EISEN, «Arts and Crafts: The Patentability of Business Methods in Canada», (2001) 17 *R.C.P.I.* 279.

4. L.R.C. (1985), c. P-4 (ci-après «L.B.»).

façon exacte et complète l'invention et son application ou exploitation de manière à permettre à une personne versée dans le domaine pertinent, ou un des domaines qui s'en rapprochent le plus, de mettre en œuvre l'invention. Dans toutes ces affaires, une partie invoquait les dispositions de ce paragraphe 27(3) comme bouclier pour parer une action en contrefaçon de la part du titulaire du brevet. Il ne s'agissait évidemment pas d'un recours de la part d'un individu qui souhaitait pratiquer l'invention après l'expiration du brevet qui se plaignait que le mémoire descriptif produit à l'époque était insuffisant pour lui permettre de pratiquer l'invention.

C'est dans l'arrêt *Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel*<sup>5</sup> que la Cour suprême du Canada a souligné pour la première fois avec force le rôle informatif du brevet. En fait, dans cet arrêt, le juge Dickson souligne que ce rôle est au cœur du système des brevets et qu'il s'agit de la contrepartie donnée par l'inventeur en échange d'un droit d'interdire aux autres de pratiquer son invention pendant la durée limitée du brevet<sup>6</sup>. Qui plus est, le juge Dickson endossait les propos du juge Thorson tirés d'une décision antérieure<sup>7</sup> disant que l'objet de cette exigence est de faire en sorte que le public, n'ayant en main que le mémoire descriptif du brevet, pourra mettre en pratique l'invention avec un succès équivalent à celui qu'aurait pu obtenir l'inventeur au moment où il a déposé sa demande. Pris dans une perspective de chevauchement de droits de propriété intellectuelle on pourrait croire qu'il s'agit d'un passage lourd de sens. Ce passage a été réitéré par la Cour suprême quelques années plus tard dans l'arrêt *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Commissaire des brevets*<sup>8</sup>, sans apporter de nuances supplémentaires. Nous y reviendrons plus loin.

## 2.2 Le droit des marques de commerce

Le droit des marques de commerce canadien a aussi plusieurs objets. Un premier objet est celui d'assurer l'identification de la source d'un produit ou d'un service. Cet objet est celui qui a traditionnellement soutenu le développement du droit des marques de commerce<sup>9</sup>. Un second objet est d'agir comme sceau de qualité, soit une

5. [1981] 1 R.C.S. 504.

6. *Ibid.*, 517. Cette justification a récemment été réitérée par le juge Binnie dans l'arrêt en matière d'informations confidentielles *Cadbury Schweppes Inc. c. FBI Foods Ltd.*, [1999] 1 R.C.S. 142, 171-172.

7. *Noranda Mines Ltd. c. Minerals Separation North American Corp.* (1947), [1947] R.C.É. 306, 306, infirmé pour d'autres motifs, (1949) 12 C.P.R. 102 (C.S.C.).

8. [1989] 1 R.C.S. 1623, 1638.

9. Voir: Harold G. FOX, *Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 1972), p. 21.

assurance que chaque produit ou service consommé portant la marque aura une qualité au moins équivalente aux produits consommés par le passé. Ce second fondement a influencé la dernière réforme en profondeur du droit des marques en permettant la concession de licences lorsqu'il existe un contrôle des caractéristiques et de la qualité des produits et services visés par la licence<sup>10</sup>. Enfin, un troisième objet est de servir de véhicule afin de protéger l'investissement dans une image de marque. Celui-ci ne se manifeste que dans l'hypothèse où le consommateur connaît une expérience avec le produit ou le service qui, en partie au moins, est positive ou, à tout le moins, neutre compte tenu de ses objectifs et attentes. Si l'expérience du consommateur est négative, ce troisième objet se dissipe puisque la marque sert alors à éviter le produit et l'investissement du commerçant se retournera alors contre lui. Le droit des marques est parfois décrit comme étant un des piliers d'une économie de marché puisqu'il favorise une saine concurrence en donnant les moyens aux consommateurs d'effectuer des choix en fonction de leurs expériences de consommation passées.

Le droit des marques ne s'intéresse qu'indirectement aux caractéristiques ou à la performances des produits ou services en association avec lesquels la marque est employée. En effet, il ne fait que faciliter le choix exercé par le consommateur en fonction de sa perception ou de la perception qu'ont des tiers des caractéristiques ou de la performance d'un produit ou d'un service. Le droit des marques voit à préserver le caractère indirect de cette association en ne permettant pas à un commerçant d'obtenir des droits exclusifs dans une marque qui décrit clairement la nature ou la qualité des produits ou services à l'égard desquels la marque est employée. Une exception à cette règle est apportée si le commerçant démontre qu'en raison de son usage la marque est associée par les consommateurs exclusivement à ses propres produits et services<sup>11</sup>. Évidemment, si la marque

10. Voir: Colleen SPRING ZIMMERMAN et Christopher E. ERICKSON, «Trade-Mark Licensing in Canada: Abandoning the Registered User Requirement in Favour of Quality Control», (1993) 10 *R.C.P.I.* 443.

11. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13, par. 12(2) (ci-après «L.M.C.»); Les tribunaux, aux États-Unis à tout le moins, permettront toutefois aux autres commerçants de continuer d'employer de bonne foi le ou les mots ou signes faisant l'objet de l'enregistrement à titre purement descriptif. Voir: *Microwave Systems Corp. c. Apple Computer, Inc.*, 126 F.Supp.2d 1207 (S.D. Iowa, 2000); *Abercrombie & Fitch Co. c. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976) 12-13; *Sunmark, Inc. c. Ocean Spray Cranberries, Inc.*, 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995) 1058; *United States Shoe Corp. c. Brown Group, Inc.* 740 F.Supp. 196 (S.D.N.Y. 1990) 198-199; *Holzwarth c. Hulse*, 14 N.Y.S.2d 181 (N.Y. Sup. 1939) 181; *Johnson & Johnson c. Seabury & Johnson*, 67 A 36 (1907) 38.

est associée à un produit ou un service visé par un brevet qui empêche tout compétiteur de fournir un produit ou un service qui satisfait des besoins similaires, il faut départager l'association au type de produit de l'association au fabricant, cette dernière forme d'association étant la seule pertinente au regard du droit des marques de commerce<sup>12</sup>.

Le droit des marques ne s'attache pas uniquement à des signes qui sont apposés ou qui sont greffés à un objet pour permettre au consommateur d'en distinguer l'origine ou l'assurance de qualité. De longue date en common law et, depuis 1932, dans le droit statutaire, le droit canadien étend aussi une protection à l'habillage distinctif de produits («signe distinctif» aux termes de la *Loi sur les marques de commerce*)<sup>13</sup>. Il s'agit alors de la forme même du produit (par opposition à une forme qui lui est extrinsèque, mais que l'on greffe au produit) ou de son emballage qui fait l'objet de droits exclusifs. Ce type de marque de commerce est situé plus près de la ligne de démarcation entre le droit des brevets et le droit des marques de commerce puisque, dans certains cas, une invention brevetée ou une caractéristique fonctionnelle non brevetable d'un produit peut se manifester à même l'apparence extérieure d'un produit. Même si un signe distinctif et un brevet peuvent s'attacher à divers titres à un même produit de consommation, il n'en demeure pas moins que le signe distinctif n'existe qu'aux fins d'identification de l'origine, d'assurance qualité et de protection dans l'investissement dans l'image de marque, sans plus.

Le droit statutaire canadien prévoit que l'enregistrement de droits dans un habillage distinctif n'est possible que si ce signe distinctif a acquis un caractère distinctif à la date de la demande d'enregistrement<sup>14</sup>. La pratique du Bureau des marques de commerce est d'exiger une démonstration positive de ce caractère distinctif, ce qui requiert, entre autres, la démonstration d'une période non négligeable d'usage antérieur.

---

12. Voir: Harold G. FOX, *Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition*, 3<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 1972), p. 288-292.

13. Voir à ce sujet: L.M.C., précitée, note 11, art. 2, 13; Louis CARBONNEAU, «La protection de l'habillage distinctif des produits et services au Canada», (1994) 10 *R.C.P.I.* 553.

14. L.M.C., précitée, note 11, al. 13(1)a).

### 3. Comment départager les deux régimes?

#### 3.1 *Le test de fonctionnalité*

L'approche classique employée au Canada et aux États-Unis afin de départager le champ du droit des marques de commerce et le champ du droit des brevets est de refuser d'accorder la protection en tant que marque de commerce à un aspect d'un produit qui est fonctionnel et, par extension, à un ou plusieurs mots ou dessins qui décrivent clairement cet aspect fonctionnel. L'origine de cette approche est purement jurisprudentielle et elle n'a jamais été incorporée formellement au texte de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>15</sup>. Aux fins de l'enregistrement des habillages distinctifs, le législateur n'a pas choisi d'incorporer nommément le test de fonctionnalité et il a plutôt prévu que la concession de droits exclusifs dans l'habillage distinctif ne doit pas avoir vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie. Le législateur a donc choisi de formuler la règle sous la forme d'un résultat indésirable qui doit être évité. Évidemment, il reste encore à établir si cette règle n'est rien d'autre que le test de fonctionnalité sous de nouveaux atours ou, encore, une nouvelle règle dont la substance complète reste encore à découvrir. L'occasion s'était présentée dans l'arrêt *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*<sup>16</sup>, mais la Cour d'appel fédérale a décliné de la saisir en se basant plutôt sur la conclusion du test de fonctionnalité traditionnel pour trancher la validité de la marque.

D'apparence simple, le test de fonctionnalité peut néanmoins se prêter à bien des nuances. Les tribunaux ont eu tôt fait de dépasser une approche intuitive en fixant un minimum de bornes conceptuelles qui étoffent la règle de base. Dès la première décision canadienne rapportée, soit la décision *Imperial Tobacco Co. c. Registrar of Trade Marks*<sup>17</sup>, la Cour de l'Échiquier fixait une première borne en indiquant que la protection du droit des marques ne sera pas refusée systématiquement à tout aspect d'un produit ou de son emballage qui est, dans une certaine mesure, fonctionnel. Il faut que l'aspect visé du produit ou de l'emballage soit principalement fonctionnel. Par la suite, un arrêt de la Cour suprême du Canada<sup>18</sup> et quelques déci-

15. Précitée, note 11. Voir: *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.), 471.

16. (1995) 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.), 478.

17. (1939), [1939] R.C.É. 141.

18. *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*, [1964] R.C.S. 351.



sions subséquentes<sup>19</sup> ont marqué une hésitation entre l'existence ou non de cette borne importante qui a pour effet d'assouplir l'application du test de fonctionnalité. Un arrêt de la Cour d'appel fédérale a permis de jeter des assises plus solides à cette borne en spécifiant en toutes lettres qu'un aspect d'un produit ou de son emballage peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques même s'il possède incidemment une fonction dans le contexte du produit ou du service dont il forme une partie intégrante<sup>20</sup>.

Une deuxième borne développée par la jurisprudence canadienne tire son origine de l'arrêt *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*<sup>21</sup>, où la Cour d'appel fédérale devait décider du sort d'un numéro de téléphone dans le cadre du test de fonctionnalité. Au delà de la question du «degré» de fonctionnalité évoqué plus haut, la Cour met en évidence que ce ne sont pas toutes les fonctions qui sont pertinentes aux fins de l'application du test. Il était indéniable, de l'avis de la Cour, que le numéro de téléphone remplissait une fonction, soit de permettre aux consommateurs de faire appel aux services de restauration de la requérante. Malgré cela, la Cour a estimé que la marque n'était pas légalement fonctionnelle puisque la fonction spécifique du numéro de téléphone n'avait aucun lien intime avec la nature des services fournis en association avec la marque. La fonction à titre de numéro de téléphone n'était qu'un simple accessoire eu égard à la nature des services fournis et pouvait donc faire l'objet de protection par le droit des marques de commerce<sup>22</sup>.

Les tribunaux canadiens ont aussi jeté une troisième borne, soit qu'une fonction ornementale peut utilement disqualifier du champ de protection du droit des marques de commerce. Nous traiterons cependant de cet aspect au cours d'un prochain article visant l'interaction entre le droit d'auteur et le droit des marques de commerce.

Le droit américain a connu un foisonnement de décisions portant sur les bornes appropriées à rattacher au test de fonctionnalité.

19. *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co.*, [1965] R.C.É. 3; *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Co.*, [1981] 1 C.F. 143 (C.F.); *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg Co.*, (1986) 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.).

20. *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, précité, note 15. Voir aussi: *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 26 C.P.R. (3d) 355 (C.A.F.).

21. Précité, note 20.

22. *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1989) 26 C.P.R. (3d) 355 (C.A.F.), 361.

La Cour d'appel fédérale du Canada a récemment pris note de ce foisonnement mais, en soulignant la rédaction différente de la législation américaine, a refusé d'endosser d'emblée ces développements, préférant laisser entendre qu'une discordance entre les deux droits est possible et ne serait que le résultat d'un processus évolutif différent dans chaque juridiction<sup>23</sup>. Cette Cour semble donc vouloir évaluer à la pièce et avec soin les nouvelles bornes provenant de la jurisprudence américaine afin de décider si elles concordent bien avec les autres bornes déjà établies en droit canadien.

L'objet général du test de fonctionnalité en droit américain est substantiellement le même qu'en droit canadien. Comme l'a noté la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*<sup>24</sup>, l'objet du test de fonctionnalité est d'empêcher que le droit des marques de commerce, qui sert à protéger la réputation d'une entreprise, soit travesti aux fins d'inhiber une concurrence légitime en permettant à un producteur de contrôler un aspect utile d'un produit.

Cette Cour s'est prononcée récemment dans l'arrêt *TraFFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, Inc.*<sup>25</sup> afin de régler une discordance parmi les cours d'appel fédérales dans la mise en œuvre de ce principe. L'arrêt réitère la règle fondamentale du droit des marques américain<sup>26</sup> voulant qu'un élément d'un produit est fonctionnel s'il est essentiel au regard de l'usage du produit ou des fins visées par le produit, ou encore si l'élément affecte le coût ou la qualité du produit. Il s'agit du pendant des première et deuxième bornes en droit canadien dont nous avons discuté ci-haut. Nous ne pouvons cependant être certain que cette définition américaine trouverait preneur au Canada, particulièrement au vu de l'approche de la Cour d'appel fédérale. Tout comme au Canada ce test admet la présence d'un certain degré de fonctionnalité sans engendrer de disqualification au titre du droit des marques de commerce. Notons au passage que le second volet du test américain risque d'être plus restrictif quant au degré de fonctionnalité permis. Certaines cours d'appel avaient interprété le test de sorte qu'un élément d'un produit soit non fonctionnel à moins qu'il ne soit démontré que cet aspect est nécessaire

23. *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*, (2000) 4 C.P.R. (4th) 498 (C.A.F.), 508.

24. 115 S.Ct. 1300 (1995).

25. No. 99-1571, 2001 U.S. LEXIS 2457 (March 20, 2001).

26. Voir: *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*, précité, note 24; *Inwood Laboratories, Inc. c. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (U.S. Sup. Ct.).

aux fins de livrer une concurrence dans le marché visé<sup>27</sup>. Ceci revenait à dire que si un nombre non négligeable d'alternatives commercialement viables qui remplissent la même «fonction» étaient ouvertes aux concurrents, l'élément pouvait être considéré comme étant légalement non fonctionnel. On conçoit bien que le test exprimé par la Cour suprême établit son centre de gravité sur le produit, tandis que le test proposé par les cours d'appel le place au niveau du marché visé par ce produit, rendant plus facile la preuve de non-fonctionnalité. La Cour suprême a fait peu de cas, en l'espèce, du fait qu'il était possible de prévoir trois ou quatre ressorts afin de permettre à l'affiche de signalisation de subir des vents forts, au lieu des deux ressorts employés dans le produit de la demanderesse, au titre de l'analyse de fonctionnalité. Il n'importe que d'examiner la relation entre l'élément dans lequel le demandeur allègue avoir des droits de marque de commerce face à la fonction, la fin, le coût et la qualité du produit sans plus.

L'analyse de la Cour suprême des États-Unis ne s'est pas centrée exclusivement sur le produit, sans aucunement considérer le marché visé. En effet, une partie soutenait avoir droit à une ordonnance forçant l'autre partie à recouvrir l'aspect en litige du produit (*i.e.*, le ressort double permettant à une affiche de signalisation de mieux subir des vents forts) de sorte qu'il ne soit pas visible aux yeux des consommateurs. La Cour a d'abord retenu que ces ressorts étaient essentiels au regard de l'usage du produit, mais a ajouté que les consommateurs ont un intérêt à pouvoir observer le mécanisme à ressort lorsqu'ils achètent le produit afin de s'assurer qu'il s'agit bien du mécanisme qui correspond à leurs attentes fonctionnelles.

Autre précision intéressante dans cet arrêt, la Cour suprême des États-Unis ajoute que, même si une pièce d'un produit est fonctionnelle dans son ensemble, une partie de cette pièce qui est arbitraire, accessoire ou ornementale pourrait potentiellement faire l'objet d'une protection par le droit des marques de commerce<sup>28</sup>. Il

27. Voir, entre autres: *Sunbeam Products, Inc. c. West Bend Co.*, 123 F.3d 246 (5th Cir. 1997); *Thomas & Betts Corp. c. Panduit Corp.*, 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998); *Midwest Industries, Inc. c. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999); *Vornado Air Circulation Systems, Inc. c. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995).

28. La Cour d'appel fédérale du Canada dans l'arrêt *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, précité, note 15, 476, a dû considérer une variante de cet argument, c'est-à-dire si l'arrangement de pièces fonctionnelles, en l'espèce trois lames rotatives d'un rasoir électrique, échappait à la qualification fonctionnelle de chacune de ses composantes. Le juge de première instance avait accepté cet argument, mais la Cour d'appel a retenu la conclusion factuelle que

peut donc y avoir une analyse à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qui pourra isoler une portion de l'aspect extérieur d'un produit. Évidemment, un droit de marque de commerce ne sera reconnu que dans la mesure où il est démontré que le marché visé reconnaît l'origine ou l'assurance de qualité des produits par la portion spécifique qui est isolée de l'ensemble auquel il s'incorpore. Si la portion isolée est minuscule, donc à un niveau de détail très poussé, il sera peut-être plus difficile d'amener cette preuve. Un ensemble de petits détails aura sans doute de meilleures chances de succès.

Plusieurs arrêts américains ont déterminé qu'un élément était fonctionnel en partie à cause des représentations faites dans des dépliants promotionnels ou publicitaires au sujet des produits en cause<sup>29</sup>. Plusieurs de ces arrêts appuient le propos de l'auteur McCarthy selon qui de telles représentations constituent une preuve forte de fonctionnalité<sup>30</sup>. Dans certains arrêts on a même étendu cette règle à des représentations implicites de fonctionnalité découlant des images faisant partie de la publicité<sup>31</sup>. Il s'agit sans doute d'une variation sur la doctrine de l'*estoppel* de common law. On peut se demander s'il est approprié d'accorder un poids significatif à de telles représentations en toutes circonstances. Par exemple, quelle devrait être l'approche si un fabricant fait des représentations quant aux avantages fonctionnels d'une pièce faisant partie d'un équipement qui, tel que démontré scientifiquement, n'a en fait aucune utilité réelle? On peut peut-être trouver une illustration factuelle de cette situation dans l'affaire *Vornado Air Circulation Systems, Inc. c. Duracraft Corp.*<sup>32</sup>, qui fut décidée non pas sur le test de fonctionnalité mais plutôt sur la base d'une règle innovatrice liée à l'existence

---

la configuration choisie, en triangle équilatéral, était l'une des meilleures pour trancher en faveur de sa fonctionnalité. Voir, en droit américain ces arrêts qui reconnaissent que l'arrangement particulier d'éléments fonctionnels peut faire l'objet d'une protection par le droit des marques: *Sunbeam Products, Inc. c. The West Bend Co.*, 44 U.S.P.Q. 2d 1161 (5th Cir. 1997); *Publications International Ltd. c. Landoll, Inc.*, 164 F.3d 337 (7th Cir. 1998); *Pebble Beach Company c. Tour 18 I Limited*, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998).

29. Voir, par exemple: *American Greetings Corp. c. Dan-Dee Imports Inc.*, 807 F.2d 1136 (3d Cir. 1986); *Epic Metals Corp. c. Souliere*, 99 F.3d 1034 (11th Cir. 1996); *Clamp Manufacturing Co. c. Enco Manufacturing Co.*, 870 F.2d 512 (9th Cir. 1989); *Disc Golf Association, Inc. c. Champion Discs, Inc.*, 158 F.3d 1002 (9th Cir. 1998). Voir aussi un autre arrêt, où la Cour n'a pas voulu sauter trop vite à des conclusions dans le cadre d'une requête pour jugement sommaire: *Thomas & Betts Corp. c. Panduit Corp.*, précité, note 27, 299-300.

30. J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (New York, West Group, 1997), § 7:74.

31. Voir: *Disc Golf Association, Inc. c. Champion Discs, Inc.*, précité, note 30.

32. 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995).

d'un brevet qui n'a pas fait long feu auprès des autres cours d'appel américaines. Il est vrai que le droit des marques de commerce a en partie une vocation de protection du public en permettant au public d'éviter des expériences désagréables, mais est-ce que cette vocation doit s'étendre à punir un concurrent qui fait de grossières exagérations au sujet des caractéristiques de ses produits? Par ailleurs, l'effet d'une décision refusant la protection du droit des marques de commerce est simplement de permettre aux autres de profiter de la fausse représentation du premier venu. À la longue, il y aura sans doute un aplanissement de l'effet de cette représentation lorsque la majorité des entreprises l'auront intégré à l'intérieur de leurs produits. Nous n'avons pas relevé de décision canadienne qui ait employé formellement ce critère dans le cadre de l'application du test de fonctionnalité.

Un autre facteur du droit américain est inspiré de l'arrêt *In re Morton-Norwich Products, Inc.*<sup>33</sup>, qui traite de la fonctionnalité dans le contexte de la procédure d'enregistrement d'une marque de commerce. Il est spécifié qu'un facteur dont la présence est un point en faveur de la fonctionnalité est le fait que la conception d'un élément résulte d'une méthode de production simple ou peu coûteuse. Il nous apparaît que ce facteur n'entre pas en jeu simplement si l'élément visé par la réclamation en matière de marques de commerce est en soi simple ou peu coûteux à fabriquer. Il s'agit probablement de savoir si l'élément réclamé est la conséquence directe d'une méthode de production qui rend le produit simple ou peu coûteux à produire<sup>34</sup>. Au Canada, on peut entretenir certains doutes quant à la transposition directe de ce critère eu égard à l'autorité anglaise *William Edge & Sons Ltd. c. William Niccolls & Sons Ltd.*<sup>35</sup>, où la Chambre des Lords accorda la protection du droit des marques à un habillement distinctif malgré le fait que la combinaison d'éléments protégée était simple et élémentaire et peut-être même la forme la moins coûteuse possible. En effet, elle explique qu'il était raisonnablement possible d'adopter des éléments différents permettant une différenciation tout en restant à l'intérieur de limites économiques acceptables.

Un dernier facteur dont nous discuterons, mis à part la présence d'un brevet, est l'existence d'alternatives viables à l'élément ou à la combinaison d'éléments réclamés à titre de marque de com-

33. 671 F.2d 1332, 1340-1341 (C.C.P.A., 1982).

34. C'est ce qui ressort, d'après nous, de l'interprétation qui en est faite par une Cour d'appel de circuit: *International Jensen, Inc. c. Metrosound U.S.A. Inc.*, 4 F.3d 819 (9th Cir. 1993), 823.

35. [1911] R.P.C. 582 (H.L.), 596.

merce. Ce facteur a été secoué quelque peu par la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'arrêt *TraFFix Devices, Inc. c. Marketing Displays Inc.*<sup>36</sup>, que nous avons évoqué plus tôt, en ce que l'une des pierres angulaires de l'approche qui a provoqué les foudres de cette Cour était justement de voir s'il était nécessaire pour faire concurrence dans le marché visé d'employer l'élément visé par la réclamation en matière de marque. Ceci impliquait un examen d'éléments alternatifs afin de voir s'ils permettraient de livrer concurrence dans le marché. Malgré ce qui, en apparence, pourrait transpirer de cet arrêt, il nous apparaît que l'existence d'éléments alternatifs viables devrait toujours faire partie d'une analyse de fonctionnalité, y compris d'alternatives mises en marché par d'autres concurrents que les parties en litige. Un nombre très restreint d'éléments alternatifs augure sans doute plutôt mal pour la personne alléguant posséder des droits de marques de commerce tandis que la présence d'un grand nombre d'éléments alternatifs augurera mieux. C'est sans doute à l'étape de l'analyse des fruits de cette recherche d'éléments alternatifs que la censure de la Cour suprême intervient puisque si cette analyse est poussée très loin, il est concevable qu'un bon nombre de configurations, autrement principalement fonctionnelles, répondent à des besoins identiques vis-à-vis un marché donné et donc permettent à plusieurs entreprises de livrer concurrence. La Cour suprême demande sans doute aux tribunaux inférieurs d'adopter une approche plus critique. Il demeure toutefois hasardeux, dans le sillage de cet arrêt, de formuler une règle claire quant au poids à accorder à une preuve d'éléments alternatifs. Aux fins de comparaison, une des formulations de la règle précédente était à l'effet que si l'élément comptait parmi un nombre restreint d'éléments de conception supérieure aux fins de répondre à la fin visée, il devait être considéré fonctionnel<sup>37</sup>.

### **3.2 La marque de commerce divulguée dans un brevet**

L'interaction entre le droit des marques de commerce et le droit des brevets se fait vive lorsqu'une marque de commerce, ou du moins ce qui est allégué être une marque de commerce, est divulguée dans un brevet. Les litiges où une telle situation se présente surviennent invariablement à l'expiration du monopole conféré par le brevet. Jusqu'à tout récemment, cette question n'avait été abordée que de manière indirecte par les tribunaux canadiens.

36. Précité, note 25.

37. Voir: *In Re Bose Corp.*, 772 F.2d 866 (Fed Cir. 1985).

Dans l'affaire *Lysol (Canada) Ltd. c. Solidol Chemical Ltd.*<sup>38</sup>, une partie attaquait la validité de la marque LYSOL en relevant que, dans un brevet britannique, le prédécesseur en titre du titulaire de cette marque canadienne avait indiqué qu'il souhaitait désigner ce nouveau produit par le nom LYSOL. De cette façon, était-il argumenté, ce mot avait acquis le statut de terme clairement descriptif du produit. Le juge a rejeté du revers de la main cet argument en indiquant que le simple fait d'évoquer un nom potentiel dans un brevet n'est pas une preuve qu'il y a eu une utilisation générique de ce nom par la suite<sup>39</sup>.

Plusieurs années après, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt *Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.*<sup>40</sup>, traitait de l'interaction entre un brevet américain expiré et une réclamation en concurrence déloyale visant spécifiquement un aspect de ce brevet expiré. Il s'agissait de bandes de couleur situées à l'intersection des deux moitiés d'une capsule contenant une préparation pharmaceutique. La bande de couleur était expressément mentionnée dans une des revendications du brevet américain et les diverses demandes d'enregistrement de marques de commerce en litige avaient été déposées à l'expiration du brevet. Ceci a incité la Cour suprême à croire qu'il s'agissait d'une tentative de perpétuer le monopole dont la demanderesse avait bénéficié<sup>41</sup>. Dans la résolution de la question de fait qu'est le test de fonctionnalité, la Cour a estimé que le texte du brevet américain était un élément de preuve («some evidence») du fait que l'inventeur considérait au moment de la demande que les bandes de couleur étaient un aspect fonctionnel de l'éventuel produit. Le juge de première instance dans cette affaire avait jugé que seul un brevet canadien aurait pu être pertinent.

L'arrêt récent de la Cour d'appel fédérale *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*<sup>42</sup> considère l'interaction entre un brevet canadien

38. [1932] R.C.É. 21 (j. MacLean).

39. *Ibid.*, 27: «To say, as did Dammann in his English patent, that he proposed to call his patented product Lysol, is not evidence that this in fact was ever done, or that anywhere the public associated any disinfectant made and sold under the name of Lysol, with Dammann, or with the processes of manufacture described in his patent. A name is not given to a newly invented substances merely by saying in a patent that it is proposed to give to that substance such and such a name. Trade-mark law cannot be made by that process. [...]».

40. [1964] R.C.S. 351.

41. *Ibid.*, 356.

42. (2000) 4 C.P.R. (4th) 498 (C.A.F.); notons au passage un arrêt américain entre les mêmes parties qui était arrivé à la même conclusion que le tribunal canadien: *Thomas & Betts, Corp. c. Panduit Corp.*, précité, note 27.

expiré et une réclamation de marque de commerce fondée sur un élément décrit dans le brevet, mais ne faisant pas partie des revendications. L'élément dont il s'agissait était la forme ovale de la tête d'une attache pour câbles électrique. Le juge de première instance, sur requête en jugement sommaire, avait établi que le public avait le droit, à l'expiration d'un brevet, d'exploiter l'invention dans la forme et de la façon qui y est décrite sans crainte d'attaques fondées sur le droit des marques de commerce<sup>43</sup>. Dès lors, puisque la forme ovale était mentionnée à un endroit dans le texte du mémoire descriptif et apparaissait dans une illustration, le public devait pouvoir employer cette même forme ovale en pratiquant l'invention. Mieux encore, le jugement de première instance affirmait que le breveté ne pouvait se fonder sur tout caractère distinctif que l'apparence du produit aurait acquis au cours de la période de monopole<sup>44</sup>. Cette approche créait une démarcation stricte entre le droit des brevets et le droit des marques de commerce fondée sur les arrêts de la Cour suprême en matière de validité de brevets *Noranda Mines Ltd. c. Minerals Separation North American Corp.*<sup>45</sup>, *Consolboard c. MacMillan Bloedel*<sup>46</sup> et *Pioneer Hi-Bred c. Canada (Commissaire des brevets)*<sup>47</sup>. Comme nous l'avons relevé plus tôt, ces arrêts énoncent, dans un contexte de contestation de validité d'un brevet, que l'inventeur doit décrire son invention de manière suffisamment complète pour que le public puisse user de l'invention avec le même succès que l'inventeur. Le jugement de première instance traduit cette règle dans un contexte de marques de commerce en un droit absolu de mettre en œuvre l'invention tel que décrit dans le mémoire descriptif.

La Cour d'appel a reproché au jugement de première instance d'avoir tenté de concilier le droit des brevets et le droit des marques de commerce en n'ayant d'égards que pour le premier d'entre eux. Spécifiquement, il est relevé que l'effet de la décision de première instance est d'annihiler toute marque de commerce, ou potentiel de marque de commerce, relative à un élément qui serait incidemment divulgué dans le cadre de la description du meilleur mode d'exploitation de l'invention, sans que le breveté ait joui d'un droit exclusif sur ces éléments durant la vie du brevet<sup>48</sup>. Il s'agirait alors de l'équivalent d'une réécriture du brevet expiré au détriment du breveté. La Cour d'appel souligne tout de même qu'il serait inéquitable si le bre-

43. *Thomas & Betts Ltd. c. Panduit Corp.*, (1997) 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F.).

44. *Ibid.*, 199.

45. Précité, note 7.

46. Précité, note 5.

47. Précité, note 8.

48. *Thomas & Betts Ltd. c. Panduit Corp.*, précité, note 42, 505.



veté pouvait, à l'expiration du brevet, se prévaloir de droits exclusifs dans la forme que prend l'invention lorsque cette forme est si intimement liée à l'invention, qu'elle est essentielle pour la pratiquer. On devine cependant que ce danger n'est pas à ce point omniprésent qu'il justifie une règle draconienne de droit qui ne nécessite en apparence aucun questionnement factuel. La Cour énonce que l'outil approprié pour tracer la démarcation entre le droit des brevets et le droit des marques de commerce est le test de fonctionnalité issu du droit des marques de commerce. Présumément, seul ce test réussit à faire le pont entre les enjeux propres à chacune de ces branches du droit de la propriété intellectuelle. La Cour d'appel souligne que dans le cadre d'une analyse de fonctionnalité, qui peut être largement factuelle, l'inclusion d'un élément dans un brevet peut être une preuve pertinente.

Elle ajoute que, dans certaines circonstances, cette inclusion pourrait être déterminante, mais qu'il est prématuré, au stade d'une requête pour jugement sommaire, de sauter à cette conclusion sans avoir examiné tous les faits<sup>49</sup>. Nous devons peut-être comprendre de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, dont requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême a été rejetée, que les arrêts de la Cour suprême portant sur l'article 27(3) de la *Loi sur les brevets* ne créent pas un droit absolu de copier et de pratiquer tout ce qui apparaît dans les revendications et le mémoire descriptif du brevet. Il s'agit simplement d'un standard d'appréciation en matière d'invalidité de brevets; le succès auquel référerait le juge Thorson dans le célèbre passage repris par la Cour suprême devait signifier un succès technique qui a peu à voir avec la mise en marché du produit, un aspect qui relève plutôt du droit des marques de commerce.

La crainte qui sous-tendait l'adoption de cette règle draconienne était la complexité du test de fonctionnalité qui ferait porter un fardeau trop lourd par le public. En effet, celui-ci ne pouvait facilement déterminer comment mettre en œuvre l'invention lors de l'expiration du brevet sans crainte de réclamation fondée sur les marques de commerce<sup>50</sup>. Dès lors, un test d'application simple serait nécessaire afin de dissiper cette crainte. On peut se demander cependant si le test proposé dans le jugement de première instance était vraiment d'application si simple. Tout comme la fonctionnalité peut paraître simple à première vue, les nuances de maniement plus déli-

49. *Ibid.*, 507.

50. Gordon J. ZIMMERMAN, «Extending the Monopoly? The Risks and Benefits of Multiple Forms of Intellectual Property Protection», (2001) 17 *R.C.P.I.* 345, 360-361.

cat auraient tôt fait d'apparaître<sup>51</sup>. Jusqu'à quel point un élément devait-il être divulgué dans un brevet pour être disqualifié de la protection du droit des marques de commerce? En d'autres termes, est-il suffisant aux fins de la disqualification que la moitié d'une marque soit visible dans une illustration? Est-ce que la divulgation dans un brevet étranger donnait ouverture à cette même disqualification? Si le breveté avait exploité une variante de l'élément divulgué dans le brevet, fallait-il une différence radicale ou non pour bénéficier à nouveau du droit des marques de commerce? Est-ce que des tiers n'ayant jamais été titulaires du brevet en question pourraient valablement acquérir des droits dans des éléments qui y sont décrits ou est-ce que l'interdiction d'acquérir un droit de marque de commerce était applicable à tous? Dans ce dernier cas, cela forcerait une personne qui souhaite obtenir des droits dans un signe distinctif à effectuer une recherche de brevets au préalable afin de voir si un tiers n'aurait pas inclus ce même signe dans une demande de brevets.

Le test de fonctionnalité est complexe, certes, mais principalement dans l'analyse factuelle et technique du produit afin de déterminer ce qui relève de son fonctionnement à proprement parler. L'individu moyen choisi au hasard parmi la population en général serait sans doute désemparé devant une telle analyse, mais il le serait tout autant si on lui demandait de mettre en œuvre le brevet. En effet, le brevet s'adresse non pas à la population en général, mais bien aux personnes compétentes raisonnablement familières avec le domaine visé par le brevet<sup>52</sup>. Ces personnes seront vraisemblablement à même de se former une opinion raisonnablement éclairée quant aux aspects divulgués dans le brevet qui sont véritablement fonctionnels de ceux qui ne le sont pas. Cette réalité est masquée dans les énoncés voulant que le public doit pouvoir exploiter l'invention avec le même succès que l'inventeur. L'inventeur n'a pas à intégrer dans son brevet du matériel didactique pour enseigner les rudiments de la biochimie, du génie informatique ou de tout autre domaine qui pourrait être visé par l'invention.

Cela dit, il reste encore à étoffer l'application du test de fonctionnalité dans le contexte d'un élément divulgué dans un brevet, qu'il soit expiré ou non. Qu'arrive-t-il, par exemple, si un brevet a été

51. Dans les mots d'un éminent auteur: «Courts will seldom draw bright lines, and when they do, the lines are often hazy and vague when the dust settles around them»: Gordon F. HENDERSON, *Intellectual Property Litigation, Legislation and Education: A Study of the Canadian Intellectual Property System* (Ottawa, Ministère de l'Approvisionnement et des Services, 1991), p. 101.

52. *Pioneer Hi-Bred Ltd. c. Canada (Commissaire des brevets)*, précité, note 8.

obtenu mais qu'il est jugé invalide? Un arrêt anglais avait accordé peu de poids à un brevet qui fut invalidé et jugé que le demandeur avait droit à la protection des marques dans un élément divulgué dans ce brevet<sup>53</sup>. On ne peut sans doute adopter une telle approche à l'endroit de tout brevet invalidé. Il faut se pencher sur le motif qui a donné lieu à l'invalidité, puisque la règle de fonctionnalité n'exclut pas uniquement les éléments brevetables, mais de façon générale tout élément légalement fonctionnel. Si, par exemple, un brevet est invalidé parce qu'il ne répondait pas au critère de nouveauté (*i.e.*, si sa substance avait déjà été divulguée publiquement), cela ne devrait pas en soi permettre de dépouiller le brevet de toute pertinence dans le cadre d'une analyse de fonctionnalité. En effet, il aurait peut-être fait l'objet d'un brevet, n'eût été de cette divulgation antérieure. Par ailleurs, si le brevet est invalidé pour absence d'utilité, un tribunal devrait peut-être s'intéresser de moins près au brevet puisque ce motif d'invalidité peut signifier que l'invention ne fonctionne pas du tout<sup>54</sup>.

Évidemment, on doit aussi se demander si l'endroit où l'élément que l'on souhaite protéger par le droit des marques se situe dans le brevet a une influence déterminante. Peut-on envisager que, mis à part la question de l'invalidité, un élément apparaissant dans les revendications du brevet puisse pouvoir faire l'objet d'une protection par le droit des marques de commerce? Ce type de question a déjà fait l'objet de décisions en droit américain, qu'il est utile d'examiner pour mieux saisir les enjeux.

Quelques décisions américaines ont accepté qu'un élément apparaissant dans le texte de la revendication d'un brevet, plus particulièrement dans une revendication dépendante, puisse faire l'objet d'une protection par le droit des marques<sup>55</sup>. Le raisonnement

53. *William Edge & Sons Ltd. c. William Niccols & Sons Ltd.*, (1911) 28 R.P.C. 582 (H.L.), 592: «[...] Defendants maintain that they are not liable to be enjoined for several reasons. The first is that they have done nothing more than copy the description in the Specification of the revoked Patent; that they were entitled to do so; and that the Plaintiffs cannot interfere because, as the Defendants assert, no one can be restrained from making an article which has been the subject of a Patent after the Patent has come to an end. It seems to me, however, that this point in no way meets the Plaintiff's case. The Patent was a thoroughly bad Patent, and had been put an end to before the Plaintiffs had been incorporated. But afterwards no one besides the Plaintiffs made and sold these goods got up in the manner and with the appearance of the Plaintiffs' goods. [...]».

54. David VAVER, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade-Marks* (Concord, Irwin Law, 1997), p. 138.

55. *Zip Dee, Inc. c. Dometic Corp.*, 931 F. Supp. 602 (N.D. Ill., 1996); *Midwest Industries, Inc. c. Karavan Trailers, Inc.*, précité, note 27.

sous-jacent est qu'une revendication dépendante ne donne pas lieu, en soi, à un monopole puisque ce n'est qu'en conjonction avec la revendication principale dont elle dépend qu'il se crée un droit d'exclure. Il s'agit donc d'un élément qui ne peut être déterminant *a priori* sans étudier son contexte. Il demeure que certaines de ces décisions avaient appliqué le test assoupli de fonctionnalité qui a été rejeté plus tard dans l'arrêt récent de la Cour suprême *TraFFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, Inc.*<sup>56</sup>. Tout de même, dans ce dernier arrêt cette Cour n'exclut pas totalement la possibilité qu'un élément faisant partie de la revendication d'un brevet puisse faire l'objet d'une protection par le droit des marques de commerce. Elle place cependant la barre très haute, en indiquant que la présence d'un élément parmi les revendications signifie que la partie demanderesse aura un fardeau très lourd à rencontrer afin de démontrer sa non-fonctionnalité.

Les tribunaux américains ont aussi établi qu'il n'est pas exclu de rechercher des éléments de preuve de fonctionnalité dans le mémoire descriptif du brevet, même si ce n'est pas l'ensemble de ce qui est décrit qui fait l'objet d'un monopole<sup>57</sup>. La jurisprudence précise cependant qu'il faut examiner la description attentivement pour établir si l'élément divulgué est principalement fonctionnel ou est simplement un élément incidemment inclus dans le brevet sans être principalement de nature fonctionnelle<sup>58</sup>. Par ailleurs, la Cour suprême des États-Unis a endossé, dans l'arrêt *TraFFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, Inc.*<sup>59</sup>, l'approche qui consiste à examiner le dossier de la demande de brevet afin d'y trouver des représentations quant à la fonctionnalité de l'élément sur lequel se fonde la réclamation en droit des marques de commerce.

On peut également envisager que le contexte dans lequel l'élément est mentionné ou représenté dans le brevet puisse influencer sur le poids du brevet lors de l'application du test de fonctionnalité. Les autorités américaines indiquent qu'un brevet qui décrit les avantages utilitaires d'un élément sera une preuve très forte, sinon concluante, de fonctionnalité<sup>60</sup>.

---

56. Précité, note 25.

57. Voir: *In re Bose Corp.*, 772 F.2d 866 (Fed. Cir. 1985).

58. Voir, entre autres: *Dogloo, Inc. c. Doslac Mfg. Co.*, 893 F. Supp. 911 (C.D. Cal. 1995).

59. Précité, note 25.

60. J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (New York, West Group, 1997), p. 7-200 - 7-201.

#### 4. Le fardeau de preuve dans le cadre de l'application du test de fonctionnalité

L'application du test de fonctionnalité donnant parfois lieu à de difficiles tiraillements, le fardeau de la preuve dans ces affaires revêt donc une valeur certaine pour la partie qui n'en est pas affligée. Aucune décision canadienne n'a traité explicitement du fardeau de la preuve spécifiquement dans le cadre du test de fonctionnalité. Aux États-Unis, un débat a fait rage pendant un bon moment<sup>61</sup>, pour se terminer par une intervention législative énonçant en toutes lettres que la personne qui allègue avoir des droits dans l'habillement distinctif d'un produit qui ne fait pas l'objet d'un enregistrement a le fardeau de prouver la non-fonctionnalité de celui-ci<sup>62</sup>. Évidemment donc, s'il s'agit d'un signe distinctif enregistré, ce sera la défendresse qui portera le fardeau de prouver la fonctionnalité.

Comme il n'y a pas eu de telle intervention législative au Canada, les tribunaux devront faire face au même dilemme qui a affligé les tribunaux américains pendant longtemps. Les décisions favorables à ce que la partie qui allègue des droits dans un habillement distinctif supporte le fardeau de démontrer la fonctionnalité énoncent au soutien de leur position qu'une démonstration de non-fonctionnalité est un élément essentiel de la protection accordée par le droit aux marques de commerce et à l'habillement distinctif. On ajoute aussi que le test de fonctionnalité joue un rôle important en droit constitutionnel en prévenant un conflit entre le *Lanham Act* et la clause de la Constitution américaine traitant des brevets. Enfin, d'un point de vue pratique, d'une part, il est soutenu que la partie qui réclame la protection du droit des marques est celle qui connaît le mieux le produit qui est visé et, d'autre part, des parties demandresses pourraient multiplier les litiges dans l'espoir que certains défendeurs oublient de soulever une défense de fonctionnalité<sup>63</sup>. Cette dernière conséquence pratique aurait pour effet de limiter indûment une concurrence légitime.

Les partisans de l'autre position énoncent plutôt que la fonctionnalité est une défense dont le fardeau repose sur la partie défen-

61. Voir, généralement: Theodore H. DAVIS Jr., «The Burden of Proof in Determinations of Trade Dress Functionality», (1998) 88 *TMR* 325.

62. Voir: 15 U.S.C. § 1125(a)(3).

63. Voir: *I.P. Lund Trading ApS c. Kohler Co.*, 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998); *Aromatique, Inc. c. Gold Seal, Inc.*, 28 F.3d 863 (8th Cir. 1994); *Sunbeam Products Inc. c. The West Bend Co.*, précité, note 27; *Merchant & Evans, Inc. c. Roosevelt Bldg. Prods. Co.*, 963 F.2d 628 (3d Cir. 1992); *S.P.A. Esercizio c. Roberts*, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991).

---

deresse, sans justification particulièrement étoffée<sup>64</sup>. On peut soupçonner que cette approche provient du libellé d'une décision de la Cour suprême des États-Unis en matière de fonctionnalité qui décrivait la «fonctionnalité» comme étant une défense<sup>65</sup>.

## 5. Conclusion

L'intersection entre le droit des brevets et le droit des marques de commerce est un terrain accidenté où il est difficile de tracer des lignes de démarcation claires. Il illustre cependant très bien les tensions qui peuvent se créer lorsque les piliers qui soutiennent deux régimes entrent assez fréquemment en conflit direct. Les tribunaux n'ont sans doute pas terminé de raffiner les outils qui permettent d'harmoniser ces régimes, mais il demeure qu'il s'agit de questions qui laissent une large place à des aspects factuels.

Nous reprendrons le sujet de l'interaction entre régimes de droit de propriété intellectuelle dans un prochain article, qui visera l'interaction entre le droit d'auteur et le droit des marques de commerce.

---

64. Voir: *Thomas & Betts Corp. c. Panduit Corp.*, précité, note 27; *Knitwaves, Inc. c. Lollytogs Ltd.*, 71 F.3d 996 (2d Cir. 1995); *Badger Meter, Inc. c. Grinnell Corp.*, 13 F.3d 1145, 1151 (7th Cir. 1994); *Wallace Int'l Silversmiths, Inc. c. GodingerSilver Art Co.*, 916 F.2d 76, 79 (2d Cir. 1990).

65. *Inwood Labs. Inc. c. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 863 (1982).