

Vol. 14, n° 1

Fonctionnalité et marques de commerce

Stéphane Caron et Paul Carrière*

1. Introduction	19
2. Dispositions législatives et pratique de l'OPIC	21
3. Test jurisprudentiel: les marques <i>principalement fonctionnelles</i>	25
4. Fonctionnalité utilitaire et fonctionnalité décorative	31
4.1 Fonctionnalité utilitaire	31
4.2 Fonctionnalité décorative	37
5. Conclusion	43

© Stéphane Caron et Paul Carrière, 2001.

* Avocats chez Gowlings Lafleur Henderson.

1. Introduction

L'objet principal de la *Loi sur les marques de commerce*¹ est de protéger le détenteur d'une marque de commerce de l'emploi par un concurrent d'une marque susceptible de confondre le consommateur quant à la source des marchandises ou des services. Ainsi, la marque de commerce est protégée à titre d'élément, mot, logo ou autre, susceptible de distinguer les marchandises et services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. La problématique du caractère fonctionnel d'une marque de commerce se pose quand l'élément distinctif visé possède une fonction utilitaire ou décorative qui va au-delà de celle de distinguer la source du produit.

Les marques de commerce les plus répandues sont constituées de mots, d'éléments graphiques, ou d'une combinaison des deux. Ce type de marque ne possède que rarement un caractère fonctionnel. Cependant, la réalité commerciale révèle une gamme plus vaste d'éléments susceptibles de fournir aux consommateurs une indication quant à la source d'une marchandise ou d'un service. Ainsi, les éléments caractéristiques du contenant ou de l'emballage d'un produit peuvent être associés par le consommateur à un certain fabricant. L'affaire britannique du contenant en forme de fruit du jus de citron JIF en offre un exemple souvent cité². De la même façon l'habillage (*get-up*) d'un commerce peut venir à distinguer son appartenance à une chaîne de commerces franchisés³. Il est également possible de concevoir qu'un élément même de la marchandise vienne à identifier la source du produit aux yeux du consommateur⁴. Enfin,

1. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13.

2. *Reckitt & Colman Products Limited c. Borden Inc.*, [1990] R.P.C. 341 (H.L.), voir aussi par exemple *John Haig and Company Limited c. Forth Blending Company Limited and WR Paterson Limited*, (1953) 70 R.P.C. 259 (Court of Session, Scotland).

3. *Mr. Submarine Ltd. c. Haralambos Voultos*, (1977) 36 C.P.R. (2d) 270; *Mr. Submarine Ltd. c. Emma Foods Ltd.*, (1976) 34 C.P.R. (2d) 177; *Mr. Submarine Ltd. c. Bikas et al.*, (1975) 24 C.P.R. (2d) 135.

4. Nous notons à cet égard que plusieurs fabricants d'automobiles ont parfois jugé bon d'enregistrer la calandre de leurs produits; voir par exemple la marque déposée CAR GRILL DESIGN (enregistrement LMC235698) au nom de Rolls-Royce Motor Car Limited.

le droit reconnaît peu à peu que certaines odeurs et certains sons peuvent également constituer des marques de commerce, comme en témoigne l'enregistrement obtenu aux États-Unis par Capitol Records, Inc., pour une marque qui consiste en onze notes musicales⁵. Le caractère fonctionnel d'une marque peut donc prendre plusieurs formes selon la nature de la marque en question.

Dans certaines situations, le caractère fonctionnel d'une marque constitue un obstacle à son enregistrement. À plusieurs reprises, les tribunaux ont accepté de radier des enregistrements de marques de commerce au motif que leur caractère fonctionnel les rendait inaptes à jouer ce rôle. Il devient alors nécessaire de s'interroger sur la portée du régime de protection des marques de commerce et son chevauchement avec d'autres régimes de protection de propriété intellectuelle tels ceux de la *Loi sur les brevets*⁶ et de la *Loi sur les dessins industriels*⁷. À partir du moment où le caractère fonctionnel d'une marque n'est pas en soi un obstacle à l'enregistrement, il est nécessaire de déterminer quel type de fonctionnalité est incompatible avec le rôle de la marque de commerce.

Nous nous pencherons dans cet article sur la question du caractère fonctionnel dans le contexte de l'enregistrement d'une marque de commerce au Canada, l'objectif étant d'abord d'identifier les dispositions pertinentes de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que les pratiques actuelles de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada («OPIC»). Nous considérerons ensuite la jurisprudence afin d'en dégager le test applicable en matière de marque de commerce et les circonstances pertinentes considérées par les tribunaux relativement aux marques possédant une fonction utilitaire ou décorative.

5. Numéro d'enregistrement 1413137. Voir aussi la demande d'enregistrement par Harley-Davidson, Inc. (74485223) pour le son du système d'échappement de la motocyclette du requérant; il est à noter que la marque avait été publiée, mais suite à une opposition, la marque n'a pas été enregistrée. Pour une discussion des marques non traditionnelles de ce genre, voir aussi Laurent CARRIÈRE, «La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada – Quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité», dans *Service de formation permanente du Barreau du Québec*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 79-164; aussi disponible à l'adresse URL www.robic.ca/publications, sous publications 235E et 235F. Voir aussi S. KING, «Are Sounds and Scents Trade-marks in Canada?», January 1992, 9 *Business & the Law*.

6. *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4.

7. *Loi sur les dessins industriels*, L.R.C. (1985), c. I-19. Pour une analyse du chevauchement entre la *Loi sur les marques de commerce*, la *Loi sur le droit d'auteur*, et la *Loi sur les dessins industriels*. Voir Mary CARDILLO, «Distinguishing Guise Trade-marks and Their Relationship to Copyright and Industrial Design», (1989) 6 *C.I.P.R.* 14.

2. Dispositions législatives et pratique de l'OPIC

Les textes législatifs canadiens qui ont précédé la *Loi sur les marques de commerce* de 1953 ne faisaient pas référence à la fonctionnalité des marques comme obstacle à l'enregistrement. Les tribunaux ont reconnu que la fonctionnalité comme motif d'invalidité d'une marque n'avait pas de base statutaire explicite mais qu'elle se fondait plutôt sur la jurisprudence. Les limites au caractère fonctionnel d'une marque ont généralement été justifiées en s'appuyant sur la définition de la marque de commerce comme marque adaptée à distinguer les marchandises ou services d'une entreprise.

Outre les dispositions sur les signes distinctifs dont nous traiterons plus tard, la *Loi sur les marques de commerce* actuelle ne prévoit toujours pas de critère d'application générale visant la fonctionnalité des marques de commerce. Néanmoins, la définition législative de marque de commerce requiert que celle-ci soit employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer les marchandises et les services d'une entreprise⁸. L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit l'adjectif «distinctive» comme suit:

«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, *ou qui est adaptée à les distinguer ainsi*.⁹

[Les italiques sont nôtres].

Selon des critères élaborés par la jurisprudence, une marque de commerce ayant un caractère fonctionnel pourra dans certaines circonstances ne pas être adaptée à distinguer véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée. La pratique de l'OPIC prévoit que le caractère fonctionnel d'une marque de commerce peut constituer un motif de rejet d'une demande à l'étape de l'examen. À cet égard, le manuel d'examen des marques de commerce prévoit que la matière faisant l'objet d'une demande ne pourra être protégée comme marque si elle est *principalement fonc-*

8. L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce* définit la marque de commerce de la façon suivante: «marque employée par une personne pour distinguer ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services ou exécutés, par d'autres».

9. *Supra*, note 1, art. 2.

tionnelle¹⁰. Nous verrons dans la deuxième partie de cet article la portée de ce test jurisprudentiel.

Par ailleurs, la *Loi sur les marques de commerce* prévoit une catégorie spécifique de marque, le *signe distinctif*, qui consiste en un façonnement des marchandises ou de leur contenant ou bien encore d'un mode d'envelopper ou d'emballer les marchandises. De longue date, l'apparence extérieure d'un produit ou son emballage, lorsqu'elle était susceptible de distinguer aux yeux du consommateur les produits issus d'une même source, a été protégée par les règles de droit s'appliquant à la concurrence déloyale et plus particulièrement dans le contexte de la common law par le délit de substitution (*passing off*)¹¹. Toutefois, le régime de dépôt de marque au Canada était initialement limité aux symboles et ne permettait pas l'enregistrement de l'emballage ou des caractéristiques du produit lui-même. Il faut attendre le *Loi sur les marques de commerce et les dessins de fabrique* de 1927¹² pour que la définition d'une marque de commerce s'étende à l'emballage et autres dispositifs adoptés par une entreprise aux fins de distinguer ses marchandises («packages or other business devices») ¹³. En 1932, la *Loi sur la concurrence déloyale*¹⁴ introduisit le concept de *signes distinctifs*¹⁵.

10. Industrie Canada, *Le manuel d'examen des marques de commerce*, chapitre IV.2.2 «Fonctionnalité».

11. M.B. CLARK, «Passing Off and Unfair Competition: The Regulation of the Marketplace», (1990) 6 *I.P.J.* 1.

12. *Loi sur les marques de commerce et les dessins de fabrique*, R.S.C. 1927, c. 201.

13. *Id.* au paragraphe 5(1) «Sont considérés et reconnus comme marques de commerce pour les fins de la présente loi, les marques, noms, empreintes, étiquettes, enveloppes et tous autres signes qu'une personne peut adopter pour en faire usage dans son commerce, son industrie, sa profession ou son métier, à l'effet de distinguer les objets manufacturés, les produits ou les articles de toutes sortes fabriqués, produits, composés, revêtus d'emballages ou mis en vente par elle de quelque manière que ces marques soient apposées sur les produits ou les marchandises, ou sur les colis, paquets, caisses, boîtes, vaisseaux ou autres emballages quelconques dans lesquels sont renfermés lesdits objets.» Voir aussi *Wright's Ropes Ltd. c. Broderick & Bascom Rope Co.*, [1931] 4 D.L.R. 368 (C. d'É.).

14. *Loi sur la concurrence déloyale*, 1932, S.C. 1932, c. 38.

15. *Ibid.* à l'alinéa 2d) «signe distinctif» signifie une manière de conformer, mouler, envelopper ou emballer des produits entrant dans l'industrie ou le commerce, laquelle, par suite seulement de l'impression sensorielle qu'elle donne et indépendamment de tout élément d'utilité ou de convenance qu'elle peut avoir, est adaptée pour distinguer les produits ainsi traités d'autres produits similaires et est employée par une personne à l'égard de ses produits de manière à indiquer aux marchands et/ou usagers de produits similaires, que les produits ainsi traités ont été fabriqués ou vendus par elle;».

La *Loi sur les marques de commerce* actuelle définit le *signe distinctif* dans les termes suivants:

«signe distinctif» Selon le cas:

- a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
- b) mode d'envelopper ou emballer des marchandises, dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.

Les limites placées sur le caractère fonctionnel des signes distinctifs sont énoncées à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce* qui prévoit les conditions d'enregistrement d'un signe distinctif:

Signes distinctifs enregistrables

13. (1) Un signe distinctif n'est enregistrable que si, à la fois:

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;
- b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Effet de l'enregistrement

(2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporé dans le signe distinctif.

Aucune restriction à l'art ou à l'industrie

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le

tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie¹⁶.

L'article 13 admet donc qu'un signe distinctif puisse avoir un caractère fonctionnel. Toutefois, il impose deux conditions à l'enregistrement. La première requiert la preuve d'un caractère distinctif qui est, bien sûr, la condition essentielle d'une marque de commerce valide. La deuxième condition porte sur l'effet du monopole conféré par l'enregistrement sur le développement d'un art ou d'une industrie. La majorité de la jurisprudence qui a porté sur l'article 13 traite de la première condition. Pour sa part, l'expression «pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie» n'a reçu que peu d'attention. Les tribunaux ont préféré s'appuyer sur le test de la marque «principalement fonctionnelle» pour les signes distinctifs comme pour les autres types de marques de commerce¹⁷.

Les paragraphes 13(2) et 13(3) imposent des limites supplémentaires à la portée de la protection accordée par l'enregistrement d'un signe distinctif et viennent limiter sa validité là où l'enregistrement viendrait restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Il est à noter que les restrictions contenues à l'article 13 n'existaient pas lorsque le concept du signe distinctif a d'abord été introduit en 1932. La description contenue dans la *Loi sur la concurrence déloyale* exigeait toutefois que le signe distinctif soit adapté à distinguer les marchandises et services¹⁸. À l'origine, les tribunaux ont donc appliqué le test de la marque «*principalement fonctionnelle*», qu'il s'agisse du *signe distinctif* ou d'autres formes de marques de commerce¹⁹.

Le caractère fonctionnel peut donc être soulevé comme obstacle à l'enregistrement à l'étape de l'examen²⁰. Il peut aussi être soulevé à

16. *Supra*, note 9, art.13.

17. Voir *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*, (1995) 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, (1996) 67 C.P.R. (3d) vi (C.S.C.).

18. Pour une discussion sur la protection des signes distinctifs au Canada, voir Louis CARBONNEAU, «La protection de l'habillage distinctif des produits et services au Canada», (1993) 10 *C.I.P.R.* 553.

19. *Imperial Tobacco Co. c. Registrar of Trade-Marks*, [1939] 2 D.L.R. 65 (C. d'É.).

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

l'étape de l'opposition par un tiers. Le motif principal d'opposition est que la marque de commerce n'est pas adaptée à distinguer, et donc ne peut fonctionner comme telle²¹. Pour ce qui est du *signe distinctif* en particulier, il serait également possible de soulever comme motif d'opposition le fait que le signe en question n'est pas enregistrable au sens de l'article 13 et ne remplit pas en particulier les exigences établies aux alinéas 13(1)a) et 13(1)b)²².

Le critère appliqué par l'OPIC pour évaluer le caractère fonctionnel d'une marque de commerce s'appuie sur la jurisprudence et plus particulièrement sur le test de la marque «*principalement fonctionnelle*». Nous allons en étudier la portée dans cet article.

3. Test jurisprudentiel: les marques *principalement fonctionnelles*

Nous aborderons l'analyse du test jurisprudentiel en considérant deux décisions qui ont été rendues par la Cour d'appel fédérale à un intervalle d'une dizaine d'années. Il s'agit des affaires *Pizza Pizza*²³ et *Remington*²⁴.

Dans l'affaire *Pizza Pizza Ltd.*, le registraire des marques de commerce avait refusé, à l'étape de l'examen, une demande d'enregistrement pour une marque de commerce composée d'un numéro de téléphone (le 967-1111). La requérante exploitait une chaîne de pizzerias qui offrait des services de livraison et des repas à emporter. Elle opérait une soixantaine de points de vente dans la région urbaine de Toronto. Une part importante des affaires de l'appelante était effectuée par téléphone au numéro faisant l'objet de la demande d'enregistrement.

En première instance, la Cour fédérale du Canada a maintenu la décision du registraire et a rejeté la demande d'enregistrement. Le

21. Ce motif d'opposition a été invoqué avec succès dans l'affaire *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Goyarzu*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 377 (Comm. des opp.). Il semble qu'il soit également possible dans certaines circonstances d'invoquer le défaut aux exigences de l'article 30, et en particulier de l'alinéa 30 i), en alléguant que le requérant ne pouvait être satisfait qu'il était convaincu d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada, voir par exemple: *McGregor Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* [2000] T.M.O.B. 29; *Midway Industries Ltd. c. Tilley Indurables Inc.* [1999] T.M.O.B. 118.

22. *Dominion Lock Co. Ltd. & Independant Lock Co. c. Schlage Lock Co.*, (1961) 38 C.P.R. 88.

23. *Supra*, note 20.

24. *Supra*, note 17.

juge Muldoon a débouté l'appelante au motif qu'il n'était pas possible d'enregistrer une marque conférant un monopole sur une séquence de sept chiffres constituant ou pouvant constituer un numéro de téléphone. La Cour a noté que la séquence numérique de sept chiffres appartenait au système téléphonique si ce n'était aux propriétaires et aux exploitants du système²⁵.

La problématique de la fonctionnalité du numéro de téléphone, telle que définie par le registraire et le juge de première instance, s'appuyait sur la fonction utilitaire du numéro de téléphone à titre d'adresse numérique permettant à une personne d'établir une communication à l'aide d'un appareil téléphonique.

La décision de première instance fut portée en appel. La Cour d'appel fédérale pour sa part nota d'emblée que la marque de commerce en question avait été adoptée par la requérante dans le dessein de l'utiliser de manière à distinguer ses produits de ceux de concurrents et que la marque avait été en effet utilisée de façon importante dans l'annonce des services sur les contenants des produits, dans les dépliants publicitaires, et sur les enseignes des commerces de l'appelante.

Relativement au caractère fonctionnel de la marque, le juge Urie a écrit:

Bien qu'il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l'appelante, c'est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l'un quelconque des produits de l'appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l'appelante doit être utilisé, telle n'est pas son unique fonction. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d'un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel. Il est vrai qu'on ne saurait dire que le choix par l'appelante de la combinaison numérique correspondant à son numéro de téléphone a été fortuit. Il s'agissait d'un choix délibéré fait par le président actuel de l'appelante, Michael Overs, parmi les vingt ou trente choix qui s'offraient à lui (traduction) 'parce qu'elle était en soi propre à être utilisée par Pizza Pizza Ltd. pour faire reconnaître à ses clients et à ses clients éven-

25. *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, (1985) 7 C.P.R. (3d) 428 (C.F.P.I.), p. 430.

tuels la source des produits de Pizza Pizza Ltd. et les niveaux de qualité qui ont été et qui sont maintenant liés à ses produits', et la marque est maintenant (traduction) 'hautement indicatrice de Pizza Pizza Ltd. et de ses produits, et distingue les produits et services de celle-ci de ceux d'autrui'.²⁶

Le juge ajoute par la suite:

Il y a plus important encore, l'octroi de l'enregistrement d'une marque de commerce, qu'il s'agisse d'un nombre en combinaison ou non, confère un monopole sur cette séquence exacte de chiffres, qu'il s'agisse d'un numéro de téléphone ou non, *uniquement pour son usage en liaison avec les marchandises et services pour lesquels l'enregistrement est accordé*.²⁷
[Les italiques sont nôtres].

Au plan de la politique qui sous-tend la doctrine de fonctionnalité, il est utile de noter les commentaires du juge Pratte. Ayant considéré la jurisprudence présentée par le registraire contre la validité de la marque, il nota pour sa part:

Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées fonctionnelles faisaient, en partie, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas 'non enregistrable'.²⁸

Il n'y avait donc pas incompatibilité entre les régimes de protection.

En 1995, la Cour d'appel fédérale a été amenée à nouveau à se prononcer sur la question de la fonctionnalité des marques dans l'affaire *Remington*²⁹. L'affaire visait une demande en radiation de

26. *Supra*, note 22, p. 361.

27. *Ibid.*, p. 362.

28. *Ibid.*, p. 357.

29. *Supra*, note 17.

trois marques déposées portant sur la configuration en triangle équilatéral des têtes rotatives d'un rasoir électrique. Deux des marques déposées visaient la représentation en deux dimensions des têtes rotatives alors que la troisième marque était enregistrée à titre de *signe distinctif* selon l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*. La question du caractère fonctionnel des marques était donc posée dans deux contextes. Dans le cas des deux marques déposées portant sur le dessin en deux dimensions, la question était à savoir si la description visuelle d'un article manufacturé, en particulier certaines de ses pièces mobiles, pouvait faire l'objet d'un enregistrement de marque de commerce. Pour ce qui était du troisième enregistrement, celui portant sur le *signe distinctif*, la question de la fonctionnalité se posait dans le contexte des dispositions de l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*. Au terme d'une analyse de la jurisprudence canadienne dans le domaine de la fonctionnalité des marques, la Cour d'appel a distingué entre les situations où le caractère fonctionnel se rapportait à la marchandise ou à la marque de commerce même, de celles où le caractère fonctionnel était simplement secondaire ou accessoire. Reprenant les commentaires du juge Pratte dans l'affaire *Pizza Pizza*, la Cour d'appel nota:

Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l'enregistrement aurait pour effet de conférer aux requérantes «un monopole sur les éléments ou les caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises». Il créerait en réalité un brevet ou un dessin industriel plutôt qu'une marque de commerce: «les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous formes de marques de commerce». À mon avis, ce serait précisément la conséquence de l'enregistrement du dessin marque dans la présente espèce. Je ne peux donc pas convenir avec le juge de première instance que les dessins marque «ne contiennent [] aucun élément ou constituant fonctionnel». Au contraire, ils ont un rapport intrinsèque avec la principale caractéristique fonctionnelle du rasoir Philips, soit ses têtes de rasage, qu'ils représentent. S'il s'agissait d'une simple représentation, l'enregistrement ne pourrait avoir pour effet d'empêcher les appelants de produire un rasoir similaire avec un dessin marque différent. Toutefois, l'intimé reconnaît – affirme en fait – que tel est l'effet de son enregistrement du dessin marque.³⁰

30. *Supra*, note 17, p. 476.

La Cour d'appel n'a eu aucune difficulté à conclure au caractère principalement fonctionnel de la disposition en triangle équilatéral des têtes de rasoir.

La Cour d'appel a ensuite considéré la question du signe distinctif. Elle a noté que la jurisprudence considérée ne se prononçait pas sur la question des signes distinctifs mais que les conclusions tirées de cette jurisprudence étaient également applicables aux signes distinctifs. Le sens d'une marque étant de distinguer les marchandises d'un titulaire enregistré de celles vendues par d'autres, les signes distinctifs ne faisaient pas exception et les mêmes fondements d'intérêt public s'appliquaient:

Il est indéniable que toutes les formes de marque de commerce, y compris le signe distinctif, sont caractérisées par leur caractère distinctif. Par voie de conséquence, puisqu'un signe distinctif n'est pas différent, par essence, d'un dessin marque, il doit être régi par les mêmes considérations quant au caractère fonctionnel qu'un dessin marque, étant donné que le fondement d'intérêt public est le même, c'est-à-dire distinguer des marchandises de celles de concurrents en monopolisant non pas les marchandises, mais la marque employée en liaison avec ces marchandises. Le juge de première instance a peut-être eu raison de déclarer que «un signe distinctif possède nécessairement un élément ou constituant fonctionnel» (quoique je m'interroge à propos, disons, de la forme d'une bouteille qui ne serait peut-être même pas ornementale), mais dans la mesure où ce caractère fonctionnel se rapporte principalement ou essentiellement aux marchandises mêmes, il invalidera la marque de commerce.

Le signe distinctif dans la présente espèce est invalide, selon moi, parce qu'il se rapporte aux aspects fonctionnels du rasoir Philips. Une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes outre passe les limites légitimes d'une marque de commerce.³¹

Malheureusement, la Cour d'appel n'a pas eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation devant être donnée à l'alinéa 13(1)b) de la Loi, selon laquelle un *signe distinctif* «ne doit pas avoir l'effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou

31. *Supra*, note 17, p. 477-478.

d'une industrie». Elle n'a toutefois pas fermé la porte à la possibilité que les dispositions de l'article 13 auraient pu être invoquées par Remington pour attaquer la validité de l'enregistrement de Philips.

Ces deux arrêts de la Cour d'appel fédérale traitent de trois types de marques bien différents. D'une part, l'affaire *Pizza Pizza* vise une marque constituée d'un numéro de téléphone qui ne se distinguait pas *a priori* d'autres marques de commerce numériques si ce n'est par son rôle secondaire comme adresse téléphonique. Nous pouvons distinguer dans ces circonstances le rôle que joue la combinaison de chiffres comme marque de commerce lors de son utilisation dans les panneaux publicitaires, dans les menus ou bien encore dans les lieux de vente, du rôle du numéro de téléphone comme adresse numérique utilisée lors d'un appel téléphonique. Comme la Cour l'a noté, le monopole concerné par l'enregistrement de la marque se limite à l'usage du numéro de téléphone pour distinguer les marchandises et les services.

Dans l'affaire *Remington*, il est question à la fois de marque à deux dimensions et de signe distinctif. Il est intéressant de noter les commentaires du juge de première instance, qui avait conclu que la représentation en deux dimensions du produit ne pouvait être en soi fonctionnelle. Sur ce plan, la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire *Remington* n'a de sens que lorsqu'on se rappelle que les deux parties avaient adopté une position commune selon laquelle la marque, si elle était trouvée valide, empêcherait effectivement *Remington* de produire un rasoir adoptant la configuration représentée dans le dessin.

Finalement, pour ce qui est du signe distinctif qui était en jeu dans l'affaire *Remington*, on notera que la Cour d'appel donne malheureusement peu d'informations sur la portée et la nature des restrictions prévues à l'article 13 de la *Loi sur les marques de commerce*³².

Au terme de l'analyse de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire *Remington*, nous pouvons conclure que le fait qu'une marque ait un caractère fonctionnel ne sera pas en soi suffisant pour invalider un enregistrement. Il est nécessaire de considérer le type de fonctionna-

32. À cet égard, il est utile de garder à l'esprit que les dispositions de l'article 13 ne furent adoptées qu'à partir de 1953. La jurisprudence qui précède cette date traitait donc naturellement de la question de fonctionnalité de la même façon que cette question s'appliquait au *signe distinctif* ou à d'autres types de marques. Voir aussi l'affaire *Imperial Tobacco*, *supra*, note 19.

lité. Si le caractère fonctionnel concerne la marque elle-même ou les marchandises, elle sera considérée comme *essentiellement* ou *principalement* fonctionnelle et donc ne pourra faire l'objet d'un enregistrement. Par contre, si le caractère fonctionnel de la marque est simplement secondaire ou périphérique, ce type de fonctionnalité ne constituera pas un obstacle.

4. Fonctionnalité utilitaire et fonctionnalité décorative

Puisque la jurisprudence canadienne sur le sujet de la fonctionnalité des marques est relativement limitée, nous traiterons dans cette partie des diverses décisions sur le sujet, afin d'en dégager les circonstances qui ont été considérées comme déterminantes du caractère fonctionnel d'une marque. Nous distinguerons les décisions traitant du caractère fonctionnel utilitaire d'une marque des décisions traitant du caractère fonctionnel décoratif.

4.1 Fonctionnalité utilitaire

L'une des plus anciennes décisions canadiennes en matière de fonctionnalité des marques a été rendue en 1939 dans l'affaire *Imperial Tobacco Co. c. Registrar of Trade Marks*³³. La marque en question consistait en un emballage transparent pour paquets de cigarettes et d'un ruban de couleur encerclant le paquet sous l'emballage. La demande avait été déposée à titre de signe distinctif sans préciser la couleur du ruban.

La demande avait d'abord été rejetée par le registraire des marques de commerce au motif que le ruban de couleur avait la fonction utilitaire d'identifier l'endroit où l'emballage transparent pouvait être déchiré et qu'il en facilitait donc l'ouverture. Imperial Tobacco a fait appel de la décision.

La décision de la Cour de l'Échiquier a sans doute été facilitée par le fait qu'Imperial Tobacco avait antérieurement déposé deux brevets visant précisément une invention composée d'un emballage transparent et d'un ruban en facilitant l'ouverture. Après avoir cité des paragraphes du brevet décrivant la réalisation privilégiée de l'invention, la Cour a conclu que les deux brevets décrivaient précisément les éléments principaux de la marque qu'Imperial Tobacco

33. *Supra*, note 19.

cherchait à enregistrer à titre de signe distinctif. La Cour s'exprima en ces termes:

One may safely say that the band was primarily designated and adopted for the purpose of opening the outer wrapper, and it is unlikely that if the outer wrapper were not moisture-proof and the band did not function as a tearing strip, they, in combination, would never be suggested as a trade-mark. It seems to me that the trade-mark applied for was intended to replace the patents referred to, if they should be found to be invalid, as they were. In my opinion any combination of elements which are primarily designated to perform a function, here, a transparent wrapper which is moisture-proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade-mark, and if permitted would lead to grave abuses.³⁴

Il est intéressant de noter que la Cour a précisé qu'un ruban de couleur pourrait néanmoins constituer dans certains cas une marque de commerce, particulièrement dans le cas où la nature de l'emballage rendrait difficile l'utilisation d'autres moyens d'identifier la source de la marchandise. La Cour a bien précisé que c'était le caractère «*principalement fonctionnel*» de la marque proposée qui constituait un obstacle à son enregistrement.

En 1964, la Cour suprême du Canada eut à son tour l'occasion de se prononcer sur une question de fonctionnalité utilitaire. Dans l'affaire *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*³⁵, l'appelante avait enregistré dix marques visant une bande de couleur appliquée à des capsules pharmaceutiques. Les capsules en question consistaient en deux moitiés jointes l'une à l'autre par une bande de gélatine colorée.

Le défendeur dans l'action attaquait la validité des marques de commerce au motif que celles-ci étaient fonctionnelles. À cet égard, il avait été établi par la preuve que les bandes de couleur scellaient les capsules. Par ailleurs, en 1932, un brevet américain avait été émis relativement aux bandes de gélatine en question, ce brevet étant depuis expiré³⁶. La Cour suprême n'a eu aucune difficulté à confir-

34. *Ibid.*, p. 67.

35. *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.*, (1964) 43 C.P.R. 1 (C.S.C.).

36. La Cour a estimé approprié de faire un parallèle entre les faits en litige et ceux de l'affaire *Canadian Shredded Wheat Co. c. Kellogg Co.*, (1938) 55 R.P.C. 125 (CJPC), où la marque de commerce «Shredded Wheat» était attaquée au motif

mer la décision du juge de première instance selon laquelle la marque était fonctionnelle et donc ne pouvait pas constituer une marque de commerce valide. Bien que la Cour suprême n'ait pas précisé la distinction qui puisse exister entre une marque «fonctionnelle» et une marque «principalement fonctionnelle», l'existence d'un brevet d'invention portant sur la marque en question sembla conclure l'affaire.

Peu après la décision dans l'affaire *Parke, Davis & Co.*, la Cour de l'Échiquier du Canada a eu l'occasion de décider une autre cause mettant en jeu le caractère fonctionnel d'une marque dans le contexte d'une procédure de radiation. Dans l'affaire *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.*³⁷, la marque déposée consistait en un noircissement du manche des outils manufacturés par Welland Vale Manufacturing Co. La description même de la marque précisait que le noircissement du manche était dû à un processus de durcissement du bois par le feu³⁸. En s'appuyant sur la décision rendue dans l'affaire *Parke, Davis & Co. Ltd.*, la Cour de l'Échiquier du Canada n'a pas hésité à conclure que la marque, de par son caractère fonctionnel, ne pouvait faire l'objet d'un enregistrement valide. À ce sujet, la Cour a noté:

I have therefore come to the conclusion on the evidence that the fire-hardening process is primarily designed to improve wooden handles as objects of commerce and has therefore a functional use or characteristic. It follows that the change in the appearance of the wood that is the ordinary consequence of fire hardening cannot be a trade-mark. If, as has been established by *Parke, Davis & Co. Ltd. v. Empire Laboratories Ltd.*, *supra*, the thing registered cannot be a trade-mark if it has a functional use or characteristic, it follows, in my view, that, where a change in appearance of the goods in relation to which the alleged trade-mark is to be used is the normal result of a process

qu'elle était devenue descriptive des produits de la demanderesse. La Chambre des Lords avait à cet égard noté qu'il n'était pas permis à Canadian Shredded Wheat Co. de tenter de prolonger le monopole de son brevet sur la manufacture de la marchandise en tentant de monopoliser les mots qui la décrivaient. La décision établit un parallèle intéressant entre les restrictions motivées par les caractères fonctionnels de la marque et celles qui peuvent s'appliquer à sa nature descriptive.

37. *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co. Ltd.*, (1964) 43 C.P.R. 20 (C. d'É.).

38. La marque était décrite en ces termes: «consists of the accentuation in darker colouring of the grain of the wood of tool handles the surface of which has been fire-hardened to accomplish such purpose.»

that has a functional use or characteristic, such a change in appearance cannot be a trade-mark.³⁹

Les décisions rendues dans les affaires *Imperial Tobacco Co., Parke, Davis & Co.* et *Elgin Handles Ltd.* soulevaient peu d'ambiguïtés quant au caractère essentiellement fonctionnel des marques de commerce en question. L'affaire *IVG Rubber Canada* offre un exemple d'une marque de commerce où le caractère fonctionnel de la marque n'a pas suffi à invalider l'enregistrement⁴⁰. Dans cette affaire, il était question de spirale de couleur appliquée à la surface de boyaux. Le propriétaire de la marque avait utilisé la spirale depuis 1953 pour distinguer ses marchandises. Le défendeur était pour sa part un nouveau venu dans le marché. La preuve établissait que le propriétaire de la marque se servait en fait d'une large gamme de couleurs qu'il utilisait pour distinguer les caractéristiques de chacun des types de boyaux qu'il vendait. Des consommateurs étaient venus à reconnaître le code chromatique employé par le propriétaire.

L'argument avancé était donc que le code chromatique jouait un rôle essentiellement fonctionnel dans la mesure où il indiquait au consommateur l'usage approprié pour chacun des produits du manufacturier. La Cour n'a pas accepté l'argument:

Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif. La bande maintient la capsule. Sans elle, la capsule tombe en morceaux. Par contre, la bande en spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas matériellement indispensable au tuyau. Elle sert simplement à le distinguer des autres marchandises. Bien que la marque ne soit enregistrée qu'en noir et blanc, il n'est pas contesté que cela permet d'utiliser la gamme complète des couleurs.⁴¹

Les décisions que nous venons d'examiner sont toutes antérieures aux affaires *Pizza Pizza* et *Remington*. Depuis *Remington*, nous noterons en particulier les décisions *Kirkbi AG c. Gestion Ritvik*

39. *Supra*, note 36, p. 24.

40. *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Co.*, (1980) 48 C.P.R. (2d) 268 (C.F.P.I.).

41. *Ibid.*, p. 3-4.

*Inc.*⁴² et *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.*⁴³. Ces deux décisions se distinguent des précédentes du fait que les marques alléguées fonctionnelles n'étaient pas enregistrées.

Dans l'affaire *Kirkbi AG*, il était question d'une action en contrefaçon fondée sur l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*, où le manufacturier des jeux de marque LEGO tentait de s'appuyer sur l'apparence distinctive des briques emboîtables de ses jeux de construction. La preuve établissait que l'apparence extérieure des blocs avait fait l'objet de brevet d'invention et était décrite dans les divulgations et revendications de certains des brevets de Kirkbi AG. La défenderesse a demandé la disposition sommaire de l'action en s'appuyant sur le principe qu'un breveté ne peut faire valoir de droit à une marque de commerce qui correspondrait à la réalisation privilégiée telle que réclamée dans un brevet.

La Cour n'a pas voulu se prononcer sur la question au motif que la preuve présentée à l'appui de la requête pour jugement sommaire était insuffisante. Le seul fait que la représentation des blocs Lego ait pu faire l'objet de brevet antérieur ne permettait pas en soi de disposer de l'affaire.

Une question semblable était posée dans l'affaire *Thomas & Betts, Ltd.* L'affaire concernait là encore une action en contrefaçon en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et ne concernait pas de marque enregistrée. La marque de commerce en question visait la forme ovale d'un collier de serrage pour un assemblage électrique. Le collier de serrage en question avait été lancé sur le marché en 1958 et faisait l'objet d'un brevet d'invention qui était expiré. La preuve dans l'affaire indiquait que la demanderesse avait néanmoins continué à être le seul fabricant et fournisseur au Canada du collier de serrage comprenant la tête ovale en question jusqu'en 1994.

En première instance, la défenderesse, Panduit Corp., avait obtenu un jugement sommaire au motif que le collier de serrage ovale était la réalisation privilégiée du brevet de la demanderesse, un brevet qui était maintenant expiré, et que par conséquent, il ne pouvait faire l'objet de droits afférents à une marque de commerce. Il

42. (1998) 80 C.P.R. (3d) 95 (C.F.P.I.).

43. (1997) 74 C.P.R. (3d) 185 (C.F.P.I.); infirmé, (2000) 4 C.P.R. (4th) 498 (C.A.F.); permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), [2000] SCCA 105 (C.S.C.).

est à noter que la forme ovale du collier de serrage n'était pas revendiquée en soi dans le brevet mais était décrite comme la réalisation privilégiée de l'invention. Le juge de première instance avait noté que lorsqu'un brevet expire, le public est libre d'utiliser pleinement l'invention de la manière précise dont le breveté avait le droit de l'utiliser. Le breveté ne pouvait donc revendiquer selon lui des droits afférents à des marques de commerce relativement à la façon même dont le brevet expiré indique au public de fabriquer l'invention. Panduit Corp. a fait appel de la décision. Ayant considéré les motifs du juge de première instance, le juge Décary de la Cour d'appel fédérale s'est exprimé en ces termes:

[...] En l'espèce, le juge des requêtes a commis une erreur en mettant l'accent sur «l'invention» en vertu de la *Loi sur les brevets* plutôt que sur les «marchandises» en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. La validité du brevet n'était pas en litige non plus que sa portée précise, comparativement à un dispositif concurrent. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si la tête ovale était un signe distinctif au sens de la *Loi sur les marques de commerce*. En examinant cette question, qui est en partie et peut être essentiellement une question de fait, le juge de requête aurait eu à examiner les faits mêmes de l'affaire à la lumière des principes applicables aux marques de commerce, y compris la doctrine de la fonctionnalité. Il se peut qu'à la fin de l'instruction, le juge conclue, en ce qui concerne la question précise de la fonctionnalité, que la description de la tête ovale en tant que réalisation privilégiée de l'invention prouve sa fonctionnalité, peut-être d'une façon concluante, mais pareille conclusion serait prématuré en l'espèce au stade d'une requête en jugement sommaire.⁴⁴

Les commentaires de la Cour d'appel quant au chevauchement entre la protection en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* et celle en vertu de la *Loi sur les brevets* sont d'intérêt:

En revanche, il serait injuste pour le public que le titulaire d'un brevet puisse, une fois son brevet expiré, utiliser la *Loi sur les marques de commerce* pour s'attribuer un monopole à l'égard de la forme de son invention alors que cette forme est si étroitement liée à l'invention qu'à toute fin utile elle constitue un élément essentiel à l'utilisation complète de l'invention.

44. *Ibid.*, p. 507.

C'est précisément pour résoudre ce dilemme que la *Loi sur les marques de commerce* entre en ligne de compte et c'est précisément pourquoi la présente Cour, en interprétant cette *Loi sur les marques de commerce*, a veillé à ce qu'elle ne soit pas utilisée de façon à perpétuer un monopole à l'égard d'un brevet qui serait par ailleurs expiré. La solution qu'elle a retenue est la doctrine de la fonctionnalité.⁴⁵

En conclusion, le conflit potentiel entre le régime de protection de la *Loi sur les brevets* et celui de la *Loi sur les marques de commerce* sur les marques de commerce semble sous-tendre la doctrine de la fonctionnalité utilitaire. L'existence de brevets canadiens ou étrangers portant sur le sujet même de la marque revendiquée a souvent servi de motif pour invalider un enregistrement, mais il peut aussi y avoir fonctionnalité sans le brevet. La détermination doit se faire en vertu des principes applicables à la *Loi sur les marques de commerce* sur les marques de commerce, la question déterminante étant celle du caractère «*principalement fonctionnel*» de la marque.

4.2 *Fonctionnalité décorative*

Sous cette rubrique, il sera question des décisions portant sur des marques à caractère fonctionnel décoratif. Bien que certaines d'entre elles soulèvent également une question de fonctionnalité utilitaire, les conclusions de la Cour portent essentiellement sur le caractère principalement décoratif ou ornemental des marques. Alors que la fonctionnalité utilitaire soulève la question du chevauchement entre la protection accordée par la *Loi sur les marques de commerce* et la protection accordée par la *Loi sur les brevets*, la fonctionnalité décorative donne lieu à un conflit éventuel avec la *Loi sur les dessins industriels*. On notera que la *Loi sur les dessins industriels* a pour but de protéger les caractéristiques ou combinaisons de caractéristiques visuelles d'un objet en ce qui a trait à la configuration, les motifs ou les éléments décoratifs⁴⁶.

L'affaire *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. c. Morawiec*⁴⁷ est l'une des principales références lorsqu'il s'agit de fonctionnalité décorative. Dans cette affaire, le demandeur avait intenté une action en contrefaçon en s'appuyant sur une marque déposée consistant en un dessin de fleur. Le dessin en question avait été utilisé comme

45. *Ibid.*, p. 506.

46. *Loi sur les dessins industriels*, *supra*, note 7.

47. (1970) 62 C.P.R. 21 (C. d'É.).

motif dans la verrerie vendue par le demandeur et son prédécesseur en titre pendant plusieurs années. La preuve au procès indiquait que le même motif avait été utilisé par le défendeur ainsi qu'un nombre d'autres parties et que cet usage était connu du demandeur. Les témoins au procès n'avaient d'ailleurs pu distinguer les marchandises du demandeur de celles du défendeur ou des autres parties qui utilisaient un motif semblable sur leur verrerie. La Cour a noté à cet égard:

The reason the witnesses could not distinguish the wares of the plaintiff with the subject design or pattern cut on them from the wares of the defendant or of these other persons with the same design or pattern cut on them, was that the subject design or pattern of the trade-mark has only been used on cut glass tableware by the plaintiff and the defendant and these others as ornamentation for the purpose of making such glassware more attractive for selling purposes. Apparently, a body of the public find glassware with this kind of ornamentation cut on it more attractive than plain glassware of the same quality.

This ornamentation cut on glassware was not adapted by the plaintiff, the defendant or these others for the purpose of identification and individuality. Instead, such ornamentation by cutting was related solely to the consuming public's demand in connection with such glassware.

This design or pattern cut on glassware apparently has been an important ingredient in the commercial success of the plaintiff's wares and of the wares of the defendant and of other persons mentioned in the evidence; and there has been a greater public preference for cut glassware with this design or pattern cut on it than for glassware cut with the «Cross and Olive» or with any of the other designs or patterns above mentioned.⁴⁸

Il est utile de noter que la Cour s'était également brièvement penchée sur la question du conflit potentiel entre la protection accordée par la *Loi sur les dessins industriels* et celle accordée par la *Loi sur les marques de commerce*. À cet effet, la Cour a spécifiquement indiqué que les deux régimes de protection n'étaient probablement pas exclusifs mais que la protection en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* nécessitait au moins que le dessin ou motif visé ait un caractère distinctif⁴⁹.

48. *Ibid.*, p. 32-33.

49. *Ibid.*, p. 32-33.

Les propos du juge Gibson dans l'affaire *Cornflower* furent adoptés par le juge Walsh dans l'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*⁵⁰. Dans cette affaire, le manufacturier de vêtements sportifs Adidas (Canada) Ltd. avait intenté une action en contrefaçon et revendiquait le droit exclusif à l'usage de trois rayures apposées aux coutures de vêtements sportifs. La partie demanderesse avait obtenu trois enregistrements au Canada portant sur différents types de vêtements. Les enregistrements avaient été obtenus entre 1971 et 1974. Par ailleurs, la preuve indiquait également qu'Adidas avait produit en 1975 quatre demandes de marques supplémentaires semblables portant sur les trois lignes parallèles. Le registraire s'était objecté à ces demandes au motif qu'elles étaient principalement décoratives et qu'elles devaient être enregistrées et protégées selon les dispositions de la *Loi sur les dessins industriels*. Adidas décida d'abandonner les demandes. Les commentaires du registraire sur le caractère enregistrable des marques furent repris par la Cour fédérale dans les motifs de la décision dans l'affaire *Cornflower*:

Le registraire s'est opposé à ces demandes pour les mêmes motifs, savoir que ces bandes devaient servir surtout comme ornementation et non comme marque de commerce à vrai dire et que la *Loi sur les dessins industriels* protège l'ornementation pendant cinq ans seulement sous réserve d'un renouvellement pour une autre période de cinq ans et que la *Loi sur les marques de commerce* doit être interprétée strictement afin de ne pas accorder des droits d'ornementation pour une durée plus longue. Par ailleurs, il a été déclaré que le facteur déterminant n'est pas l'intention du demandeur mais bien l'effet que produit sur le public l'ornementation ainsi ajoutée sur les marchandises. Il a été admis que l'ornementation qui ne sert pas normalement de marque de commerce peut, par un usage étendu, acquérir un caractère distinctif et devenir avec le temps un signe distinctif qui pourrait être enregistré comme marque de commerce. Toutefois, cette ornementation doit d'abord être perçue ou comprise par le public comme un moyen de distinguer les marchandises du demandeur de celles des autres.⁵¹

Ayant conclu selon la preuve présentée que l'usage de lignes ou rayures sur des vêtements était répandu au Canada comme à l'étranger, la Cour conclut que les trois lignes parallèles en question telles que disposées sur les vêtements de sport de la partie demande-

50. *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*, (1978) 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.P.I.).

51. *Ibid.*, p. 14.

resse ne suffiraient pas à indiquer à un consommateur l'origine du produit sans que celui-ci ou celle-ci ne fasse référence à la marque ADIDAS ou à d'autres marques de commerce qui apparaissaient sur les produits de la partie demanderesse. Bien que la Cour ait aussi indiqué que le caractère fonctionnel de la marque soulevait une question sérieuse par rapport à la validité des enregistrements de la partie demanderesse, la décision n'a pas été rendue sur la question de la fonctionnalité. Néanmoins, la Cour a noté ce qui suit:

La preuve indique que les bandes sur les manches ou les pantalons des vêtements, d'athlétisme en particulier, rendent ceux-ci plus esthétiques pour l'acheteur éventuel. Les bandes qui vont dans le sens de la longueur ont un effet amincissant et peuvent donner l'impression d'agilité ou de souplesse. À mon sens, il est juste de dire qu'un vêtement ayant des bandes ornementales est plus esthétique qu'un vêtement ordinaire. Ce détail est admis par les fabricants depuis de nombreuses années et justifie sans doute l'emploi d'une grande variété de bandes. Lorsqu'un fabricant s'approprie un genre précis de bandes, à largeur et avec des espaces donnés, et que par son emploi constant, il revendique que ce type de bandes a acquis une importance telle que le public l'associe à ses vêtements, il s'agit là d'une tentative de transformer un dessin strictement ornemental en une marque de commerce, et cela n'est pas acceptable.⁵²

Dans l'affaire *Adidas* comme dans l'affaire *Cornflower*, les conclusions ou commentaires de la Cour quant à la fonctionnalité de la marque semblent avoir été étroitement liés à la preuve démontrant l'usage répandu de marques semblables par d'autres manufacturiers.

Dans l'affaire *Saman c. Canada's Royal Gold Pine Tree Mfg. Co.*⁵³, *Saman* demandait la radiation d'une marque déposée qui visait des marchandises consistant de «matières absorbantes imprégnées des substances destinées à désodoriser, à parfumer et à désinfecter l'air». La description de la marque décrivait en fait la forme même de la matière absorbante telle qu'elle était vendue au public, soit «une représentation d'un conifère de couleur verte ayant, en travers de la partie médiane, un rectangle blanc dans lequel se trouve du texte, imprimé, ayant, à la base du tronc de l'arbre, un autre rectangle blanc dans lequel se trouve du texte imprimé». La marchan-

52. *Ibid.*, p. 35-36.

53. *Saman c. Canada's Royal Gold Pine Tree Mfg. Co.*, (1984) 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F.P.I.); inf., (1986) 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.).

dise était vendue dans une enveloppe de plastique qui portait une fenêtre transparente en forme d'arbre. Le juge de première instance énuméra la liste de diverses caractéristiques fonctionnelles se rattachant à la géométrie de la matière absorbante et de là conclut que la marque était principalement fonctionnelle.

L'affaire fut portée en appel. La Cour d'appel fédérale écarta l'argument de fonctionnalité utilitaire en précisant que c'était l'enveloppe elle-même qui était fonctionnelle et non la forme du conifère. Pour ce qui était de la fonction décorative, la Cour nota que la preuve indiquait clairement que la marque en question avait reçu un usage considérable et qu'elle était reconnue au Canada par le consommateur comme identifiant les marchandises de l'appelante. La Cour distingua ainsi l'effet de ceux dans l'affaire *Adidas*. On notera les commentaires de la Cour à l'égard de ces dernières causes:

De la même façon, cette affaire se distingue de l'espèce quant aux faits. Il y est dit qu'il n'est pas permis de transformer un dessin *strictement* ornemental en une marque de commerce. Selon le présent dossier, il n'est pas possible de conclure que les marques en question étaient *strictement* ou *uniquement* ornementales. Je conviens avec l'avocat de l'appelant qu'il est probable que tout dessin-marque aura certaines caractéristiques ornementales. Toutefois, cela n'empêche pas en soi une marque d'être enregistrable tant qu'elle possède les conditions essentielles pour être enregistrée.⁵⁴
[Les italiques sont nôtres].

Dans l'affaire *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.*⁵⁵, la marque en question consistait en une série de dix points en croix placés sur les poches ou sur les coutures de pantalon en denim. La marque avait été enregistrée par un manufacturier de jeans et avait été utilisée en association avec ses marchandises depuis quelques années. Les arguments soulevés pour invalider l'enregistrement se résumaient au caractère fonctionnel et à l'usage répandu du point en croix dans la confection de vêtements. La Cour nota:

L'utilisation du point, non pas comme méthode de piquage ni comme simple décoration, mais comme une marque de commerce distinctive est inédite et distincte de toute utilisation

54. *Ibid.*, p. 10 de la traduction officielle de l'arrêt.

55. *Santana Jean Ltd. c. Manager Clothing Inc.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 472 (C.F.P.I.).

antérieure dudit point. L'intimée a soutenu que son utilisation du point était telle que celui-ci distinguait ses vêtements de denim des marchandises semblables des autres fabricants. Je conviens qu'une telle utilisation du point le rend enregistrable sous le régime de la Loi.

Bien que l'intimée ait le droit à la marque de commerce, l'utilisation dudit point comme caractère distinctif ne lui permet nullement d'empêcher d'autres personnes de recourir aux caractéristiques utilitaires du point aux fins par exemple de décoration et de piquage [...]⁵⁶

La Cour conclut que les points en croix ne remplissaient ni une fonction utilitaire ni une fonction décorative. On notera ici la dichotomie qui est faite entre l'usage de la marque au sens de la *Loi sur les marques de commerce* afin de distinguer les marchandises et services et le rôle que jouerait la marque si elle était employée comme méthode de couture dans la confection de la marchandise.

Dans l'affaire *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*⁵⁷, la Cour fédérale était saisie de l'appel d'une décision rendue par la Commission des oppositions. La marque en question était un signe distinctif portant sur l'apparence du contenant d'un anti-sudorifique. La Commission des oppositions avait examiné chaque élément du signe distinctif identifiant sa forme ovale, le couvercle, et le mécanisme pour extraire l'anti-sudorifique du contenant, chacune comme étant principalement fonctionnelle. Au terme de son analyse, la Commission a conclu que seulement un certain aplatissement des extrémités de la forme autrement ovale du contenant était principalement fonctionnelle. Ce dernier élément était toutefois suffisant pour conclure que le signe distinctif pourrait potentiellement être enregistrable pourvu que son caractère distinctif puisse être démontré conformément à l'alinéa 13(1)a). Le registraire conclut toutefois que le rôle principalement fonctionnel de l'ensemble des éléments du signe distinctif en faisait une marque *a priori* peu distinctive et que la preuve déposée d'un caractère distinctif acquis était insuffisante. Dans sa décision d'appel, le juge Mackay confirma l'approche du registraire et conclut que le rôle fonctionnel du signe distinctif, même s'il ne constitue pas nécessairement un obstacle à l'enregistrement, limitait la capacité du signe distinctif d'agir comme marque

56. *Ibid.*, p. 477.

57. *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.*, (1991) 40 C.P.R. (3d) 76 (C.F.P.I.).

de commerce. Le fardeau de prouver le caractère distinctif acquis était augmenté en conséquence.

En conclusion, les décisions traitant de la fonctionnalité décorative des marques de commerce accordent une importance considérable au caractère distinctif acquis. Les décisions examinées ne fournissent pas d'exemples où le signe distinctif a aussi fait l'objet d'un enregistrement en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. La jurisprudence semble ambiguë quant à la question du chevauchement des régimes de protection accordés respectivement par la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les dessins industriels*. Les commentaires dans l'affaire *Cornflower* semblent indiquer la possibilité d'une double protection. Les décisions dans les affaires *Pizza Pizza* et *Remington* pour leur part semblent y voir un problème semblable à celui soulevé par le chevauchement de la *Loi sur les brevets* et le droit des marques de commerce.

5. Conclusion

Le fait qu'une marque ait un caractère fonctionnel ne sera pas en soi suffisant pour invalider un enregistrement. Qu'il s'agisse de fonctionnalité utilitaire ou de fonctionnalité décorative, le test jurisprudentiel reste le même, celui de la marque *principalement fonctionnelle*. Si le caractère fonctionnel concerne la marque elle-même ou les marchandises, il sera considéré comme *essentiellement* ou *principalement* fonctionnel et donc ne pourra faire l'objet d'un enregistrement. L'existence d'un brevet ou d'une demande de brevet portant sur l'élément même qui constitue la marque a souvent été déterminante du caractère principalement fonctionnel de la marque. Dans le contexte de la fonctionnalité décorative, les tribunaux ont souvent conclu au caractère fonctionnel d'une marque en se basant sur l'usage répandu par des tiers.

Le test de la marque principalement fonctionnelle est difficile à appliquer dans le contexte de l'examen d'une demande de marque par le registraire, car il fait souvent intervenir des considérations externes d'ordre technique ou commercial qui ne peuvent pas être pleinement évaluées en l'absence d'information exhaustive sur le contexte dans lequel la marque sera utilisée. Là où le sujet de la demande constitue un signe distinctif, l'examineur aura à sa disposition la preuve du caractère acquis fournie par le requérant en application de l'alinéa 13(1)a). Cette preuve ne traitera toutefois pas

nécessairement des questions des limites potentielles à l'art ou à l'industrie qui pourraient être engendrées par l'enregistrement du signe distinctif. Ces questions sont plus facilement abordées dans le contexte de procédures d'opposition ou à une étape ultérieure, dans le contexte d'un litige devant les tribunaux judiciaires.