

*Vol. 25, n° 2*

**L'affaire des chaussures Louboutin :  
est-il possible d'enregistrer une  
couleur comme marque  
de commerce ?**

**René Pepin\***

1. INTRODUCTION . . . . .	705
2. AU CANADA . . . . .	707
3. AUX ÉTATS-UNIS AVANT L'AFFAIRE <i>LOUBOUTIN</i> . . . . .	711
4. LA DÉCISION <i>LOUBOUTIN</i> . . . . .	715
5. CONCLUSION : ET MAINTENANT, QU'ALLONS- NOUS FAIRE ? . . . . .	723

---

© René Pepin, 2013.

\* Professeur, Faculté de droit, Université de Sherbrooke.

## 1. INTRODUCTION

Le 5 septembre 2012, la *U.S. Court of Appeals* a rendu sa décision dans le litige opposant deux maisons françaises de haute couture, Christian Louboutin et Yves Saint-Laurent<sup>1</sup>. Louboutin reprochait à YSL d'utiliser, dans une de ses collections de vêtements, des souliers à semelles rouges, ce qui lui était réservé par marque de commerce. YLS a rétorqué que cette marque était invalide, parce que la loi américaine ne permet pas l'enregistrement d'une couleur, seule, comme marque de commerce.

Les faits dans cette affaire sont assez banals<sup>2</sup>. C'est vers 1972 que Louboutin a eu cette idée de se distinguer des autres maisons de vêtements de haute couture en fabriquant des souliers qui auraient tous un dénominateur commun : une semelle rouge, couleur appelée « rouge Chine impériale », et couverte d'une couche de laque. Selon son créateur, cette couleur a été choisie parce qu'elle évoque l'énergie et la passion amoureuse<sup>3</sup>. L'enregistrement de la marque a été accepté aux États-Unis en janvier 2008<sup>4</sup>. Cela s'est avéré un grand coup de marketing. Le succès commercial a été énorme<sup>5</sup>. Cette idée de doter des souliers de semelles rouges a rempli la même fonction que celle prévue pour les marques de commerce. D'abord, identifier

1. Ci-après YSL. Voir *Christian Louboutin, S.A., c. Yves St-Laurent America Holdings*, 696 F.3d, 206.
2. Ils sont rappelés au début de la décision en première instance, par la cour de district. Voir *Christian Louboutin S.A. c. Yves Saint-laurent America, inc.*, 778 F.supp. 2d 445 (2011).
3. *Ibid.*, p. 447.
4. Le numéro d'enregistrement auprès du PTO (Patent and Trademark Office) est le 3361597. L'enregistrement a été accepté pour l'objet suivant : « a lacquered red sole on footwear ». Aux États-Unis, le PTO est l'organisme unique qui s'occupe tant des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce que les brevets. En cas de désaccord, c'est le Trademark Trial and Appeal Board qui se prononce, avant que l'affaire ne soit déférée aux tribunaux judiciaires.
5. *Supra*, note 2, p. 448. Le juge mentionne qu'en 2010, un quart de million de paires de ces chaussures se sont vendues aux États-Unis seulement, à un prix variant entre 400 \$ et 2000 \$ la paire. À travers le monde, on parle d'un demi-million de paires de chaussures, dont le prix s'élève jusqu'à six mille dollars ! Voir aussi GORMAN (Danielle E.), « Protecting Single Color Trademarks in Fashion After Louboutin », (2012) 30 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 369.

l'origine. En effet, toute personne qui s'intéresse à la mode peut faire le lien très vite et très direct entre la vue de souliers à semelle rouge vif et la maison Louboutin. Et, on l'espère toujours, être un gage de qualité. Ce qui devait être le cas, on le souhaite aux femmes qui les portent, car ces chaussures peuvent coûter deux mille dollars aux États-Unis, et plus en Europe !

Louboutin n'aimait pas voir que la maison St-Laurent faisait déambuler, à l'occasion, lors de défilés de mode, ses mannequins avec des souliers à semelles rouges. Ce qui a précipité le litige est que YSL a présenté en 2011 une collection appelée « Croisière », où plusieurs souliers à semelle rouge étaient offerts aux clientes. Devant le refus de YSL de retirer ces éléments de sa collection, Louboutin s'est adressé aux tribunaux pour réclamer une injonction interlocutoire. La demande s'appuyait sur les motifs suivants : violation de la marque de commerce, concurrence déloyale, dilution de l'achalandage et violation de diverses lois étatiques interdisant des pratiques commerciales déloyales. YSL a rétorqué en alléguant surtout que la marque n'aurait jamais dû être enregistrée, qu'elle n'était pas suffisamment distinctive, qu'elle était simplement ornementale et qu'elle était fonctionnelle. En conséquence, c'est Louboutin qui devrait des dommages-intérêts à YSL<sup>6</sup>.

La question posée est intéressante, et pertinente. C'est évidemment celle de savoir dans quelle mesure une couleur peut être protégée par une loi sur les marques de commerce. L'affaire *Louboutin* mérite d'être étudiée, parce que les lois canadienne et américaine sont très semblables dans leur définition de ce qui peut être enregistré comme marque de commerce. Et en droit canadien, la jurisprudence et les auteurs ne se sont pas penchés beaucoup sur cette question de la protection des couleurs par le régime des marques de commerce. D'où l'intérêt d'examiner la décision *Louboutin*. Dans un premier temps, nous allons regarder l'état du droit au Canada, puis la situation aux États-Unis jusqu'à la décision *Louboutin*. Nous allons ensuite vérifier si cette affaire a changé les règles du droit américain sur la possibilité de protéger une couleur par le régime des marques de commerce, pour voir enfin si la décision peut nous servir d'enseignement au Canada.

---

6. *Supra*, note 2, p. 449.

## 2. AU CANADA

On peut faire deux remarques préliminaires, qui pourront aider la compréhension des règles applicables dans ce domaine. Une première chose à établir, c'est qu'une question ainsi formulée : « une couleur peut-elle être protégée comme marque de commerce ? » n'a pas de sens. Car toute personne qui connaît un tant soit peu le domaine des marques de commerce sait que la *Loi sur les marques de commerce*<sup>7</sup> n'accorde aucune exclusivité absolue. Pour prendre un exemple simple qui fait voir la différence avec un régime comme celui établi en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, la compagnie Coca-Cola, qui possède la marque COKE ne peut pas empêcher un historien qui publie un volume sur l'histoire de la compagnie d'employer des dizaines de fois le mot « Coke ». Ce que la LMC accorde, c'est l'usage exclusif d'une marque, mais toujours pour un produit donné, ou un service. De même, la compagnie d'articles de sport Nike a pu obtenir comme marque de commerce la représentation d'un petit crochet<sup>8</sup>, mais pour certains articles qu'elle vend, comme des casquettes et souliers de course. La question en litige, posée correctement, pourrait se formuler de la façon suivante : « une couleur unique peut-elle être acceptée comme marque de commerce pour un produit ou un service ? ».

Une deuxième constatation qu'on doit faire, c'est que la loi canadienne n'interdit pas *a priori* l'utilisation d'une couleur lors d'une demande d'enregistrement, au contraire des odeurs, ou des sons, qui ne peuvent être protégés. Cette réalité n'apparaît pas clairement dans le libellé de la définition, à l'article 2, de ce qui peut constituer une marque de commerce. Cette définition est très englobante : ce peut être « toute marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues [...] par elle ». Cependant l'article 30, qui énumère le contenu d'une demande de marque de commerce prévoit, au paragraphe h), qu'elle doit être accompagnée d'« un dessin de la marque de commerce ». Notre loi ne vise donc, on le constate, que ce qui s'adresse à l'œil.

Il y a eu peu de décisions, au cours des ans, qui ont étudié cette question de la protection d'une couleur par la LMC. Les litiges ont porté presque tous sur des tentatives de compagnies pharmaceutiques d'obtenir une protection sur la forme et la couleur de leurs pro-

7. L.R.C. (1985), ch T-13 ; ci-après la LMC.

8. Appelé aussi *check* ou *swoosh*.

duits<sup>9</sup>. Ainsi, en 1987, le juge Strayer, de la division de première instance de la Cour fédérale<sup>10</sup> a infirmé une décision du registraire refusant la demande de la compagnie SKF concernant les comprimés TAGAMET. Selon le registraire, la compagnie voulait faire protéger la couleur verte, qui recouvrait uniformément le comprimé. Le juge Strayer s'est dit d'accord avec l'affirmation selon laquelle une couleur seule ne peut constituer une marque de commerce, mais ce qui était en jeu était une demande de marque de commerce pour un comprimé de telle grosseur, telle forme, et telle couleur. Il retourna donc l'affaire au registraire, pour faire déterminer si le comprimé en question pouvait avoir un caractère distinctif suffisant pour identifier le produit à son fournisseur, sans porter atteinte aux autres marques de commerce<sup>11</sup>.

Plus récemment, en 2010, la question s'est posée encore en Cour fédérale. Cette fois, c'est la compagnie Apotex qui a demandé la radiation de l'enregistrement de la marque de Glaxo Smith Kline concernant l'inhalateur ADVAIR, pour les asthmatiques. Selon les faits de la cause, la marque « se compose de la couleur violet foncé n° 2587C du code Pantone, et de la couleur violet pâle n° 2567C du code de Pantone appliquées à la surface [...] d'un inhalateur »<sup>12</sup>. Le juge Barnes, qui a rendu la décision, a bien posé la question en se demandant si, au moment de la demande d'enregistrement, les utilisateurs de ces produits que sont les médecins, les pharmaciens et les patients, reconnaîtraient la marque de GSK d'après son apparence et associeraient cet habillage à une source unique<sup>13</sup>. Il fallait se demander, en effet, si telle marque, qui peut être composée entre autres d'une couleur, est suffisamment distinctive pour que le consommateur fasse le lien mental entre le produit qu'il voit et son fabricant. Sur la question de la couleur et de la forme d'un produit en tant qu'aspect du caractère distinctif, le juge a écrit que ces éléments peuvent sans doute aider à distinguer les produits d'un fabricant de ceux d'un autre, et que ces éléments peuvent avoir une influence sur le comportement des consommateurs. « Néanmoins, une marque qui

9. Voir JONES (Paul), « Tis a Tale Full of Sound and Colour – Signifying Nothing ? », (2003) 23(9) *Lawyers Weekly* ; voir aussi SIM (Keltie) *et al.*, « Protecting Colour as Trademark » (2004) 23(47) *Lawyers Weekly*.

10. *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada*, [1987] 2 C.F. 633.

11. *Ibid.*, au par. 6.

12. *Apotex inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)*, 2010 CF 291, au par. 2. Le code Pantone est un système international de classification des couleurs.

13. *Ibid.*, au par. 5.

est fondée sur la couleur et la forme d'un produit sera probablement une marque faible »<sup>14</sup>.

Dans le cas soumis, le tribunal est arrivé à la conclusion que pour les médecins et les pharmaciens, la couleur ou la forme d'un comprimé ou un produit comme un inhalateur ne sont que des indicateurs secondaires de la source du produit<sup>15</sup>. Quant aux patients, ils n'accorderaient que peu d'importance à l'apparence d'un produit pharmaceutique. La fonctionnalité, la posologie et l'efficacité compteraient<sup>16</sup> davantage. De plus, la compagnie GSK n'a pu faire jouer le paragraphe 12(2) de la loi en sa faveur, à l'effet qu'une marque, qui n'est pas en soi distinctive, peut le devenir à l'usage, par un emploi continu. C'est que la plupart des compagnies qui fabriquent des produits contre l'asthme utilisent déjà les couleurs violet ou bleu. L'une pour le produit à emploi quotidien, l'autre pour le produit à utiliser en cas de crise d'asthme. La demande de la radiation de l'enregistrement a donc été accueillie<sup>17</sup>.

La doctrine n'a pas, non plus, consacré de longs développements à la question. Dans son traité, David Vaver<sup>18</sup> enseigne qu'une combinaison de couleurs peut plus facilement être protégée en vertu de la LMC. Il donne en exemple la combinaison du bleu, blanc et or utilisée par la compagnie Visa. Il indique aussi qu'il ne suffit pas, dans une demande d'enregistrement, de désigner une couleur de façon générale, comme « la couleur bleue ». Il faut donner une description plus précise, sans être obligé cependant de référer à un système reconnu de classification des couleurs. Il insiste aussi sur cette règle essentielle en marques de commerce selon laquelle un signe doit être distinctif pour pouvoir être enregistré. Il faut montrer qu'une marque crée une association dans la tête du consommateur entre elle et le fabricant d'un produit. Une couleur ou une combinai-

14. *Ibid.*, au par. 14.

15. Voir au par. 25. Par exemple, pour un pharmacien, la couleur d'un comprimé peut parfois indiquer qu'il renferme une dose minimale de l'ingrédient actif, ou le contraire, mais il n'y a pas de lien direct qui se fasse dans son esprit entre la couleur d'un comprimé et son fabricant.

16. *Ibid.*, au par. 29.

17. Les mêmes principes avaient été utilisés par la Cour fédérale en 2003 dans *Novopharm Ltd. c. Astrazeneca*, 2003 CF 1212. Cette décision a été commentée par SYRIANOS (Stella), « L'enregistrabilité de la couleur et de la forme des comprimés », (2004) 16:3 *Cahiers de propriété intellectuelle* 589.

18. VAVER (David), *Intellectual Property Law*, (Toronto : Irwin Law, 2011), p. 469-71.

son de couleurs qui n'ont pas encore acquis le statut de signe distinctif ne peuvent donc pas être enregistrées tout de suite<sup>19</sup>.

Il explique aussi une règle dont la jurisprudence canadienne parle peu, à l'effet qu'une couleur ne peut être enregistrée si elle est fonctionnelle. À première vue, cette affirmation semble absurde. Une couleur ne peut jamais, semble-t-il, empêcher un objet d'accomplir la fonction qui lui est destinée. Mais il faut comprendre l'affirmation comme signifiant qu'on ne peut faire enregistrer une couleur dans un cas où le choix des couleurs disponibles est limité et que cela aurait pour effet de faire une concurrence déloyale aux autres fabricants. Ainsi, par exemple, aux États-Unis on a refusé l'enregistrement de la couleur blanche et de la couleur noire pour des moteurs hors-bords pour bateaux, parce que les autres fabricants ne pourraient mettre sur le marché des moteurs dont la couleur s'harmonise facilement avec le bateau sur lequel ils sont installés<sup>20</sup>. Il y a aussi des normes qui ont été élaborées dans certains secteurs d'activités, qu'on doit respecter. Ainsi, la couleur orange est souvent signe de conformité avec une norme de sécurité. Cela a pour effet pratique de limiter la possibilité d'utiliser cette couleur à d'autres fins.

Quant à Teresa Scassa<sup>21</sup>, elle enseigne qu'il y a eu au cours des ans une ouverture plus grande de la part des tribunaux et du registraire des marques de commerce sur la question qui nous intéresse. Ainsi, dans les années '20, la Cour de l'Échiquier avait estimé qu'il était totalement impossible qu'une couleur soit acceptée comme marque de commerce<sup>22</sup>. Mais aujourd'hui on peut lire dans le *Règlement sur les marques de commerce*, au paragraphe 28(1)<sup>23</sup>, que « Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite ». On voit donc qu'il y a une ouverture, maintenant, dans notre droit. Elle mentionne qu'en 2007, dans l'affaire *Simpson Strong-Tie Co.*<sup>24</sup>, la Commission des oppositions des marques de commerce a jugé qu'une

19. *Ibid.*, p. 470.

20. *Ibid.* La décision américaine à laquelle l'auteure réfère est *Brunswick Corp. c. British Seagull*, 35 F3d. 1527, p. 1531 (1994). On a aussi estimé que la couleur noire est avantageuse parce qu'elle fait paraître le moteur plus compact.

21. SCASSA (Teresa), *Canadian Trademark Law*, (Toronto : LexisNexis, 2010), p. 63-66.

22. Dans *Henry K. Wampole & Co. c. Hervay Chemical Co. Of Canada*, [1929] R.C.É. 78.

23. DORS/96-195.

24. *Simpson Strong-Tie Co. c. Peak Innovations inc.*, 2007 CanLII 80935 (Comm. opp.).

couleur uniforme appliquée sur la totalité de la surface d'un objet pourrait tenir lieu de marque de commerce. La commission a ajouté qu'il n'était pas nécessaire qu'une marque de commerce soit limitée à la couleur d'un objet d'une certaine taille ou forme. Elle a donné en exemple la couleur rose qui est maintenant associée à un fabricant de laine minérale isolante. Mais on doit préciser que ces affirmations n'ont pas toutes été reprises dans la décision de la Cour fédérale dans ce litige<sup>25</sup>.

Ce bref examen du droit canadien nous montre qu'il accepte la possibilité qu'une couleur devienne un signe distinctif, et qu'on puisse en obtenir l'enregistrement à titre de marque de commerce. Ce qui nous manque, c'est qu'il n'y a pas eu d'examen en profondeur des motifs pour lesquels il est avisé ou non d'accepter l'enregistrement d'une couleur comme marque de commerce. Nous verrons que c'est ce à quoi s'est employé le droit américain.

### 3. AUX ÉTATS-UNIS AVANT L'AFFAIRE LOUBOUTIN

La loi américaine sur les marques de commerce est appelée la *Lanham Act* et a été codifiée en 1946<sup>26</sup>. Sa définition de ce qui peut être enregistré comme marque de commerce est très large<sup>27</sup>. En fait, on peut dire que presque tout peut servir de marque de commerce, sauf ce qui est interdit spécifiquement dans la loi. Il faut évidemment, comme au Canada, que ce pour quoi on demande l'enregistrement ait les caractéristiques d'une marque de commerce : elle a été et elle est employée dans le cours des affaires, elle possède un caractère distinctif, elle indique l'origine (le fabricant) et elle n'est pas principalement fonctionnelle. Ceci ne nous dit cependant pas spécifiquement si une couleur peut, en soi, être enregistrée. Jusqu'en 1985, il était considéré évident qu'une couleur, seule, ne pouvait jamais être suffisamment distinctive pour pouvoir être enregistrée<sup>28</sup>. Une couleur ne pouvait être protégée que si elle était jointe à d'autres couleurs, ou à des mots, symboles, ou motifs. On a même considéré que l'emploi de deux couleurs n'était pas suffisant<sup>29</sup>. Les tribunaux ont souvent utilisé l'argument de la « fonctionnalité » pour refuser

25. 2009 CF 1200.

26. 15 U.S.C. ss 1051 et ss.

27. L'article 45 du *Lanham Act* de 1946 (maintenant 15 U.S.C. 1127) est ainsi formulé : une marque de commerce inclut « any word, name, symbol, or device or any combination thereof adopted and used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others ».

28. GORMAN, *supra*, note 5, p. 374.

29. *Campbell Soup Co. c. Armour & Co.*, 175 F2d 795 (1949).



l'enregistrement. Selon cet argument, une compagnie ne peut obtenir un avantage indu sur ses concurrents en ayant un monopole virtuel sur la couleur d'une caractéristique utilitaire de son produit<sup>30</sup>. C'est pour ce motif que la compagnie John Deere n'a pu obtenir de protection pour la couleur verte appliquée sur sa gamme d'instruments aratoires, parce que les fermiers préfèrent manœuvrer un tracteur joint à une pièce de machinerie de la même couleur.

Tout cela a changé en 1985 lorsqu'une cour d'appel a décidé que la compagnie Owens-Corning pouvait faire enregistrer comme marque de commerce la couleur rose pour de la laine isolante en fibre de verre<sup>31</sup>. La juge Pauline Newman, qui a rendu la décision, a d'abord admis qu'avant la réforme de 1946, il n'était pas possible qu'une couleur soit protégée par la loi sur les marques de commerce. Mais la réforme a eu pour but de moderniser la loi, pour faciliter le commerce, tout en protégeant le consommateur. De sorte que maintenant on doit considérer qu'il n'y a qu'une seule norme fondamentale : « if a mark is capable of being or becoming distinctive of applicant's goods in commerce, then it is capable of serving as a trademark »<sup>32</sup>.

Ainsi les règles appliquées dans l'affaire des soupes CAMPBELL, où on avait refusé l'enregistrement des couleurs rouge et blanc sur l'étiquette des boîtes de conserve, ne tiennent plus. L'argument utilisé alors, la peur de l'épuisement du spectre des couleurs, ne doit plus tenir, car non-conforme avec le nouvel objectif de la loi d'insuffler un vent de renouveau dans ce domaine<sup>33</sup>. Il n'y a donc plus d'objection de principe à ce qu'une couleur puisse, seule, être protégée par la loi. Et dans l'affaire soumise, concernant la laine iso-

30. GORMAN, *supra*, note 5, p. 375. C'est en 1998 que l'interdiction relative à la « fonctionnalité » a été incorporée dans la loi américaine. Voir 15 U.S.C. art 1052(f) (une chose qui est principalement fonctionnelle ne peut être enregistrée, même si elle est distinctive), 1091(c) (une marque qui est principalement fonctionnelle ne peut être enregistrée), 1064(3) (le caractère fonctionnel d'une marque peut être un motif d'annulation) et 115(b)(8) (le caractère fonctionnel d'une marque est un motif de défense prévu dans la loi). Pour une étude sur le sujet, voir KING (Elizabeth W.), « The Trademark Functionality Doctrine », (2012) 5 *Landslide* 20 et LURHS (Lauren E.), « When in Doubt, Wear Red : Understanding Trademark Law's Functionality Doctrine and its Application to Single-Color Trademarks in the Fashion Industry », (2012) 61 *Kansas Law Review* 229, 234-42.

31. *In re : Owens-Corning Fibreglas Corporation*, 774 F. 2d 1116 (U.S. Court of Appeals).

32. *Ibid.*, p. 1120.

33. *Ibid.* La juge écrit : « This theory is not faulted for appropriate application, but following passage of the *Lanham Act* courts have declined to perpetuate its per se prohibition which is in conflict with the liberating purposes of the Act. ».

lante rose, on ne pouvait objecter que cette couleur a une fonction utilitaire. Rien n'empêche les compétiteurs de la compagnie Owens-Corning de vendre de la laine isolante d'une autre couleur. Il restait seulement alors à décider si la demanderesse avait fait la preuve que la marque qu'elle voulait enregistrer avait acquis un caractère suffisamment distinctif<sup>34</sup>. Comme la marque n'avait pas de caractère distinctif en soi, il fallait montrer que l'écoulement du temps lui avait conféré ce caractère. Ce qui n'a pas été difficile, vu le temps depuis lequel la laine isolante rose était connue, et les millions dépensés en publicité auprès des consommateurs pour les convaincre d'exiger l'isolant « rose »<sup>35</sup>.

La principale décision sur la question qui nous intéresse est celle de la Cour suprême en 1995 dans l'affaire *Qualitex*<sup>36</sup>. Dans cette affaire, dont les faits sont fort simples, la compagnie Qualitex vendait des tampons qui sont placés sur les plaques chauffantes des machines à repasser utilisées par les établissements de nettoyage à sec. Elle a voulu empêcher un concurrent de vendre des tampons de couleur vert-or, celle qu'elle utilisait depuis les années cinquante. Le jugement unanime de la cour a été rendu par le juge Breyer. Dès le premier paragraphe de ses motifs, il livre l'essentiel de la décision. La question posée, à son avis, est de déterminer si la loi américaine permet l'enregistrement d'une marque constituée, purement et simplement, d'une couleur. À son avis, oui, lorsque la couleur répond à toutes les exigences de la loi en matière d'enregistrement. Lorsque c'est le cas, aucune règle n'interdit l'enregistrement d'une simple couleur à titre de marque de commerce<sup>37</sup>.

Selon la cour, à la fois les termes employés dans la loi et les principes de base en matière de marques de commerce laissent entendre qu'une couleur peut faire partie des choses enregistrables comme marque de commerce. D'ailleurs, dans les faits, une couleur est souvent employée par un fabricant pour identifier ses produits. Ce qu'il faut, pour satisfaire les conditions de la loi, c'est que la couleur ait acquis une signification secondaire, c'est-à-dire qu'elle n'identifie pas seulement un produit, mais qu'elle amène le consommateur à faire le lien entre le produit et le fabricant<sup>38</sup>.

34. *Ibid.*, p. 1124.

35. *Ibid.*, p. 1125. Au moment du procès, la compagnie avait dépensé plus de 42 millions de dollars en publicité.

36. *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.*, 115 S.Ct. 1300, 514 U. S. 159.

37. *Ibid.*, 115 S.Ct. p. 1302, 514 U.S. p. 160.

38. *Ibid.*, 514 U.S. p. 163, 115 S.Ct. p. 1303.

Le tribunal a ensuite considéré l'argument concernant l'aspect fonctionnel d'une des caractéristiques d'un produit. Selon la définition qu'il avait lui-même formulée dans un arrêt antérieur, « [...] a product feature is functional and cannot serve as a trademark if it is essential to the use or purpose of the article, or if it affects the cost or quality of the article »<sup>39</sup>. Cette règle empêche donc un fabricant de monopoliser un aspect utilitaire d'un produit. Car cela nuit à la saine compétition. Autre motif de l'interdiction, c'est que cela permettrait à un fabricant d'obtenir l'équivalent d'un brevet, alors que le produit ne possède pas les éléments de nouveauté, utilité et non-évidence qu'exige la loi sur les brevets. La cour donne l'exemple d'un fabricant d'ampoules électriques qui, par une forme particulière de l'ampoule, diffuse plus de lumière. À l'expiration du brevet, il ne pourra prétendre que la forme de l'ampoule est devenue sa marque de commerce, car cela équivaldrait à accorder un brevet éternel<sup>40</sup>.

La cour a ensuite examiné et rejeté les deux principaux arguments du défendeur. Le premier concernait les difficultés et incertitudes créées dans le cas où un compétiteur utiliserait une couleur d'une teinte très semblable à celle protégée par la loi. Où placer la ligne de démarcation ? Selon le juge Breyer, des difficultés similaires se produisent souvent dans le domaine des marques de commerce lorsqu'il s'agit de comparer deux marques qui se ressemblent, pour savoir si l'une crée de la confusion. Il y a des normes légales qui existent en ces domaines pour guider les tribunaux qui doivent faire ces comparaisons. Le second argument avait trait au nombre limité de couleurs disponibles pour les manufacturiers. On avançait que lorsqu'on élimine les couleurs qui ne sont pas attrayantes pour certains produits, et celles qui sont d'une teinte trop près d'une couleur protégée, on peut se trouver dans une situation où il n'y a plus suffisamment de couleurs disponibles pour des compétiteurs. Cet argument n'a pas persuadé le tribunal<sup>41</sup>, car on ne peut se servir d'une problématique ponctuelle pour justifier une interdiction généralisée. Dans les cas où le problème se produirait vraiment, les tribunaux pourraient se servir de la doctrine de la « fonctionnalité » pour empêcher qu'un fabricant monopolise une couleur de façon à nuire indûment à la compétition<sup>42</sup>.

39. 514 U.S. p. 165, 115 S.Ct.1304.

40. Nous avons connu la même situation au Canada dans l'affaire *Kirkbi A.G. c. Gestion Ritvik inc.*, [2005] 3 R.C.S. 303, où la compagnie fabriquant les jeux LEGO a prétendu, à l'expiration du brevet sur les petites briques emboîtables, que le système de tenons et mortaises était devenu sa marque de commerce.

41. 115 S.Ct. p. 1306, 514 U.S. p. 168.

42. Par exemple, les tribunaux ont interdit que la couleur bleue soit protégée pour les fabricants d'engrais, car il existe une pratique généralisée à l'effet que cette

#### 4. LA DÉCISION LOUBOUTIN

On peut s'interroger, tout d'abord, à savoir si la question posée dans l'affaire *Louboutin* aurait été entièrement résolue par les principes émis par les tribunaux américains. On doit dire que non, car la question qui restait non résolue était de savoir si ces principes trouvent application directe dans le monde de la mode. On sait que c'est un univers particulier, qui n'est pas beaucoup protégé à l'heure actuelle par les diverses lois en matière de propriété intellectuelle.

Plusieurs motifs expliquent cela. Nos lois ne veulent pas accorder de monopoles sur des objets qui sont essentiellement utilitaires. On ne veut pas qu'une maison de haute couture puisse avoir un monopole sur « un col de chemise » ou « des manchettes » ou « des boutons ». Le droit d'auteur pourrait servir à protéger le dessin d'une robe, ou une photographie, mais une robe n'est pas une sculpture : ce n'est que du tissu cousu de façon telle qu'il habille le corps humain ! D'autre part, on sait que la couleur est un élément très utilisé par les créateurs de mode pour leurs nouvelles collections. Il serait à première vue fort inquiétant de constater que l'un d'eux peut s'approprier une couleur. Les tribunaux devaient donc avoir en tête ces considérations lorsqu'ils ont eu à trancher le litige entre les deux maisons françaises de haute couture.

En première instance, en 2011, devant la Cour de district<sup>43</sup>, Louboutin a été débouté sur toute la ligne, au motif principal qu'en matière de mode, la couleur a un aspect ornemental, et a une fonction esthétique, ce qui est nécessaire pour assurer une saine compétition dans cette industrie. Et ce, même lorsqu'une couleur aurait acquis une signification secondaire, c'est-à-dire qu'elle fasse le lien dans la tête du consommateur entre un produit et le manufacturier<sup>44</sup>. Selon le juge Victor Marrero, les enseignements de la Cour suprême sont à l'effet qu'une couleur peut être protégée par la loi, mais à certaines conditions. Notamment, i) qu'elle ait atteint un sens secondaire, et ii) qu'elle ne soit pas fonctionnelle, c'est-à-dire essen-

---

couleur indique la présence d'azote. Cf. 514 U.s. p.170, 115 S.Ct.p.1306. Mais on ne doit pas penser que le critère concernant l'aspect fonctionnel d'un objet ne pose plus de difficultés. Ainsi une auteure a pu écrire récemment : « Despite the plethora of cases that have examined and applied this concept, aesthetic functionality still confuses the courts to this day [...] » et « The Supreme Court's treatment of aesthetic functionality has been unclear. ». Voir SCHULTZ (Alexandra J.), « Looks Can Be Deceiving : Aesthetic Functionality in Louboutin and Beyond », (2012) 15 *Tulane Journal of Technology & Intellectual Property* 261, 261 et 267.

43. 778 F.Supp. 2d, 445. L'action avait débuté en avril 2011.

44. *Ibid.*, p. 449 *in fine*.

tielle pour l'utilisation d'un produit ou au but pour lequel il a été créé, ou iii) qu'elle affecte le coût de production d'un bien, iv) ou sa qualité. En appliquant ces critères au domaine de la mode, on doit conclure qu'on ne doit pas permettre l'enregistrement d'une seule couleur comme marque de commerce, car cela vient en conflit avec les besoins et les caractéristiques particulières de cette industrie : le sens de la créativité, l'esthétisme, le goût et les modes toujours changeantes<sup>45</sup>.

Selon le juge Marrero, en effet, dans l'industrie de la mode la couleur ne sert pas seulement à indiquer l'origine, mais aussi et surtout à des fins expressives, d'esthétisme et d'ornementation. En termes plus simples, on peut dire que les créateurs de mode se servent de la couleur, entre autres, pour créer un beau produit, attrayant, qui sera recherché par les consommateurs. Pas principalement pour indiquer l'origine. La couleur n'atteindrait donc pas en l'occurrence un sens secondaire. Dans des motifs qui seront fort critiqués en doctrine<sup>46</sup>, le juge a fait la comparaison suivante. Même en admettant que toute analogie est imparfaite, il s'est interrogé à savoir si la demande pourrait conduire à une situation où le peintre Monet qui, terminant une toile représentant la mer, aurait pu se faire accuser par Picasso d'utiliser la couleur bleu indigo, d'une certaine teinte, qu'il a lui-même beaucoup utilisée dans ses toiles, pendant une de ses « périodes », couleur maintenant associée au sentiment de mélancolie<sup>47</sup>. Il faudrait évidemment éviter ce résultat. Aux yeux du juge, la couleur, en peinture comme dans la mode, est essentielle aux créateurs. Ils l'utilisent pour créer de beaux objets, qui sont un reflet de leur personnalité, et qui, l'espèrent-ils, plairont aux consommateurs. Ainsi la couleur, dans ces deux mondes, sert principalement à attirer, à plaire, ou à être utile, mais pas principalement à identifier le fabricant ni à lui faire de la publicité<sup>48</sup>. Il faudrait donc s'en tenir à la position des tribunaux jusque-là en matière de mode, à savoir que la loi sur les marques de commerce ne doit protéger qu'un ensemble de couleurs, incorporées dans un motif pour le rendre unique<sup>49</sup>.

45. *Ibid.*, p. 451.

46. Voir *infra*, à partir de la note de bas de page 62.

47. *Supra*, note 43, p. 451-2.

48. *Ibid.*, p. 452 *in fine*.

49. *Ibid.* Le juge écrit : « In the fashion industry, the Lanham Act has been upheld to permit the registration of the use of color in a trademark, but only in distinct patterns or combinations of shades that manifest a conscious effort to design a uniquely identifiable mark embedded in the goods ».

Le juge a aussi été convaincu par l'argument relatif au caractère fonctionnel de la couleur. À son avis, un soulier est, en soi, un objet utilitaire : quelque chose qui protège et soutient le pied. L'utilisation d'une semelle d'un rouge foncé est faite pour que le soulier devienne un objet de beauté. La couleur ici n'a pas de lien avec le but de l'utilisation d'un soulier, ni la façon de l'utiliser, mais elle en a un avec le coût et la qualité des souliers, et peut avoir rapidement un impact négatif sur les concurrents<sup>50</sup>. Il est facile en effet d'envisager que si Louboutin avait gain de cause, il pourrait interdire à YSL de fabriquer des souliers entièrement rouges, ou de créer des souliers d'un rouge qui s'apparente avec la couleur d'autres articles de vêtements, comme des robes ou pantalons. Louboutin pourrait éventuellement s'en prendre aux maisons qui fabriquent des foulards, sacs, ou autres objets du genre, d'un rouge semblable à celui utilisé pour les souliers faits d'une seule teinte, rouge<sup>51</sup>.

De l'avis du tribunal, Louboutin a peut-être fait une erreur stratégique dans cette affaire en demandant une protection pour la couleur rouge, sans spécifier une teinte dans un registre reconnu mondialement, comme le Pantone. Il en résulte que ses concurrents ont encore plus de difficultés à déterminer à partir de quel point une couleur d'une teinte légèrement différente sera considérée enfreindre ou non la marque de commerce<sup>52</sup>.

Enfin, le juge a aussi rejeté la demande en considérant le fait qu'elle faisait allusion à un vernis. La demande précisait « lacquered red ». Cela crée alors une difficulté additionnelle pour les concurrents, car ils ne sauront pas à partir de quel degré de brillance leur produit sera jugé enfreindre la marque de commerce de Louboutin. À la limite, accepter la demande pourrait provoquer de véritables guerres rangées dans le domaine de la mode : des compagnies pourraient s'empresser de réclamer l'exclusivité de telle couleur pour tel produit, et multiplier les demandes de cette nature, de sorte qu'elles acquerraient une sorte d'exclusivité, ce qui désavantagerait grandement leurs concurrents naturels<sup>53</sup>.

En appel, en septembre 2012<sup>54</sup>, la décision a été rendue, par trois juges. Un seul, le juge José Cabranes, a fourni des motifs. La décision en première instance semble à première vue avoir été ren-

50. *Ibid.*, p. 454.

51. *Ibid.*

52. *Ibid.*, p. 455.

53. *Ibid.*, p. 457 *in limine*.

54. 696 F3d 206.

versée sur toute la ligne. Mais lorsqu'on lit attentivement les motifs, on voit que la décision a une portée plus limitée. On ne peut affirmer qu'elle a ouvert la porte à la possibilité d'enregistrer n'importe quelle couleur, seule, comme marque de commerce. Voici les éléments essentiels de ce qui a été décidé.

Premièrement, l'affirmation en première instance, selon laquelle une couleur unique ne peut *jamais* devenir une marque de commerce dans le domaine de la mode, n'est pas conforme à la décision de la Cour suprême dans l'affaire *Qualitex*.

Deuxièmement, dans le cas soumis, la marque de Louboutin, soit une semelle rouge pour un soulier haut de gamme pour femmes, a acquis un caractère distinctif, quoique limité, comme signe identifiant le fabricant. L'enregistrement de la marque est en conséquence modifié pour couvrir seulement les utilisations où la semelle rouge fait contraste avec le reste du soulier.

Troisièmement, comme les souliers rouges monochromes de YSL ne constituent pas une « utilisation » de la marque modifiée de Louboutin, il n'est pas nécessaire de se demander si ces souliers risquent de créer de la confusion au sens de la loi. Il n'est pas nécessaire non plus de trancher la question de savoir si la marque de Louboutin, telle que modifiée par la cour, est fonctionnelle. Enfin, il y a un élément de la décision en première instance qui est confirmé, savoir que Louboutin ne peut interdire à ses concurrents la création de tout soulier au seul motif que la semelle serait d'un rouge verni. La protection de sa marque de commerce ne va pas jusque-là<sup>55</sup>.

Le tribunal consacre une bonne partie de son analyse à étudier la défense de « fonctionnalité ». Il explique qu'elle a deux aspects. Le premier se présente de la façon dont nous en avons traité. On se demande si un produit a une caractéristique considérée fonctionnelle, c'est-à-dire essentielle au but ou au fonctionnement du produit, ou qui en affecte le coût ou la qualité. Mais il y a aussi une fonctionnalité dite « esthétique ». C'est le cas où le « design » d'un produit est ce qu'on cherche à enregistrer comme marque de commerce. Dans ce cas, la marque sera considérée fonctionnelle et non enregistrable si elle confère à son propriétaire un avantage indu sur ses concurrents. Et cela même si le design n'affecte aucunement le coût ou la qualité du produit<sup>56</sup>. Ainsi par exemple, dans la décision

55. *Ibid.*, p. 213.

56. *Ibid.*, p. 219-220.



*Wallace China Co.*<sup>57</sup>, dès 1952 les tribunaux ont jugé qu'un motif floral sur de la porcelaine ne pouvait être protégé en tant que marque de commerce parce qu'il avait un aspect esthétique et utilitaire. Car un tel motif est un élément important qui explique le succès commercial de ce type de bien. Le tribunal doit donc se demander si le fait de reconnaître un élément d'un produit comme marque de commerce « would significantly hinder competition » ou « would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage »<sup>58</sup>.

Restait alors à déterminer si les règles établies par les tribunaux s'appliquent intégralement à l'industrie de la mode. De l'avis du juge Cabranes, il n'était pas nécessaire ni même approprié de se demander si des règles différentes devaient jouer. Le tribunal s'est dissocié de l'affirmation suivante, faite en première instance : « [...] there is something unique about the fashion world that militates against extending trademark protection to a single color »<sup>59</sup>. On doit reconnaître, évidemment, que dans cette industrie la couleur ne sert pas que d'ornementation, mais est beaucoup utilisée comme outil dans l'arsenal du designer. Mais il reste que la défense dite « de fonctionnalité » permet seulement aux autres maisons de haute couture de faire compétition de façon équitable dans ce marché. Elle ne peut être utilisée par le détenteur d'une marque de façon à exclure complètement ses adversaires. Il faut donc trouver une règle qui permette la compétition, tout en laissant au fabricant la possibilité d'utiliser un signe distinctif qui identifie son produit, et qui évite la confusion avec d'autres.

Est-ce que la marque constituée par les semelles rouges répond à ces critères ? De l'avis de la cour, oui. D'abord, le fait que la marque ait été enregistrée crée une présomption de validité. De plus, la cour a rejeté l'affirmation selon laquelle une couleur unique ne peut jamais être enregistrée dans le domaine de la mode. Il faut alors se demander si une marque, constituée d'une couleur, qui n'est pas en soi distinctive, évidemment, aurait acquis, au cours des ans, ce caractère distinctif. Après un examen attentif de la preuve fournie, la cour a conclu par l'affirmative. Ce qui est devenu distinctif, cependant, ce n'est que la semelle rouge faisant contraste avec le reste du soulier<sup>60</sup>. C'est toujours ultimement une question de faits que de savoir si une marque a acquis un caractère distinctif. Mais le tribunal a pu conclure assez facilement que oui, en appliquant les critères

57. *Pagliero c. Wallace China Co.*, 198 F2d 339 (1952).

58. *Supra*, note 51, p. 221.

59. *Ibid.*, p. 223.

60. *Ibid.*, p. 225.



appropriés dans ce domaine : i) la publicité faite par le fabricant, ii) les résultats des sondages faits auprès des consommateurs, iii) le succès commercial du produit, iv) les tentatives des concurrents de copier la marque, v) la durée d'existence de la marque<sup>61</sup> et vi) le temps pendant lequel elle a été utilisée exclusivement par le fabricant.

On devine que cette décision a suscité beaucoup de commentaires en doctrine<sup>62</sup>. La plupart, on le devine, vont dans le même sens que la décision en appel. On craignait que la décision en première instance rende encore plus difficile la protection dont les maisons de haute couture peuvent bénéficier, elles qui sont déjà le parent pauvre du droit de la propriété intellectuelle<sup>63</sup>. À notre avis cependant, ce qui ressort de plus intéressant de ces textes, ce n'est pas tant l'examen minutieux des motifs du tribunal en première instance ou en appel, ni les raisons pour lesquelles tel commentateur se déclare convaincu par tel motif ou tel autre. C'est que certains textes étudient la question de l'opportunité de protéger les couleurs par une loi sur les marques de commerce avec du recul, en l'examinant comme question de « policy », c'est-à-dire en cherchant à déterminer s'il est préférable, comme politique publique, d'accorder cette protection. On peut ainsi mieux mesurer les véritables enjeux en cause.

On apprend ainsi que l'industrie de la mode aux États-Unis génère une activité économique de plusieurs centaines de milliards de dollars par année, plus que ce que représente l'ensemble de

61. Le fait est que la maison Louboutin utilisait cette « marque » depuis déjà une vingtaine d'années.

62. Un texte a été publié avant même la décision en première instance. Voir SREE-PADA (Sunila), « The New Black : Trademark Protection for Color Marks in the Fashion Industry », (2009) 19 *Fordham Intellectual Property & Entertainment Law Journal* 1131. L'auteure y déplore que l'industrie de la mode soit peu protégée par les diverses lois en matière de propriété intellectuelle, et souhaite que la décision *Louboutin* y remédie en partie. Mentionnons brièvement que l'auteure explique que chez l'humain plusieurs couleurs sont liées à ce que l'environnement nous apprend. Ainsi le rouge est associé souvent au feu, au sang, et au danger. Tandis que le bleu est associé à l'eau, au ciel, et au calme. On nous explique aussi que l'œil humain peut percevoir des centaines de milliers de teintes de couleurs, mais pour quelques secondes seulement. Voir à la page 1143.

63. Voir, par exemple, MORTON (Katie M.), « "Sole" Searching : Christian Louboutin's Fight Against Yves Saint Laurent – and the Aesthetic Functionality Doctrine – to Own the Color Red », (2012) 12 *Wake Forest Journal Business & Intellectual Property* 293, et MAX (Theodore C.), « Coloring Outside the Lines in the Name of Aesthetic Functionality : Qualitex, Louboutin and How the Second Circuit Saved Color Marks for Fashion », (2012) 102 *Trademark Reporter* 1081.

l'industrie du livre, du cinéma et de la musique<sup>64</sup> ! On sait aussi combien certaines marques, celles les plus reconnues, peuvent atteindre un statut presque mythique. On dit qu'il y a une année d'attente pour qui veut se procurer le sac à main KELLY de la maison Hermès, du nom de la princesse Grace Kelly de Monaco, qui avait été photographiée à la une de la revue Time en 1956 et tenant ce sac à main. Le tailleur classique créé par Coco Chanel dans les années '30 se vend encore environ 5 000 \$ pièce ! Il y a aussi des marques dont la notoriété est mondiale. Qui n'a pas entendu parler ou ne reconnaît pas la chemise polo RALPH LAUREN, la valise LOUIS VUITTON, les jeans LEVI 501, les lunettes de soleil RAY BAN ?

Ce qui pose la question de la protection légale qui doit être apportée à cette industrie. Ici, deux courants s'opposent. Selon les uns, il ne faut pas que l'industrie de la mode soit protégée par les lois en matière de propriété intellectuelle<sup>65</sup>. Car cela lui enlèverait un incitatif important à se renouveler. Une entreprise qui pourrait engranger les millions en tablant sur ses succès commerciaux antérieurs serait moins motivée à se montrer créative. D'ailleurs, le propre de l'industrie de la mode est de changer continuellement. En effet, on ne peut parler de « mode » ou de « nouveauté » pour quelque chose qui n'est plus dans l'actualité immédiate. Selon d'autres, au contraire, le domaine de la mode est le domaine où les créateurs peuvent s'exprimer le plus librement, en se renouvelant à chaque saison. Or, les lois de propriété intellectuelle sont censées avoir justement pour objectif de protéger et récompenser les gens qui ont des idées originales.

On se trouve alors devant une contradiction apparente. Il y a d'une part des firmes dont le nom, l'image, le logo valent des centaines de millions de dollars, voire des milliards, mais qui sont peut-être des colosses aux pieds d'argile, parce que peu de lois les protègent. On sait que la *Loi sur le droit d'auteur* protégerait un motif imprimé sur du tissu, mais pas une robe ou un tailleur en soi. Cette loi refuse aussi de protéger les objets utilitaires<sup>66</sup>. La *Loi sur les bre-*

64. SCHWARTZ (Erica), « Red With Envy : Why the Fashion Industry Should Embrace ADR As a Viable Solution to Resolving Trademark Disputes », (2012) 14 *Cardozo Journal of Conflict Resolution* 279.

65. Voir les auteurs mentionnés par M<sup>me</sup> Schwartz à la note de bas de page 22. Pour un texte récent sur la protection qui pourrait ou devrait être conférée par loi américaine sur le droit d'auteur, voir MAMFREDI (Alexandra), « Haute Copyright : Tailoring Copyright Protection to High-Profile Fashion Designs », (2012) 21 *Cardozo Journal of International & Comparative Law* 111.

66. Notre loi prévoit au paragraphe 64(2) que si un dessin ou un motif original est appliqué sur un objet visé par la *Loi sur les dessins industriels*, le créateur du

vets, pour sa part, récompense les personnes qui ont des idées fécondes applicables dans le domaine de la production industrielle. Et on doit constater que ce n'est pas un hasard si le monde de la haute couture n'est pas mieux protégé. C'est la volonté du législateur. On a calculé que depuis 1914, le Congrès américain a étudié plus de 70 projets de loi dans le domaine de la création de mode<sup>67</sup>, tous sans succès. Les deux dernières tentatives sont aussi restées lettre morte : la *Design Piracy Prohibition Act* de 2009 et la *Innovative Design Prevention and Piracy Prohibition Act* en 2010<sup>68</sup>.

La seule véritable protection accordée à l'industrie de la mode réside dans la loi sur les marques de commerce, qui protège le nom de l'entreprise, et son logo<sup>69</sup>. La question cruciale est de savoir s'il y a lieu d'aller plus loin, en protégeant les couleurs, par exemple. Est-ce que la compagnie Tiffany devrait pouvoir protéger la teinte caractéristique de bleu « œuf de merle » qu'elle utilise dans ses catalogues, ses sacs d'emballage et ses boîtes renfermant des bijoux ? Ou la teinte orange favorisée par Hermès, ou le rouge de Valentino ? Ici, on l'a vu en jurisprudence, et la doctrine le reflète, il n'y a pas de consensus. Chaque tenant d'une position a de bons arguments à faire valoir. D'une part, on argumente à l'effet que si une couleur est devenue distinctive et remplit les autres conditions pour être reconnue comme marque de commerce, on ne voit pas en vertu de quoi on ferait une exception pour l'industrie de la mode. D'autre part, on peut rétorquer que l'essence de cette industrie est de se renouveler constamment, de proposer toujours de nouveaux produits. Et dans ce domaine les créateurs devraient avoir toute latitude de jouer avec les couleurs comme ils le veulent bien. Car c'est un élément essentiel pour créer un objet tel qu'ils l'imaginent. De façon plus prosaïque, on doit aussi reconnaître qu'accorder une protection aux couleurs va entraîner une multiplication de litiges devant les tribunaux, ce qui implique temps et argent, et une décision peut-être non pertinente parce que

---

dessin ou motif ne peut, sauf exceptions, instituer des procédures en violation, si l'objet utilitaire est produit à plus de 50 exemplaires.

67. SCHWARTZ, *supra*, note 64, p. 284.

68. Il faut tout de même dire que dans les dernières décennies, aux États-Unis, des lois ont été adoptées de façon à mieux protéger les détenteurs de marques de commerce. Ainsi, en 1988 une loi a accordé une protection aux marques projetées (donc non encore utilisées). En 1995 la *Federal Trademark Dilution Act* a accordé plus de protection aux marques célèbres, et en 1999 la loi *Anticybersquatting Consumer Protection Act* a interdit la création d'un nom de domaine pareil ou semblable à une marque de commerce déposée, c'est-à-dire dont l'enregistrement a été accepté.

69. Par exemple l'alligator pour les vêtements de la compagnie Lacoste, ou le cheval avec cavalier jouant au polo pour Ralph Lauren.

rendue à un moment où l'industrie n'est plus intéressée à utiliser ce qui a été l'objet du litige<sup>70</sup>.

## 5. CONCLUSION : ET MAINTENANT, QU'ALLONS-NOUS FAIRE ?

Peut-on tirer de l'affaire *Louboutin* un enseignement applicable en droit canadien ? Ce qu'on peut dire, à tout le moins, c'est que les enjeux impliqués dans la question en litige ont été davantage étudiés qu'au Canada. Nos tribunaux connaissent les arguments relatifs à l'épuisement des couleurs et au frein à la concurrence, mais ils n'ont pas examiné autant en profondeur le bien-fondé et les limites de ces arguments. En ce sens, il serait avantageux qu'ils prennent connaissance de la jurisprudence américaine sur le sujet.

Si on nous permet d'exprimer une opinion personnelle, nous dirions ceci : si on applique les règles du droit des marques de commerce, il est tout à fait correct de dire qu'il est possible d'obtenir l'enregistrement, et donc une protection juridique, pour une couleur appliquée à un objet. Une couleur peut très bien être le signe qu'un manufacturier a choisi pour distinguer ses biens de ceux des concurrents. Et même si ce n'était pas initialement son intention<sup>71</sup>, une couleur peut avoir acquis avec le temps, pour les consommateurs, cette caractéristique d'identifier non pas tant un objet que l'origine de cet objet.

Mais c'est l'argument de l'épuisement des couleurs qui nous porte à penser qu'on devrait être particulièrement circonspect avant d'accepter l'enregistrement de la couleur d'un objet comme marque de commerce. On a mentionné que dans plusieurs domaines de l'activité humaine, certaines teintes de couleurs ont acquis une signification précise, parfois à cause de facteurs culturels. De sorte que le choix offert aux manufacturiers s'en trouve limité. Pour ne prendre que cet exemple, en occident, le noir est associé au deuil, et le blanc à

---

70. SCHWARTZ, *supra*, note 64, aux pages 299 et suivantes, suggère d'ailleurs qu'il serait préférable que l'industrie se tourne vers les modes alternatifs de règlement des litiges, comme l'arbitrage, la médiation, ou un organisme d'autoréglementation. Ainsi par exemple, le Council of Fashion Designers, qui existe déjà, se verrait confier cette tâche additionnelle.

71. La *Loi sur les marques de commerce* envisage les deux éventualités dans la formulation de la définition d'une marque de commerce, à l'article 2 : « marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées [...] par elle, des marchandises fabriquées [...] par d'autres ».

la joie, à la pureté, à la nouveauté. On serait bien mal venu de vouloir utiliser ces couleurs dans un contexte tout à fait contraire. Les tribunaux américains se sont montrés ouverts à ces réalités. La Cour suprême des États-Unis, dans *Qualitex*<sup>72</sup>, a elle-même reconnu que dans certains cas, le nombre limité de couleurs disponibles nuirait trop à la concurrence. En 1990, la jurisprudence américaine avait utilisé l'argument de l'épuisement des couleurs pour refuser à des compagnies vendant des édulcorants de monopoliser des couleurs. Il y avait déjà sur le marché concurrence entre les édulcorants EQUAL dans son sachet bleu pastel, SWEET & LOW dans son sachet rose et SUGAR TWIN dans son sachet jaune. Dans le cas soumis, on a rejeté la demande de Nutra Sweet visant à empêcher la compagnie Stadt d'utiliser des sachets bleus<sup>73</sup>.

Il ne faut pas oublier, non plus, qu'en matière de marque de commerce le privilège accordé par la loi ne s'éteint pas après 20 ans, ou 50 ans après la mort du créateur. Il suffit de ne pas oublier de faire la demande de renouvellement de l'enregistrement de la marque de commerce. Si on accorde à Louboutin l'exclusivité de la couleur rouge pour des semelles de chaussures, on risque de voir d'autres compagnies se précipiter pour réclamer l'exclusivité des autres couleurs primaires, l'une pour le bleu, et une autre pour le jaune. Comme le noir et le beige sont déjà d'usage courant pour les semelles de chaussure, que restera-t-il comme moyen de se distinguer pour un nouvel arrivant sur le marché, lorsque le vert aura aussi été réclamé ? Et si Louboutin peut avoir une exclusivité pour « une semelle de soulier rouge », qu'est-ce qui l'empêche de demander l'enregistrement de la marque suivante : « la couleur rouge appliquée à une robe »<sup>74</sup> ? Ce qui viserait alors toutes les robes, quel que soit le style en cause, la longueur de la robe, ou le tissu. On objectera ici que la demande serait sûrement rejetée par les tribunaux, parce que cela créerait une situation trop anticoncurrentielle. Ce qui est logique, car les robes sont traditionnellement faites de tissus de couleur, souvent rouges. Mais notre exemple sert à montrer ceci. La ligne de démarcation entre le cas des souliers à semelles rouges celui des robes rouges n'est pas si évidente. Il y a une zone grise importante. Ce qui nous porte à penser que nos tribunaux devraient faire un travail pour raffiner les critères applicables en matière de protection légale des couleurs, avant de se lancer dans un régime de protection tous azimuts, qu'on risque de regretter par la suite.

72. *Qualitex*, *supra*, note 36, 514 U.S. 159, p. 168, 115 S.ct 1300, p. 1305-6.

73. *Nutra Sweet c. Stadt Corp.*, 917 F2d 1024 (1990).

74. Cet exemple nous est fourni dans GORMAN, *supra*, note 5, p. 399.