

*Capsule*

**L'affaire *LEGO* en Cour suprême :  
constitutionnalité et fonctionnalité**

**Annie Lasalle\***

1. INTRODUCTION . . . . .	391
2. FAITS . . . . .	391
3. HISTORIQUE JUDICIAIRE . . . . .	392
4. ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME . . . . .	393
4.1 Constitutionnalité . . . . .	393
4.2 Fonctionnalité . . . . .	395
4.3 <i>Passing off</i> . . . . .	397
5. CONCLUSION . . . . .	398

---

© Annie Lasalle, 2006.

\* Avocate, Ogilvy Renault, Montréal.

## 1. INTRODUCTION

Ces dernières années, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion de rendre plusieurs jugements en droit d'auteur et en droit des brevets, mais n'avait pas rendu jugement dans une cause traitant de marques de commerce depuis plus de dix ans. En 2005, notre plus haute Cour a toutefois accepté d'entendre trois causes de ce type, et a rendu jugement dans la première d'entre elles en novembre 2005. Dans l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*<sup>1</sup>, la Cour suprême a unanimement conclu à la constitutionnalité de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce* et a confirmé que la forme des briques LEGO ne pouvait pas être protégée en tant que marque de commerce.

## 2. FAITS

Diverses générations de briques LEGO ont été protégées par huit brevets différents depuis 1940. Ces brevets portaient principalement sur le système d'emboîtement des briques créé par l'arrangement de protubérances, ou « tenons », espacés symétriquement sur une face de la brique, et de cavités placées de façon symétrique sur la face opposée de la brique. Le dernier de ces brevets est expiré depuis 1988.

En 1991, Gestions Ritvik Inc. (ci-après « Ritvik », maintenant connue sous le nom Mega Bloks Inc.) a commencé à fabriquer et à vendre des briques de grand format pour les enfants en bas âge. Cinq ans plus tard, Kirkbi et Lego Canada Inc. (ci-après, collectivement, « Lego ») ont intenté une poursuite en commercialisation trompeuse, aussi appelée *passing off*, contre Ritvik en vertu de l'alinéa 7b) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>2</sup>. Lego alléguait détenir une mar-

---

1. 2005 CSC 65, 43 C.P.R. (4th) 385.

2. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après la « Loi ») : « Nul ne peut : [...] b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre ».

que de commerce *non déposée* dans le signe distinctif de la brique LEGO, plus spécifiquement la face supérieure de la brique, sur laquelle se retrouvent huit tenons configurés de façon particulière, avec le mot LEGO apparaissant sur chacun d'eux (ci-après la « marque figurative »).

### 3. HISTORIQUE JUDICIAIRE

En première instance, le juge Gibson de la Cour fédérale conclut<sup>3</sup> que la marque figurative LEGO est principalement fonctionnelle, et n'est donc pas une marque de commerce valide en vertu de la Loi. Selon lui, toutes les particularités de la marque figurative, sauf l'inscription du nom LEGO sur chaque tenon, sont dictées par leur fonction d'emboîtement, et la marque figurative est donc purement utilitaire. Il rejette également la prétention de Lego selon laquelle la fonctionnalité d'une marque n'est pertinente qu'aux questions d'enregistrement et de radiation d'une marque.

Le juge Gibson mentionne de plus que l'alinéa 7b) de la Loi ne fait pas expressément mention de « marque de commerce » ou de « signe distinctif », deux expressions définies à l'article 2 de la Loi. Par conséquent, il analyse l'expression « signe distinctif » selon les principes de common law, en ignorant la définition qui est spécifiquement mentionnée dans la Loi.

Malgré le caractère déterminant de ses conclusions sur l'aspect fonctionnel de la marque, le juge Gibson aborde tout de même la question de la commercialisation trompeuse. Il conclut que Lego a acquis un achalandage lié à la configuration particulière de ses briques et qu'il existe un risque de confusion entre les briques LEGO et les briques de Ritvik, mais qu'aucune preuve n'a été faite que ce risque de confusion découle d'une fausse déclaration *intentionnelle* de Ritvik. Il rejette donc l'action en *passing off* de Lego.

En appel<sup>4</sup>, deux juges de la Cour d'appel fédérale sur trois maintiennent la décision du juge de première instance. Ils concluent que le juge Gibson n'a pas commis d'erreur manifeste et dominante en concluant que la marque figurative LEGO est purement fonctionnelle. Par contre, ils critiquent son analyse de l'expression « signe distinctif », jugeant qu'il a erré en isolant l'alinéa 7b) du reste de la Loi. Selon la majorité des juges, un demandeur qui veut se prévaloir

3. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2002 CFPI 585, 20 C.P.R. (4th) 224.

4. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.*, 2003 CAF 297, 26 C.P.R. (4th) 1.

de ce recours prévu à la Loi (par opposition au régime de commercialisation trompeuse prévu par la common law) doit prouver qu'il possède une marque de commerce protégée par la Loi, peu importe qu'elle soit déposée ou non.

Malgré cette erreur, la conclusion du juge de première instance est suivie par la majorité des juges de la Cour d'appel fédérale : le recours échoue puisque la doctrine de fonctionnalité empêche la marque figurative des demanderessees d'être une marque de commerce au sens de la Loi. Les deux juges majoritaires rappellent également que Lego a déjà reçu un monopole, sous la forme de plusieurs brevets, sur la fonctionnalité de ses briques, et ne peut pas renouveler indéfiniment ce monopole par le biais du régime des marques de commerce. Compte tenu de leurs conclusions, les deux juges n'abordent pas la question de la commercialisation trompeuse.

Le juge Pelletier, dissident, conclut quant à lui que le principe de fonctionnalité s'applique seulement aux marques de commerce déposées, et non pas aux marques non déposées comme celle invoquée par les demanderessees. Il aurait par conséquent accueilli le recours en commercialisation trompeuse de Lego.

#### 4. ARRÊT DE LA COUR SUPRÊME

Dans un arrêt unanime rendu sous la plume du juge LeBel, les neuf juges de la Cour suprême rejettent l'appel. La Cour en profite pour énoncer les fondements de la *Loi sur les marques de commerce*, exercice qu'elle avait eu l'occasion de faire récemment pour la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>5</sup> ainsi que la *Loi sur les brevets*<sup>6</sup>.

##### 4.1 Constitutionnalité

Après que la Cour suprême ait autorisé le pourvoi, Ritvik a demandé et obtenu le droit d'alléguer l'inconstitutionnalité de l'alinéa 7b), argument qui n'avait pas été soulevé devant les cours inférieures. La Cour rejette toutefois cet argument en se fondant sur certains principes qu'elle avait énoncés dans plusieurs arrêts précé-

5. Voir par exemple *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain Inc.*, [2002] 2 R.C.S. 336.

6. Voir par exemple *Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets)*, [2002] 4 R.C.S. 45.

dents, notamment *General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing*<sup>7</sup> et *MacDonald c. Vapor Canada Ltd.*<sup>8</sup>.

La Cour rappelle tout d'abord que la compétence législative en matière de marques de commerce, contrairement aux brevets et aux droits d'auteur, n'est pas spécifiquement attribuée au gouvernement fédéral par l'article 91 de la *Loi constitutionnelle de 1867*. Elle procède donc à l'analyse du caractère constitutionnel de l'alinéa 7b) en vertu de la compétence exclusive du Parlement canadien en matière d'échanges et de commerce en général. Elle conclut que la Loi dans son ensemble, et plus spécifiquement l'alinéa 7b) de la Loi, respectent la compétence législative du Parlement canadien :

l'alinéa 7b) crée un droit d'action de nature civile qui vise essentiellement à codifier le délit de commercialisation trompeuse de la common law, mais ce droit d'action n'empiète que de façon minimale sur les pouvoirs provinciaux puisqu'il vise à faciliter l'exécution de certains aspects de la Loi relatifs aux marques non déposées. Contrairement à l'alinéa 7e) qui avait été invalidé dans l'arrêt *Vapor*, l'alinéa 7b) n'élargit pas la compétence fédérale mais vise simplement à compléter le régime de protection des marques de commerce ;

la Loi représente un régime législatif fédéral valide en ce qui concerne les marques de commerce déposées, mais aussi les marques de commerce non déposées. La protection octroyée aux marques non déposées est, selon la Cour, « essentielle à la légitimité et à l'efficacité des marques déposées ainsi qu'aux normes juridiques qui les régissent » [par. 29]. Afin d'en arriver à cette conclusion, la Cour mentionne certains éléments qui sont décrits dans *National Leasing* comme étant non exhaustifs : la mesure législative contestée doit s'inscrire dans un régime général de réglementation, lequel doit faire l'objet d'une surveillance constante par un organisme de réglementation ; la mesure doit porter sur le commerce dans son ensemble et non pas sur un secteur particulier ; la nature de la loi doit faire en sorte que la Constitution ne permettrait pas aux provinces, conjointement ou séparément, de l'adopter ; et l'omission d'inclure une ou plusieurs provinces dans la mesure législative compromettrait l'application de la mesure dans les autres provinces ;

7. [1989] 1 R.C.S. 641, ci-après *National Leasing*.

8. [1977] 2 R.C.S. 134, ci-après *Vapor*.

l'alinéa 7b) est suffisamment intégré à l'ensemble de la Loi et il est primordial pour son efficacité ; son absence de la Loi créerait de l'incertitude et des disparités non souhaitables dans la protection des marques déposées et des marques non déposées.

#### 4.2 Fonctionnalité

En Cour suprême, Lego ne conteste ni la conclusion du juge de première instance à l'effet que sa marque figurative est purement fonctionnelle, ni l'application du principe bien connu de la fonctionnalité aux marques de commerce déposées. Elle plaide toutefois que ce principe de fonctionnalité ne s'applique pas aux marques *non déposées*, notamment la marque qu'elle revendique en l'instance, et qu'il ne peut donc pas empêcher une poursuite en commercialisation trompeuse basée sur l'alinéa 7b) de la Loi.

La Cour rejette ces arguments. Elle rappelle tout d'abord que les marques de commerce servent à indiquer la source d'un produit, et donc le caractère distinctif de sa mise en marché, et qu'elles se distinguent à ce niveau des brevets qui protègent le produit lui-même. Ainsi, il ne faut pas confondre la marque de commerce, d'une part, et le produit qu'elle identifie, d'autre part. Or, selon la Cour, c'est précisément le piège dans lequel est tombé Lego en tentant de revendiquer une marque de commerce sur ses briques. En l'espèce, la marque figurative est formée uniquement de caractéristiques techniques ou fonctionnelles et la marque de commerce alléguée ne comprend pas de nom, de dessin ou de présentation particulière du produit. La marque figurative revendiquée est donc purement fonctionnelle.

La Cour explique ensuite le principe de la fonctionnalité et sa raison d'être. Elle le décrit comme le corollaire logique du droit des marques de commerce, lequel ne cherche pas à empêcher « l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit ». Si le principe ne s'appliquait pas, une personne pourrait détenir un monopole sur les caractéristiques fonctionnelles d'un produit, donc sur le produit lui-même, ce qui n'est clairement pas l'objectif visé par la Loi.

Ces conclusions de notre plus haute Cour confirment une tendance jurisprudentielle bien établie à l'effet qu'une marque de commerce ne peut pas avoir pour effet d'attribuer un monopole sur le

produit. Voir par exemple *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.*<sup>9</sup> et *Thomas & Betts Ltd. c. Panduit Corp.*<sup>10</sup> :

Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même, soit aux marchandises, alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.

[...] 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 forme de marques de commerce ».<sup>11</sup>

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 toutes fins utiles elle constitue un élément essentiel à l'utilisation complète de l'invention.<sup>12</sup>

Le fait que Lego a déjà reçu un brevet sur la fonction d'emboîtement des briques, fonction qui est créée uniquement par la configuration particulière des tenons sur une face de la brique et des cavités correspondantes sur la face opposée de la brique, est d'ailleurs au centre des préoccupations des juges de la Cour suprême lorsqu'ils refusent de protéger la « marque de commerce » revendiquée par Lego. La Cour mentionne également l'existence du principe de la fonctionnalité dans plusieurs autres pays, se référant à des décisions émanant de la Grande-Bretagne, de la France et de la Cour européenne de justice, qui ont toutes rejeté les tentatives de Lego d'enregistrer ou de revendiquer une marque de commerce sur la surface supérieure de ses briques.

La Cour s'attaque par la suite à l'argument de Lego selon lequel le principe de la fonctionnalité ne s'applique pas aux marques non

9. (1995), 64 C.P.R. (3d) 467 (C.A.F.).

10. [2000] 3 C.F. 3 (C.A.).

11. Précité, note 9, par. 18 et 19 [références omises].

12. Précité, note 10, par. 23.

déposées puisque ces marques ne confèrent aucun monopole, ni droit de propriété exclusif, à leur détenteur. La Cour estime que l'enregistrement d'une marque ne fait que faciliter la preuve du titre de propriété et conférer des droits plus efficaces envers les tiers. Qu'elle soit déposée ou non, une marque de commerce confère donc un droit exclusif d'utiliser le nom ou le signe distinctif qu'elle protège. Est également rejetée la prétention de Lego à l'effet que certaines modifications terminologiques faites à la Loi (notamment la définition de « signe distinctif » qui ne fait plus référence au caractère fonctionnel) ont pour effet de limiter l'application du principe de fonctionnalité aux marques déposées seulement. Ces modifications, selon la Cour, n'indiquent aucune intention de mettre de côté le principe de fonctionnalité, reconnu depuis si longtemps.

### 4.3 *Passing off*

Compte tenu des conclusions de la Cour sur l'aspect fonctionnel de la marque revendiquée, l'analyse de l'argument basé sur la commercialisation trompeuse n'était pas nécessaire mais quelques pages du jugement y sont tout de même consacrées. La Cour réitère les trois éléments constitutifs du *passing off* qu'elle avait énoncés dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*<sup>13</sup>, soit l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur.

La Cour en vient à la conclusion que Lego n'a pas établi le premier élément constitutif, soit l'existence d'un achalandage, puisque cette preuve doit être spécifiquement rattachée au caractère distinctif du produit, et non pas uniquement à ses techniques et procédés de fabrication. Elle ajoute que le deuxième élément constitutif, la déception du public due à la représentation trompeuse, peut être satisfait lorsque la fausse déclaration est délibérée, ou lorsqu'il y a tromperie, mais également lorsque la fausse déclaration est négligente ou insouciant. Sur ce point, la Cour aurait donc renversé le juge de première instance qui avait conclu à l'inexistence de la fausse déclaration, jugeant son analyse trop restrictive. La Cour ne se prononce pas sur le troisième élément constitutif, le préjudice, qui n'a pas été débattu devant elle.

---

13. [1992] 3 R.C.S. 120.



## 5. CONCLUSION

Ce jugement, bien qu'important pour la communauté juridique puisqu'il émane de la Cour suprême du Canada, ne révolutionnera pas le droit des marques de commerce. Il confirme en effet la tendance jurisprudentielle sur le caractère fonctionnel des marques de commerce, et ajoute peu à la jurisprudence en ce qui concerne la commercialisation trompeuse prévue à l'alinéa 7b). Il permet toutefois de bien décrire les principes et fondements de ce domaine de droit, ce qui n'avait pas été fait par la Cour suprême depuis longtemps. De plus, cet arrêt devrait servir de fondation pour deux autres jugements que la Cour suprême rendra bientôt dans les affaires *Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.*<sup>14</sup> et *Veuve Clicquot Ponsardin, maison fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée*<sup>15</sup>, qui mettent toutes les deux en cause des marques notoires.

---

14. C.S.C. n° 30839, appel entendu et pris en délibéré le 18 octobre 2005.

15. C.S.C. n° 30398, appel entendu et pris en délibéré le 18 octobre 2005.