

Vol. 24, n° 3

La grande épopée de MGM ou comment le rugissement d'un lion a fait flancher le registraire canadien des marques de commerce

Cécile Deforges et Marie-Josée Lapointe*

INTRODUCTION	607
1. LA SAGA « MGM »	608
1.1 Le registraire, campé sur ses positions.	609
1.2 Le cheval de bataille de MGM	610
1.3 Le dénouement de la saga : la décision du registraire et l'appel de cette décision	614
2. CHANGEMENT DE CAP AU NIVEAU DE LA PRATIQUE DU REGISTRAIRE	618
3. VERS UNE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIVE ?	619
4. MALGRÉ LA DÉCISION MGM, CERTAINES QUESTIONS DEMEURENT...	621
4.1 Difficultés au niveau de l'emploi d'une marque sonore	621

© Cécile Deforges et Marie-Josée Lapointe, 2012.

* Respectivement stagiaire et avocate chez BCF.

4.2	Le caractère distinctif d'une marque sonore	626
4.3	La doctrine de la fonctionnalité.	630
4.4	Défis liés à la capacité de faire valoir ses droits dans une marque sonore	633
4.5	La protection du son par le droit d'auteur	637
	CONCLUSION	639

INTRODUCTION

Le marketing d'aujourd'hui est encore plus sophistiqué qu'il ne l'était auparavant : les compagnies sont prêtes à tout pour attirer l'attention des consommateurs et les mener à préférer leurs produits ou services à ceux de leurs concurrents. Les entreprises, locales ou internationales, petites ou grosses, n'hésitent pas à recourir aux moyens les plus variés et innovateurs pour arriver à leurs fins. C'est dans cette optique qu'ont été développés des slogans accrocheurs, des odeurs alléchantes, des mélodies entraînantes, des saveurs appétissantes et des tissus soyeux. Par contre, peu se doutaient alors qu'ils pourraient un jour détenir un monopole sur ces attraits, sons, odeurs, saveurs, textures, en obtenant l'enregistrement de ceux-ci comme marques de commerce.

Effectivement, à l'origine, les marques de commerce concernaient uniquement les marques nominales ou graphiques. Depuis, cette situation a évolué constamment afin de s'adapter notamment au développement des nouvelles technologies et méthodes de communication. Certains pays, comme les États-Unis, ont été plus rapides que d'autres à reconnaître que des sons, des odeurs, des saveurs, des animations et des textures pouvaient constituer des marques de commerce. Aujourd'hui, les législations ont évolué et, bien qu'il reste encore d'importants efforts d'harmonisation à accomplir afin d'arriver à une uniformité quant aux types de marques qui sont reconnues, la plupart des pays s'ouvrent à la possibilité de reconnaître ces marques dites non traditionnelles.

Récemment, le registraire canadien des marques de commerce, en acceptant la possibilité pour les marques sonores d'être enregistrées, a fait un pas de géant dans la reconnaissance des marques non traditionnelles. Cet accomplissement est le fruit d'une bataille acharnée de la part de Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (ci-après « MGM ») pour l'enregistrement de son célèbre rugissement de lion en tant que marque de commerce, sujet qui fera d'ailleurs l'objet de notre analyse. Dans le cadre de notre réflexion, nous présenterons et commenterons le déroulement de cette longue odyssée, à partir des

prétentions des parties jusqu'à l'aboutissement de cette histoire. Ensuite, nous énoncerons certaines problématiques liées aux marques sonores et à leur protection, en utilisant divers exemples tirés de l'expérience américaine dans le domaine des marques sonores afin d'établir des parallèles avec la manière dont celles-ci seront traitées au Canada.

1 LA SAGA « MGM »

Pendant une vingtaine d'années, la demande d'enregistrement numéro 714314 de MGM a occupé le registraire des marques de commerce. Produite le 6 octobre 1992, la demande visait à obtenir un enregistrement de marque de commerce pour le célèbre rugissement de lion que nous entendons notamment au début des films de MGM¹. Or, ce n'est que le 28 mars 2012 que l'affaire fut réglée, avec la décision de la Cour fédérale² qui ordonna la publication de la marque dans le *Journal des marques de commerce*³. L'enjeu de cette longue bataille n'était pas de moindre importance : il s'agissait de reconnaître au Canada les marques sonores comme marques de commerce.

Plus précisément, la demande de MGM visait l'enregistrement de la marque sonore illustrée ci-après⁴ en liaison avec certaines marchandises, soit des films et des vidéocassettes⁵, ainsi qu'avec certains services liés à l'industrie du cinéma⁶. Une cassette audio contenant l'enregistrement sonore du rugissement de lion avait également été

1. Notons qu'en 1986, MGM a obtenu, aux États-Unis, l'enregistrement de ce même rugissement de lion comme marque de commerce (enregistrement 73/553567).
2. *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. c. Attorney General of Canada*, dossier T-1650-10, 1^{er} mars 2012.
3. La marque a été publiée le 28 mars 2012 dans le *Journal des marques de commerce* (vol. 59, n° 2996). Aucune opposition n'a été formulée à l'encontre de l'enregistrement de cette marque et celle-ci a été enregistrée le 31 juillet 2012 sous le numéro 828,890.
4. La description de la marque est la suivante : « the trademark is a sound mark consisting of a lion roaring. An electronic recording of the sound has been placed on file ».
5. Ces marchandises sont décrites dans l'enregistrement de MGM comme suit : « Motion pictures films and pre-recorded video tapes ».
6. Les services sont décrits dans l'enregistrement de MGM comme suit : « Motion picture services ; entertainment services by distribution of motion pictures ; Entertainment services, namely, production and distribution of motion pictures and providing film and tape entertainment for viewing through the media of television, cinema and other media ».

produite par la requérante au dossier, au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement⁷.



1.1 Le registraire, campé sur ses positions

Pour le registraire, il existait plusieurs obstacles à l'enregistrement de la marque de MGM. En effet, dans les rapports d'examen adressés à MGM, le registraire s'interroge quant à savoir si les marques sonores rencontrent la définition de « marque de commerce » prévue à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*⁸ et demande les commentaires de la requérante sur ce point. Il requiert également que la requérante lui démontre que la marque en cause est effectivement distinctive.

Le registraire se demande par ailleurs si la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement de MGM est véritablement employée en liaison avec les marchandises et services décrits dans la demande. Suivant le registraire, les spécimens produits par la requérante ne démontrent pas l'emploi de la marque en liaison avec les marchandises et services :

The specimens filed do not show the mark as used in association with the wares and services. Therefore, 3 specimens showing the mark as used are required (R.33). You may wish to submit a video which would include a recording of the mark as used in association with the wares and services.⁹

Sur ce point, le registraire s'appuie sur l'affaire *Playboy*¹⁰. Dans cette affaire, qui date de 1987, il avait été décidé par le juge Pinard

7. Par la suite, le registraire, dans son rapport d'examen daté du 9 mai 1995, a mentionné que le spécimen fourni ne montrait pas la marque telle qu'employée en liaison avec les marchandises et services, et a exigé que MGM lui fournisse trois spécimens supplémentaires montrant la marque telle qu'employée.

8. *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), ch. T-13, ci-après la « LMC ».

9. Rapport d'examen daté du 9 mai 1995.

10. *Playboy Enterprises Inc. c. Germain*, (1987) 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.P.I.).

de la Cour fédérale qu'une marque, pour rencontrer le critère de l'emploi au sens de la LMC, devait être visible. Le juge s'exprime comme suit :

I am of the opinion that use of verbal description is not use of a trade mark within the meaning of the Trade-marks Act. A « mark » must be something that can be represented visually.¹¹

Le registraire requiert au surplus que MGM lui explique comment le dessin de la marque (tel qu'illustré précédemment) respecte les exigences de l'alinéa 30h) de la LMC, qui énonce que la demande d'enregistrement doit contenir :

sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ; [...]

Ainsi, selon le registraire, l'exigence qu'une marque de commerce soit susceptible de faire l'objet d'une représentation visuelle empêchait toute reconnaissance des marques sonores au Canada¹².

1.2 Le cheval de bataille de MGM

D'un autre côté, dans ses échanges avec le registraire en réponse aux rapports d'examen, MGM plaide notamment que la LMC n'exclut pas les marques sonores de la définition de marque de commerce. En effet, selon elle, l'article 2 de la LMC ne fait qu'indiquer qu'une marque doit être employée de manière distinctive. Or, rien selon la requérante, ni dans l'intention du Parlement, ni dans les définitions du dictionnaire du terme « mark », n'indique que la marque doit être d'une forme spécifique, notamment visuelle. MGM s'appuie entre autres sur le principe d'interprétation des lois dictant une

11. *Ibid.*, par. 10. Plus loin, au paragraphe 13, le juge ajoute :

« Therefore, in order to be deemed to be used in association with wares, at the time of the transfer of the property in or possession of such wares, the trade-mark must be something that can be seen, whether it is marked in the wares themselves or on the packages in which they are distributed or whether it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred. »

12. À ce titre, nous notons que l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexe 1 C de la Déclaration de Marrakech du 15 avril 1994, instituant l'Organisation mondiale du commerce) précise à son article 15 que « les Membres pourront exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement ».

approche large et libérale de la définition de « marque de commerce », laquelle est d'autant plus justifiée selon la requérante du fait de l'évolution rapide des médias de communication qui accéléreront la demande pour des enregistrements de marques sonores. Par ailleurs, la requérante rappelle au registraire la raison d'être de la LMC, qui est de protéger le public et le commerce légitime. MGM soutient en outre que la LMC fait référence au « son » à plusieurs endroits, notamment aux alinéas 6(5)e, 12(1)b) et 5(b)ii) de la LMC.

Ainsi, la requérante soumet qu'il n'existe aucune raison de refuser l'enregistrement de la marque en cause ou de limiter la définition de marque de commerce aux marques qui peuvent être représentées visuellement. La requérante ajoute qu'au moins 29 juridictions à travers le monde, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, reconnaissent l'enregistrabilité des marques sonores¹³. La requérante soumet en outre au registraire une résolution adoptée par le conseil d'administration de l'*International Trademark Association* reconnaissant la protection des marques sonores¹⁴.

MGM rejette par ailleurs l'application de l'affaire *Playboy* à sa marque sonore. En effet, selon la requérante, cette décision ne peut lier le registraire puisque l'opinion du juge Pinard à l'effet qu'une marque doit être quelque chose qui peut être représenté visuellement constituait un *obiter dicta*. Elle ajoute sur ce point que le registraire a constamment refusé d'appliquer des déclarations faites en *obiter dicta* par la Cour fédérale¹⁵. D'autre part, la requérante soutient que la décision *Playboy* ne portait pas sur l'enregistrement d'une marque sonore mais plutôt sur la question de savoir si une description verbale d'une marque nominale constituait l'emploi de cette marque nominale¹⁶. Elle souligne également que dans l'affaire

13. La requérante énumère d'ailleurs dans sa réponse au rapport d'examen du 3 décembre 2008 les pays qui reconnaissent, implicitement ou expressément, l'enregistrabilité des marques sonores.

14. *Request for action by the INTA Board of directors – Protectability of Sound Trade Marks*, 25 février 1997.

15. MGM donne notamment en exemple la décision *Effigi inc. c. Canada (Attorney General)*, (2005), 41 C.P.R. (4th) (C.A.F.), p. 5.

16. Il s'agissait de l'appel d'une décision du registraire ayant refusé de radier l'enregistrement 248.633 pour la marque PLAYBOY en liaison avec des « hair pieces ». Le registraire avait toutefois accepté de retirer les autres marchandises de l'enregistrement, à savoir les « hair tinting preparations, hair tonics, hair sprays and shampoos ». La marque n'était pas apposée sur les « hair pieces » au moment du transfert de propriété ; le propriétaire se contentait d'informer verbalement ses clients que ses marchandises étaient de la marque PLAYBOY. Or, la Cour a conclu que cela n'était pas suffisant pour constituer un emploi au sens de la LMC, renversant ainsi la décision du registraire.

Playboy, la marque n'était pas apposée sur les marchandises, alors que c'est le cas pour sa marque sonore puisque celle-ci apparaît sur les marchandises de MGM. En effet, MGM allègue que la marque est encodée physiquement dans le film et forme une partie intégrante de la trame sonore du film qui sera entendue par les consommateurs chaque fois que le film sera joué. La requérante ajoute en outre que puisque sa marque peut être représentée visuellement, sous la forme d'une empreinte vocale, les commentaires du juge Pinard ne peuvent s'appliquer. MGM souligne en dernier lieu que même les auteurs de l'ouvrage *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*¹⁷ ont critiqué la décision *Playboy*, invoquant qu'il n'y a aucune raison « that the definition of « mark » cannot include a visual symbol, such as a sound ».

Un argument supplémentaire soumis par MGM découle de la comparaison qu'elle effectue entre la situation de sa marque sonore et celle qui faisait l'objet de l'affaire *Compuscience*¹⁸. Il était alors question d'une marque nominale qui apparaissait sur un programme d'ordinateur, mais seulement au moment où celui-ci était ouvert. Dans cette affaire, la Cour fédérale concluait que la marque était effectivement employée en liaison avec les marchandises, même si la marque en question n'apparaissait pas sur l'extérieur de la disquette ou sur l'emballage de la disquette au moment de la vente :

The applicant had demonstrated its wares in association with the trade mark both before and after the sale to George Weston Limited. This is adequate trade mark usage. If this were not so, no company would be able to sell its software and protect its trade mark unless it delivered to the purchaser of the software the actual software, labelled with the trade mark at the time of giving of possession. It would, in effect, not be possible any longer for companies wishing to protect their trade marked software to install it either at the vendor's place of business or the purchaser's place of business because there would be no proper use of the trade mark and the software vendor would lose the trade mark protection of his product. This seems not to be in accord with sound business principles.¹⁹

Selon la Cour dans cette décision, étant donné la nature particulière des programmes d'ordinateurs, il est moins facile d'« atta-

17. GILL (Kelly) *et al.*, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^e éd., (Toronto : Carswell, 2002), sur feuilles mobiles.

18. *BMB Compuscience Ltd. c. Bramalea Ltd.* (1988), 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F.P.I.).

19. *Ibid.*, par. 42.

cher » la marque à la marchandise, contrairement par exemple à des vêtements, où l'utilisation des étiquettes est courante :

[...] Although this could have been done, it is not to say that one could not “attach” the label onto the program and which “label” would only appear when the program is called upon by the user of the computer.²⁰

Par conséquent, pour la requérante, tant et aussi longtemps que la marque est employée de manière à distinguer la source des marchandises et services et qu'elle est associée à ces marchandises et services au moment de la vente ou de la distribution au Canada, la marque est enregistrable dans la mesure où elle rencontre les critères d'enregistrabilité prévus à l'article 12 de la LMC. À ce titre, MGM soutient que sa marque sonore est non seulement distinctive mais entre par surcroît dans la catégorie des marques notoires. La requérante souligne que le registraire a semblé être satisfait de ses arguments quant à la distinctivité de la marque puisqu'aucune preuve visant la démonstration de la distinctivité de la marque n'a été demandée à MGM dans les rapports du registraire émis en 1998 et 2002.

Enfin, MGM rappelle qu'une marque sonore a déjà été enregistrée au Canada en 1980²¹. Selon MGM, puisqu'il n'y a pas d'exclusion explicite des marques sonores dans la définition de « marque de commerce » prévue à la LMC, et vu que le registraire a lui-même déjà accepté l'enregistrement d'une marque sonore il y a plusieurs années, sa marque devrait elle aussi pouvoir être enregistrée.

MGM conclut en indiquant qu'une fois qu'il a été déterminé que l'enregistrement d'une marque sonore est supporté par la LMC et entre dans les limites de cette loi, le registraire n'a pas l'autorité de refuser l'enregistrement de la marque.

20. *Ibid.*, par. 38.

21. Il s'agissait de la marque « MUSICAL NOTES DESIGN » (Enregistrement 359,318) de Capitol Records inc. Le registraire a par la suite laissé savoir qu'il considérait que le fait d'avoir accordé l'enregistrement pour cette marque était une erreur. Pour une explication des motifs qui ont mené à l'enregistrement de cette marque, nous vous référons à l'article suivant : GAREAU (Richard S.), « Une grande première au Canada : la marque « sonore » », (1991) 3:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 103.

1.3 Le dénouement de la saga : la décision du registraire et l'appel de cette décision

Finalement, le 10 août 2010, après quatre rapports d'examen et autant d'argumentations de la part de MGM, le registraire rend sa décision finale dans laquelle il refuse la demande d'enregistrement de MGM au motif que les exigences de l'alinéa 30h) de la LMC ne sont pas rencontrées. La question de savoir si les enregistrements audio et vidéo produits par MGM étaient suffisants pour se conformer aux exigences de l'alinéa 30h) n'a pas été abordée dans la lettre de refus du registraire, pas plus que les autres points soulevés dans les rapports d'examen précédents. Le registraire explique son refus de la manière suivante :

[...] the applicant has filed a drawing, specifically a visual representation of sound. However, the drawing submitted is not the trade-mark since the applicant has clearly applied for a sound mark and not a design mark. As a result, the drawing is not considered to be an accurate representation of the trade-mark, which the applicant has described as a "sound mark consisting of a lion roaring".²²

À la suite de ce refus du registraire, MGM loge un appel à la Cour fédérale le 12 octobre 2010²³. Il appert alors des documents produits à la Cour que les parties acceptent de limiter le débat à l'application de l'alinéa 30h) de la LMC au cas des marques sonores. Ainsi, la question de savoir si une marque sonore constitue une marque de commerce ne fait pas l'objet des questions en litige devant la Cour fédérale, point toutefois que ne manque pas de souligner MGM dans son *Memorandum of Fact and Law* (le « Memorandum ») produit auprès de la Cour fédérale. En effet, selon MGM, le fait que le registraire ait accepté de limiter le débat à la simple question de

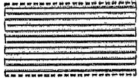

22. Lettre de refus du registraire, datée du 10 août 2010, par. 4.

23. Dans le cadre d'une réunion de la Fédération Internationale des Conseils en Propriété intellectuelle, ayant eu lieu à Munich du 8 au 11 septembre 2010, Toni Polson Ashton et David N. Katz ont offert une présentation au sujet des marques de commerce non traditionnelles (le texte de leur présentation est disponible au : <http://www.ficpi.org/library/10MunichFORUM/6-3_Polson_Ashton-outline.pdf>. Après avoir constaté que de nombreuses demandes concernant des marques non traditionnelles ont été refusées par le registraire des marques de commerce au Canada et que certaines demandes ont même été volontairement retirées par des demandeurs, l'auteur note que : « My personal view is that applicants would be better served by appealing the Examiner's refusal to the Federal Court. To date, no one has appealed ». Le premier appel logé à la Cour fédérale aurait donc finalement eu raison du registraire.

l’alinéa 30h) sous-entend que le registraire a reconnu que les marques sonores entrent dans la définition de marque de commerce prévue à la LMC. MGM ajoute par ailleurs que, si une marque sonore constitue bel et bien une marque de commerce, alors l’enregistrement d’une marque sonore ne devrait pas être refusé pour de simples technicalités.

MGM poursuit en invoquant qu’une interprétation large et libérale doit être donnée à l’alinéa 30h) et que le matériel déposé auprès du registraire, à savoir l’empreinte vocale, la cassette audio, l’enregistrement vidéo et la description de la marque sonore, est suffisant pour rencontrer les critères prévus à l’alinéa 30h) de la LMC.

Notons qu’à l’appui de ses prétentions à l’effet que sa demande d’enregistrement pour sa marque sonore respecte les exigences de l’alinéa 30h) de la LMC, MGM fait valoir que le registraire a approuvé certaines demandes d’enregistrement de marques non traditionnelles même si le dessin de la marque soumis avec la demande n’était pas la marque telle qu’employée mais plutôt une représentation de la marque. Par exemple, pour la marque BLUE (COLOUR) LOGO (535,786), qui concerne la couleur bleu telle qu’appliquée sur la surface d’un ruban adhésif, MGM soumet que le rectangle bidimensionnel comportant des lignes horizontales constitue un dessin de la marque de commerce, lequel en combinaison avec la description de la marque, a rencontré, pour le registraire, les exigences de l’alinéa 30h). Nous reproduisons ici le tableau qui a été produit par MGM dans son Memorandum pour cette marque :

TRADE-MARK AS REGISTERED/APPLIED FOR	IMAGE OF MARK AS ACTUALLY USED	COMMENTS
 <p>TMA535,786</p> <p>Description The trade-mark is shown in the attached drawing and consists of the colour blue applied to the whole of the visible surface of the masking tape depicted in the drawing. The representation of the length of masking tape shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark. The trade-mark is lined for the colour blue.</p> <p>Exhibit B to the Affidavit of Gladys Tibbo Witt, Applicant’s Record, Volume 1, Tab 4B, p. 64.</p>	 <p>Exhibit B3 to the Affidavit of Albert L. Abanza (#1), Applicant’s Record, Volume 1, Tab 5B3, p. 188.</p>	<p>The horizontal lines are accepted as being an accurate representation of the colour blue, even though they are NOT blue, and the drawing at the left is NOT the trade-mark – it is the drawing of a tangible object to which an intangible mark – colour – is applied.</p>

MGM allègue donc que si le dessin soumis au soutien de la demande n'a pas posé problèmes dans le cas d'autres marques non traditionnelles, pourquoi en serait-il un pour les marques sonores ? Aux paragraphes 103 et 104 du Mémorandum, MGM explique sa position de la manière suivante :

It is of no consequence that what is sought to be drawn and accurately represented in the foregoing cases is a physical object to begin with, as opposed to an idea.

The Registrar has previously allowed trade-marks for which the drawing is not the trade-mark. This, in combination with the fact that the Registrar has previously allowed a sound mark, and an examination of the definitions of « drawing » and « accurate representation », indicates that sound marks are registrable and can meet the requirements of paragraph 30 (h) of the Act.

Suivant le dépôt du Memorandum, le Procureur général du Canada et le registraire ont déposé leurs représentations écrites. Dans lesdites représentations, le Procureur général admet que le registraire a erré lorsqu'il a conclu que la demande d'enregistrement de MGM ne rencontrait pas les exigences de l'alinéa 30h) de la LMC. En effet, suivant le Procureur général, l'alinéa 30h) ne fait qu'exiger qu'un dessin de la marque accompagne la demande d'enregistrement au moment de sa production. Ce paragraphe ne mentionne pas que la marque *per se* doit être produite avec la demande non plus que la marque doit être dans un format visuel avant qu'elle ne soit dessinée. Le registraire a confondu la marque elle-même, laquelle est un son et non un mot, avec la représentation visuelle, ou le dessin de la marque, lequel ne constitue que le moyen technique de l'entrer au registre des marques de commerce. Suivant le Procureur, l'empreinte vocale soumise par MGM est le dessin de la marque requis à l'alinéa 30h).

En outre, le Procureur général indique dans ses représentations que le registraire a fait défaut de considérer les enregistrements audio et vidéo de la marque produits par MGM. Pris ensemble, l'empreinte vocale, l'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo et la description de la marque satisfont les exigences de l'alinéa 30h), lequel a pour objectif de s'assurer que la marque est suffisamment définie dans la demande pour qu'un avis public soit donné quant au monopole revendiqué par la requérante.

Le Procureur général conclut que, compte tenu de la raison d'être de l'alinéa 30h), soit de s'assurer qu'un avis public suffisant soit donné, et du fait que les marques sonores entrent dans la définition de « marque de commerce » prévue à la LMC, le registraire aurait dû accepter la représentation visuelle de la marque sonore de MGM, en combinaison avec le matériel déposé, comme rencontrant les exigences de l'alinéa 30h).

Les parties ont donc produit à la Cour, le 17 février 2012, un avis de requête pour jugement sur consentement et c'est ainsi que la Cour fédérale a finalement rendu jugement le 28 mars 2012²⁴. De consentement des parties, la Cour renverse la décision du registraire du 10 août 2010 et ordonne à ce dernier d'approuver pour publication la demande d'enregistrement de MGM. Enfin, la Cour ordonne à MGM de fournir au registraire un fichier numérique, sous le format MP3 ou autre, contenant le son faisant l'objet de la demande. Cette marque sonore de MGM a ensuite été publiée au *Journal des marques de commerce* le 28 mars 2012 et aucune opposition n'a été formulée par une tierce partie à l'encontre de l'enregistrement de la marque. La marque a donc été enregistrée le 31 juillet 2012.

Depuis, une dizaine de demandes d'enregistrement pour des marques sonores ont été produites auprès du registraire et il y a fort à parier que de nombreuses autres demandes s'ajouteront à la liste²⁵. Signe que la décision de la Cour fédérale était très attendue, une demande a été produite seulement deux jours après la décision de la Cour fédérale²⁶ ! Ces marques sonores faisant l'objet d'une demande d'enregistrement nouvellement produite couvrent tant des marchandises que des services, et vont des services de restauration²⁷, aux services de téléconférence²⁸, en passant par des machines à sous²⁹, du matériel

24. *Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. c. Attorney General of Canada and the Registrar of Trade-marks*, préc., note 2.

25. L'Office de la Propriété intellectuelle du Canada a créé un lien direct permettant d'avoir accès aux demandes de marques de commerce sonores. Pour chaque demande, un lien nous permet d'écouter le son de la marque : <<http://www.opic.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03433.html>>.

26. Il s'agit de la demande d'enregistrement 1,572,000 pour la marque Work.Rest. Play Jingle produite par Mars Canada inc.

27. Demandes d'enregistrement 1,574,816 et 1,574,817 pour les marques sonores Yumm et Red Robin Yumm produites par Red Robin International Inc.

28. Demandes d'enregistrement 1,580,577 et 1,580,578 pour les marques sonores Telepresence End et Telepresence Start, produites par Cisco Technology inc.

29. Demande d'enregistrement 1,578,741 pour la marque Tarzan Yell produite par Edgar Rice Burroughs inc.

informatique³⁰, des sacs à provisions³¹, des vêtements³², des services de vente au détail³³, des systèmes de téléconférence³⁴ et des tablettes de chocolat³⁵ ! Il sera intéressant de voir au cours des prochains mois la manière dont seront traitées ces marques, notamment si le registraire émettra certaines objections quant à l'enregistrement de ces marques, entre autres sur la base de l'alinéa 12(1)b) de la LMC, ou encore si des oppositions seront formulées par des tiers à l'encontre de l'enregistrement de celles-ci.

2. CHANGEMENT DE CAP AU NIVEAU DE LA PRATIQUE DU REGISTRAIRE

Le jour même de la décision de la Cour fédérale, soit le 28 mars 2012, le registraire a émis un énoncé de pratique au sujet des marques de commerce sonores³⁶, lequel reprend exactement les termes du paragraphe 28(10) du *Projet de modification du Règlement sur les marques de commerce*³⁷. Établissant les normes régissant les demandes d'enregistrement de marques sonores, l'énoncé de pratique indique que la demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en un son devrait :

- a. indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque sonore ;
- b. contenir un dessin qui représente graphiquement le son ;
- c. contenir une description du son ;
- d. contenir un enregistrement électronique du son.

30. Demande d'enregistrement 1,579,541 pour la marque Intel Corporation produite par Intel Corporation.

31. Demande d'enregistrement 1,586,405 pour la marque Steam Whistle produite par Steam Whistle Brewing inc.

32. Demande d'enregistrement 1,575,748 pour la marque Toys « R » Us Jingle produite par Toys « R » Us Canada Ltd.

33. Demande d'enregistrement 1,578,741 pour la marque Tarzan Yell produite par Edgar Rice Burroughs inc.

34. Demande d'enregistrement 1,580,579 pour la marque Webex produite par Cisco Technology inc.

35. Demande d'enregistrement 1,572,000 pour la marque Work.Rest.Play Jingle produite par Mars Canada inc.

36. Accessible sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada : <<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03439.html>>.

37. Accessible sur le site de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada : <<http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03416.html>>.

Mention importante, l'énoncé de pratique stipule que lorsqu'une marque sonore sera considérée comme étant fonctionnelle, clairement descriptive ou fausse et trompeuse, une objection sera soulevée conformément aux dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la LMC. L'énoncé ajoute que dans de tels cas, la marque pourrait être enregistrée conformément aux dispositions du paragraphe 12(2) ou de l'article 14 de la LMC.

L'énoncé de pratique mentionne également que les nouvelles demandes d'enregistrement pour des marques sonores peuvent seulement être soumises par voie d'une demande sur papier, et non par le système de dépôt en ligne de l'*Office de la propriété intellectuelle du Canada* (OPIC). Enfin, seuls certains enregistrements électroniques seront acceptés, soit ceux en format MP3 ou WAVE, limité à 5 méga-octets, et enregistrés sur un CD ou un DVD ; tout autre type d'enregistrement sera refusé.

Il importe de se rappeler qu'un énoncé de pratique a uniquement pour but de préciser les pratiques du registraire des marques de commerce et l'interprétation que fait le registraire de certaines dispositions de la LMC. Toutefois, en cas de divergence entre cet énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra. Par conséquent, puisque la Cour fédérale n'a jamais eu à se prononcer sur le fond dans l'affaire MGM, il reste à voir comment les tribunaux percevront les marques sonores et interpréteront l'affaire *Playboy* dans les années à venir s'ils étaient amenés à se pencher sur une affaire impliquant une marque sonore, à moins qu'un amendement législatif ou réglementaire à la LMC ne vienne éclaircir avant le débat.

3. VERS UNE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIVE ?

En dernier lieu, soulignons que la décision du registraire des marques de commerce est en conformité avec le *Projet de modifications au Règlement sur les marques de commerce*. Ce projet de loi est en lien direct avec l'intention du Canada d'adhérer au Traité de Singapour sur le droit des marques, lequel prévoit expressément la possibilité d'enregistrer une marque sonore³⁸. En effet, ledit projet,

38. Traité de Singapour sur le droit des marques, 27 mars 2006. Le paragraphe 3(9) du règlement d'exécution de ce Traité prévoit ce qui suit : « Lorsque la demande contient une déclaration indiquant que la marque est une marque sonore, la représentation de la marque doit, au choix de l'office, consister en une notation musicale sur une portée, en une description du son constituant la marque, en un enregistrement analogique ou numérique du son ou en toute combinaison de ces éléments. »

présenté au début de l'année 2012, propose entre autres que le paragraphe suivant soit ajouté à l'article 28 du *Règlement sur les marques de commerce*³⁹ :

La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en une marque sonore :

- a. doit indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque sonore ;
- b. doit contenir un dessin qui représente graphiquement le son ;
- c. doit contenir une description du son ;
- d. doit contenir un enregistrement électronique du son.

La période de consultation à l'égard de ce projet de modification s'est tenue entre le 23 février et le 23 avril 2012. La majorité des commentaires⁴⁰ obtenus portaient sur la clarté du langage utilisé et visaient à s'assurer que les termes soient harmonisés tout au long du Règlement. Pour ce qui est de la modification proposée à l'article 28, elle a été accueillie positivement par les répondants. La prochaine étape sera de soumettre le projet de modification du Règlement au Parlement, pour qu'il suive le processus habituel d'adoption des lois et règlements et d'attendre la publication du texte dans la Gazette du Canada, ce qui pourrait se faire dès l'automne 2012. Les modifications proposées entreraient possiblement en vigueur à l'été 2013⁴¹.

Nous notons qu'à partir du moment où le *Règlement sur les marques de commerce* prévoit la possibilité d'enregistrer une marque sonore, il deviendra difficile pour les tribunaux de prétendre que ce type de marque n'entre pas dans la définition de « marque de commerce » prévue à la LMC, si elle rencontre les exigences propres au droit des marques de commerce. À ce titre d'ailleurs, selon des informations fournies par un représentant de l'OPIC chargé du projet de modification du Règlement, nous pouvons également nous attendre à ce que la définition de « marque de commerce » prévue à la LMC

39. *Règlement sur les marques de commerce*, DORS/96-195 (ci-après le « Règlement »).

40. Les commentaires recueillis proviennent du International Trademark Association (INTA), de Smart & Biggar, de l'Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada (IPIC), de la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI) et de Gowling Lafleur Henderson LLP.

41. Selon une représentante de l'Office de la propriété intellectuelle.

soit amendée de manière à ce que certaines marques non traditionnelles, dont les marques sonores, y soient expressément mentionnées. Toutefois, de tels changements risquent de ne pas voir le jour avant plusieurs années.

4. MALGRÉ LA DÉCISION MGM, CERTAINES QUESTIONS DEMEURENT...

Même s'il est maintenant possible d'enregistrer une marque sonore, plusieurs incertitudes demeurent au sujet de ces marques non traditionnelles. En effet, tel que mentionné précédemment, la Cour fédérale n'a pas eu à se prononcer sur le fond dans l'affaire *MGM*, les parties ayant consenti à jugement. Ainsi, malgré l'ouverture du registraire à l'enregistrement des marques sonores, cela ne veut pas dire que celles-ci rencontreront les exigences du droit des marques de commerce, dont notamment la question de savoir si de telles marques rencontrent les critères d'emploi prévus à l'article 4 de la LMC.

4.1 Difficultés au niveau de l'emploi d'une marque sonore

Premièrement, rappelons que l'exigence qu'une marque de commerce soit employée en liaison avec des marchandises ou services est prévue à l'article 4 de la LMC :

<p>4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, <i>lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises</i>, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.</p>	<p>4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, <i>at the time of the transfer of the property in or possession of the wares</i>, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.</p>
--	--

<p>(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec</p>	<p>(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services</p>
--	---

des services si elle est *employée* if it is used or displayed in the
ou montrée dans l'exécution ou performance or advertising of those
l'annonce de ces services. services.

[Les italiques sont nôtres.]

Or, comment l'emploi d'une marque sonore telle que celle de MGM, qui ne peut être entendue par les consommateurs que lorsque le film est mis dans lecteur DVD, et donc subséquemment à l'achat ou au transfert de propriété dudit film, pourrait-il être conforme aux exigences de l'article 4 de la LMC ?

Un argument intéressant sur ce point est celui formulé par MGM à l'effet que le raisonnement dans l'affaire *Compuscience*⁴² s'appliquerait aux marques sonores. Rappelons que la marque dont il était question dans cette affaire n'avait jamais été apposée sur des marchandises ni sur les emballages de ces marchandises, mais apparaissait sur l'écran d'ordinateur une fois le logiciel informatique téléchargé. La marque était accessible dans un premier temps lorsque le marchand faisait une démonstration de son logiciel à des acheteurs potentiels, puis par la suite lorsque les acheteurs utilisaient le logiciel. Or, dans un tel cas, la Cour a conclu qu'il y avait effectivement emploi de la marque en liaison avec les marchandises, et ce, bien que la marque n'était pas visible sur les marchandises en tant que telles au moment du transfert de propriété.

De même, dans une autre cause, l'affaire *Info Touch Technologies*⁴³, la Commission des oppositions a reconnu que la marque NETLOCK, en liaison avec un programme informatique et des brochures et manuels d'instructions, était employée au sens de la LMC bien qu'elle ne soit démontrée qu'après l'achat de la marchandise. En s'appuyant sur la décision *Compuscience*, la Cour estime que « l'affichage de la marque de commerce au moment où le programme est téléchargé depuis le site web de l'opposante équivaut à un emploi

42. *BMB Compuscience Ltd. c. Bramalea Ltd.*, préc., note 19.

43. *Info Touch Technologies Corp. c. HE Holdings Inc.*, [2005] C.O.M.C. 183. Dans cette affaire, Info Touch Technologies s'était opposée à l'enregistrement de la marque NETLOCK & N Design (Demande 0817848) notamment au motif que ladite marque créait de la confusion avec la marque de commerce NETLOCK de l'opposante que cette dernière ou son prédécesseur en titre alléguait avoir employée antérieurement à la production de la demande d'enregistrement de la requérante. La Commission des oppositions devait notamment dans le cadre de ce motif déterminer si l'opposante était justifiée de prétendre que sa marque avait été effectivement employée avant celle de la requérante.

en liaison avec les marchandises de la façon exigée par le paragraphe 4(1) de la Loi »⁴⁴.

Également, dans l'affaire *Degrémont*⁴⁵, visant une procédure instituée en vertu de l'article 45 de la LMC, il était question de l'emploi d'une marque consistant en un dessin d'oiseau, en liaison avec des appareils pour traitement biologique d'eaux résiduaires et des appareils de traitement industriel d'ordures ménagères. La marque était portée à l'attention des clients par le biais de brochures, puis par la suite lors de l'installation des appareils en question. Les clients ne pouvaient donc percevoir la marque sur les appareils avant de les avoir achetés et installés. Le registraire note que « la nature des marchandises est un facteur important à considérer dans cette affaire »⁴⁶, puis conclut que la marque était effectivement employée en liaison avec les marchandises :

Ce que la preuve démontre, c'est que la marque de commerce et les marchandises auraient été portées à l'attention de l'acheteur grâce à la brochure que la titulaire distribue à ses clients actuels ou éventuels. De plus, les clients de la titulaire auraient probablement remarqué la marque de commerce imprimée au haut des factures, et verraient la marque telle qu'affichée sur une enseigne une fois les marchandises installées. Compte tenu de ces considérations, je suis prête à conclure que la marque de commerce était liée aux marchandises à tel point que l'avis de liaison prévu au paragraphe 4 (1) de la Loi a été donné.⁴⁷

Par contre, des nuances quant à ce qui constituerait l'emploi d'une marque conformément aux principes de *Compuscience* ont été apportées dans certaines décisions canadiennes subséquentes. Par exemple, dans l'affaire récente *Alloy Rods*⁴⁸, portant sur une procédure instituée en vertu de l'article 45 de la LMC, le registraire distingue la situation dont il est saisi, où la marque n'est visible qu'après l'achat, soit à l'ouverture de l'emballage des fils de soudure à la maison, de celle dans *Compuscience* où la marque était montrée tant avant qu'après l'achat. Elle est d'avis que le fait que la marque ne soit disponible qu'après l'achat des marchandises n'est pas suffisant pour rencontrer les exigences du paragraphe 4(1) de la LMC.

44. *Ibid.*, p. 11.

45. *Degrémont-Infilco Ltée (Re)*, [2000] C.O.M.C. 44. Il était question de l'enregistrement 149,098 pour la marque BIRD & DESIGN.

46. *Ibid.*, par. 10.

47. *Ibid.*, par. 11.

48. *Alloy Rods Global, Inc. (Re)*, [2012] C.O.M.C. 5053.

Un raisonnement similaire a été présenté par la Cour, dans l'affaire *McGaw*⁴⁹, où elle souligne que, contrairement à la situation dans *Compuscience*, dans le cas de la marque dont la Cour était saisie :

There is no evidence that the program was shown or demonstrated to customers prior to them purchasing the product and therefore no evidence that the registrant's customers would have been aware that they were purchasing a computer program associated with the trade-mark "CAP".⁵⁰

Ainsi, les propriétaires de marques sonores auront à user d'ingéniosité pour réussir à rencontrer le critère d'emploi prévu à la LMC en ce qui concerne leurs marchandises. En effet, pour que ces marques puissent être employées en liaison avec des marchandises, il semble que la jurisprudence ait confirmé que la marque doit être perçue par le consommateur avant ou au moment du transfert de propriété mais non uniquement de manière subséquente à celui-ci. Afin de rencontrer ce critère, certains ont suggéré que l'emballage ou la marchandise elle-même pourrait contenir l'empreinte vocale du son en question, comme celui du rugissement du lion de MGM. Ou alors, la marchandise pourrait contenir une puce à compression qui, lorsqu'elle est enfoncée, permet que le son de la marque soit entendu. Aussi, certains considèrent que le critère d'emploi pourrait être satisfait par le biais de la présentation de publicités sur le point de vente des marchandises ou en permettant autrement que le son de la marque soit entendu au moment de l'achat des marchandises⁵¹.

Par exemple, dans l'affaire *Syprotec Inc. (Re)*⁵², le propriétaire inscrit de l'enregistrement d'une marque nominale devait démontrer que sa marque avait été employée au cours des trois années précédant l'émission de l'avis en vertu de l'article 45 de la LMC en liaison avec des analyseurs d'hydrogène dissous, de liquide diélectrique et des services de réparation de ces marchandises. Afin de faire sa preuve, le propriétaire de la marque a fourni diverses brochures et autres documents transmis à des clients, relatifs à ses marchandises et services. S'appuyant sur l'affaire *Compuscience*, la Cour conclut de la manière suivante :

49. *McGaw (Re)*, [2000] C.O.M.C. 6.

50. *Ibid.*, par. 9.

51. McGINNIS (Katharine), « Whether Sound Marks Can and/or Should Be Registered as Trade-marks in Canada », (2005) 19:1 *Intellectual Property Journal* 117, 5.

52. *Syprotec Inc. (Re)*, [2001] T.M.O.B. No. 60. Il était question de la marque « ENGINEERED CARE » faisant l'objet de la demande d'enregistrement numéro 409746 produite par Syprotec inc.

In my view, notice of the association between the trade-mark and the wares would have been brought to the attention of the purchaser by way of the brochures provided at the time sales calls were made and when proposals for the supply of the wares were made. Further, as the trade-mark clearly appears on the invoices, notice of the association would have continued at the time of transfer of the wares. [...] Consequently, when taking into consideration all of the above, I conclude that the trade-mark *ENGINEERED CARE* was so associated with the wares as to give the notice specified under Section 4 (1).⁵³

Quant à l'emploi d'une marque sonore en liaison avec des services, dans la mesure où la marque sonore est employée ou montrée lors de l'annonce ou l'exécution des services, le critère d'emploi prévu au paragraphe 4(2) de la LMC sera rencontré. Il est plus facile dans le contexte des services de voir comment une marque sonore pourra être employée. À titre illustratif, aux États-Unis, NBC a été l'une des premières compagnies à obtenir l'enregistrement d'une marque sonore pour le son de carillons en liaison avec des services de radio-diffusion⁵⁴. Dans le cas de cette marque, celle-ci était périodiquement jouée sur les ondes de la radio, notamment pour annoncer le début d'une pause publicitaire. Un autre exemple concerne la marque sonore consistant en la chanson thème « Sweet Georgia Brown » des Harlem Globetrotters pour des services de divertissement dans le domaine du basketball⁵⁵. Dans ce cas, la marque, soit la chanson thème, était jouée et diffusée à certains moments au cours des spectacles de basketball.

Comme le note M^e Laurent Carrière, « il n'y aura que rarement avis de liaison dans le cas des marques sonores pour les marchandises. Il pourra cependant en être plus facilement autrement dans le cas de marques sonores visant les services »⁵⁶. En effet, « the natural way in which sound marks would be used would be through advertising or performance »⁵⁷.

53. *Ibid.*, par. 10.

54. La marque a été enregistrée aux États-Unis sous le numéro 0916522.

55. La marque a été enregistrée aux États-Unis sous le numéro 1700895.

56. Laurent CARRIÈRE, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada. Quelques réflexions sur leur enregistrabilité et leur distinctivité », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle 1999*, (Cowansville : Blais), 1999, p. 108.

57. MCGINNIS, préc., note 51, p. 5.

En plus des exigences mentionnées précédemment, encore faut-il que la marque sonore soit employée à titre de marque de commerce. À cet effet, certaines décisions sont notamment venues établir que l'emploi d'une marque de manière « ornementale » ou « esthétique » ne constituait pas un emploi à titre de marque de commerce puisque cet emploi n'est pas fait par son propriétaire de manière à distinguer ses marchandises ou services de ceux des autres⁵⁸. On peut facilement s'imaginer, dans le cas d'une marque sonore, une situation où le consommateur se procurera une marchandise en raison uniquement du son attrayant, voire envoûtant émis par celle-ci et non parce qu'elle provient d'une source particulière.

Vu ce qui précède, un débat pourrait donc survenir quant à l'emploi de la marque sonore de MGM en liaison avec les marchandises décrites dans son enregistrement. En effet, ce n'est pas au registraire à soulever au stade de l'examen la conformité de la demande d'enregistrement à l'article 4 de la LMC. Un tiers pourrait donc notamment s'opposer à l'enregistrement d'une marque sonore sur la base que celle-ci ne rencontre pas les exigences prévues à l'article 4 de la LMC ou requérir qu'un enregistrement pour une marque sonore soit modifié, biffé ou radié pour défaut d'emploi.

4.2 Le caractère distinctif d'une marque sonore

L'aspect fondamental du droit des marques de commerce est le caractère distinctif d'une marque ; en effet, pour pouvoir être une « marque de commerce », la marque doit être en mesure de distinguer les marchandises et services en liaison avec lesquels elle est employée de ceux offerts par une autre personne. Ainsi, les sons, pour pouvoir être catégorisés comme marques de commerce, doivent posséder un caractère distinctif inhérent ou avoir acquis, de par l'usage, un caractère distinctif. Un son donnant une description claire de la nature des marchandises ou services, par exemple, ne pourra constituer une marque de commerce et ne pourra être enregistré que lorsque celui-ci aura acquis une signification secondaire.

Récemment, dans l'affaire *Drolet*⁵⁹, la Cour fédérale était saisie d'une demande visant à faire radier des enregistrements de marques

58. Voir notamment les décisions *Knitting Ltd. c. Tetra Music Ltd.* (1992), 43 C.P.R. (3d) 154 (Com. Opp. et *Caricline Ventures Ltd. c. ZZTY Holdings Ltd.* (2001), 16 C.P.R. (4th) 484 (C.F.P.I.) – confirmé (2002), 22 C.P.R. (4th) 321 (C.A.F.).

59. *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, [2010] 1 R.C.F. 492 (C.F.).

de commerce, conformément à l'article 57 de la LMC. Celle-ci devait d'abord vérifier si les marques de commerce de l'appelante constituant le titre d'un livre et un logo consistant en la lettre A entourée d'un serpent qui se mord la queue, étaient distinctives. La Cour a profité de cette occasion pour rappeler les principes généraux relatifs à l'exigence qu'une marque soit distinctive :

Pour être distinctive, une marque de commerce doit remplir trois conditions : 1) la marque doit être associée à un produit ; 2) le propriétaire doit utiliser cette association entre la marque et son produit et vendre ce produit ou ce service ; et 3) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux des autres propriétaires : [...].

La jurisprudence a établi que le caractère distinctif d'une marque pouvait être inhérent ou acquis. Une marque sera intrinsèquement distinctive lorsqu'elle ne réfère pas les consommateurs à une multitude de sources possibles, mais à une seule ; il en ira ainsi, notamment, lorsque la marque est constituée d'un nom fictif et inventé. D'autre part, une marque pourra acquérir un caractère distinctif qu'elle n'avait pas au départ suite à son utilisation continue.⁶⁰

Nous examinerons ci-après de quelle manière la distinctivité a été évaluée dans le contexte des marques sonores, en présentant des exemples tirés de la jurisprudence américaine où les marques sonores ont été considérées comme n'étant pas distinctives.

Tout d'abord, dans l'affaire *In Re General Electric Broadcasting*⁶¹, le *Trademark Trial and Appeal Board* (le « TTAB ») était saisi de l'appel d'une décision du registraire américain ayant refusé d'enregistrer le son d'un « ship's bell clock » en liaison avec des services de radiodiffusion. Le TTAB commence par expliquer que les sons qui sont uniques ou différents peuvent être enregistrés sans qu'il y ait besoin de faire la preuve d'une signification secondaire. Par contre, pour les sons communs (« *commonplace sounds* »), afin qu'ils puissent être enregistrés, le TTAB indique qu'ils doivent être accompagnés d'une preuve à l'effet que les consommateurs et acheteurs reconnaissent le son et l'associent à une source (de marchandises ou de services) précise. Tel qu'indiqué dans la décision, « sound marks

60. *Ibid.*, par. 169-170.

61. *Re General Electric Broadcasting*, (1978), 199 USPQ 560 (TTAB), ci-après « General Electric ».

function as source indicators when they “assume a definitive shape or arrangement” and “create in the hearer’s mind an association of the sound” with a good or service »⁶².

Le Manuel d’examen américain explique à ce titre que les « commonplace sounds », qui sont des sons auxquels les consommateurs ont été exposés sous des circonstances différentes, comme des sons produits par des marchandises dans le cours normal de leur opération, tels les alarmes de réveille-matins ou les sonneries de téléphone⁶³, pourront difficilement être enregistrables à titre de marques de commerce, à moins d’avoir acquis une signification secondaire⁶⁴.

Dans le cas de la marque dont le TTAB était saisi dans *General Electric*, étant donné qu’il s’agissait d’un son commun, il était nécessaire de prouver que les consommateurs identifiaient le son des cloches avec la station de radio. Or, étant donné l’absence d’une preuve suffisante à cet effet, le TTAB a conclu que la marque n’était pas enregistrable⁶⁵.

Ainsi, en droit américain, les marques sonores peuvent être enregistrées lorsqu’elles sont « arbitrary, unique or distinctive and can be used in a manner so as to attach to the mind of the listener and be awakened on later hearing in a way that would indicate for the listener that a particular product or service was coming from a particular, even if anonymous, source »⁶⁶.

Également, dans l’affaire *Ride the Ducks*⁶⁷, où il était question d’une demande d’injonction pour contrefaçon d’une marque de commerce et pour concurrence déloyale, la Cour devait évaluer le caractère distinctif d’une marque consistant en le son d’un canard, en relation avec des services de tour de bateaux⁶⁸. La Cour, dans le

62. *Ibid.*, par. 563 – tiré du Manuel d’examen américain, §1202.15.

63. Dans l’affaire *Nextel Commc’ns, Inc. c. Motorola, Inc.*, (2009), 91 USPQ2d 1393 (TTAB), le TTAB a statué que les téléphones cellulaires produisant des sons de « chirp » tombaient dans la catégorie des biens émettant des sons dans le cours normal de leur opération.

64. Tiré de la section 1202.02(a)(viii) du manuel d’examen américain.

65. La décision est expliquée par ROTH (Melissa E.), « Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in Nontraditional Trademark Registrations », (2006) 27 *Cardozo Law Review* 457, 484 et s.

66. *In re Vertex Group* (2009), 89 USPQ 2d 1694 (TTAB), ci-après l’affaire « Vertex », tiré du Manuel d’examen américain, section 1202.15.

67. *Ride the Ducks, LLC c. Duck Boat Tours Inc.*, 2005 US App LEXIS 13554 (3rd Cir.), ci-après « Ride the Ducks ».

68. Enregistrement 2484276.

cadre de son évaluation du caractère distinctif dudit son, conclut qu'une preuve de l'acquisition du caractère distinctif quant à ce son est requise :

Plaintiff's mark is not inherently distinctive. Quacking is the kind of familiar noise that would not, in this Court's opinion, qualify as so inherently distinctive that proof of secondary meaning is not necessary to link the noise to Plaintiff's provision of an amphibious tour on a World War II DUKW. In order to show a reasonable probability of success on its trademark infringement claim, therefore, Plaintiffs need to produce evidence that the quacking noise produced by its Wacky Quackers has acquired secondary meaning.⁶⁹

Or, étant donné que l'acquisition d'une signification secondaire n'avait pas été démontrée, notamment puisque les publicités faites relativement aux services ne mettaient pas en évidence le son du canard, la Cour a rejeté la demande d'injonction.

Finalement, dans l'affaire *Vertex*⁷⁰, les tribunaux américains ont évalué le caractère distinctif du son produit par les bracelets « Amberwatch » visant à contrer l'enlèvement d'enfants et ont décidé, comme nous le verrons plus loin, qu'en plus d'être fonctionnel, le son de l'alarme n'était pas distinctif. À cet effet, la Cour se prononce de la manière suivante :

We conclude that the applicant's sound is the type that General Electric instructs may be registered only if "supported by evidence to show that purchasers, prospective purchasers and listeners do recognize and associate the sound with services offered and/or rendered exclusively with a single, albeit anonymous, source." [...] The record in these cases does not include such a showing and certainly does not show how the sound of applicant's alarms to be so distinctive that it can be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness.⁷¹

Tout comme dans les affaires *Ride the Ducks* et *General Electric* précitées, la Cour a exigé la preuve de l'acquisition d'une signification secondaire et a conclu que la preuve présentée à cet effet n'était

69. *Ride the Ducks*, préc., note 67, p. 14.

70. *Vertex*, préc., note 66.

71. *Ibid.*, p. 25.

pas suffisante, malgré les prétentions de l'appelant à l'effet que la marque était utilisée dans des publicités du bracelet diffusées à la télévision et à la radio.

Ce débat quant à la distinctivité des marques sonores risque de devenir également une réalité en droit canadien. En effet, il sera intéressant de voir si le registraire exigera de certains requérants, ayant nouvellement produit une demande d'enregistrement pour leurs marques sonores, la démonstration de l'acquisition de caractère distinctif quant à des marques de son dit « commun ».

4.3 La doctrine de la fonctionnalité

Tel que le rappelle le registraire dans son énoncé de pratique, une marque sonore ne pourra constituer une marque de commerce si celle-ci est fonctionnelle. Cette doctrine, qui s'applique également aux marques traditionnelles, a d'ailleurs été illustrée dans l'affaire *Lego*⁷², où la Cour suprême du Canada explique que « le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l'utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d'un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits. Le principe de la fonctionnalité touche ainsi à l'essence même des marques de commerce »⁷³.

Quant à la manière dont cette doctrine s'applique aux marques sonores, nous pouvons nous inspirer d'une décision américaine sur ce point. En effet, puisqu'aux États-Unis les marques sonores sont reconnues depuis déjà plusieurs années, les tribunaux ont eu la possibilité de se prononcer sur cette question⁷⁴. D'abord, au sujet de cette doctrine, la Cour suprême des États-Unis a établi qu'il existe au moins deux façons de conclure qu'une marque est fonctionnelle :

72. *Kirkbi AG c. Gestion Ritvik Inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302.

73. *Ibid.*, par. 43. Une vision identique de l'objectif de la fonctionnalité a été adoptée par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire *Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co. Inc.*, (1995), 54 U.S. 159, 169. Dans cette affaire, la Cour avait statué qu'une couleur pouvait satisfaire aux critères d'enregistrabilité des marques de commerce du moment qu'une preuve à l'effet que cette couleur avait acquis une signification secondaire était produite PORT (Kenneth L.), « On nontraditional trademarks », (2001) 38 *North Kentucky Law Review* 1, 2.

74. En 2011, il y avait aux États-Unis 336 demandes d'enregistrement de marques sonores, dont 295 avaient été déposées après l'affaire *Qualitex*, et 171 marques sonores enregistrées. Parmi les 336 demandes déposées, il y avait seulement 52 demandes pendantes pour des marques sonores, et 112 demandes abandonnées (statistiques fournies dans PORT, préc., note 73, p. 50 et s.). Ce même auteur explique que « these applications are often refused for being functional or failing to function as a trademark that can be used to identify and distinguish applicant's goods from others and to identify source ».

First, if the product feature is essential to the use or purpose of the article it may be found functional. [...] Second, if the product feature affects the cost or quality of the article, so that exclusive right to use it would put a competitor at a disadvantage, this, too, may support a conclusion that the product feature is functional.⁷⁵

L'évaluation de la fonctionnalité d'une marque se fait, tant au Canada qu'aux États-Unis, au moment de l'examen de la demande d'enregistrement par le registraire. Au Canada, le Manuel d'examen des marques de commerce mentionne d'ailleurs qu'une marque fonctionnelle ne peut être enregistrée⁷⁶. Aux États-Unis, le fait qu'une marque fonctionnelle ne puisse être enregistrée est codifié à l'alinéa 1052(e)5) du *Lanham Act*⁷⁷.

En appliquant cet article, les tribunaux américains ont d'ailleurs confirmé que la fonctionnalité pouvait constituer l'un des obstacles aux « marques sonores », tel qu'il appert notamment de la décision *Vertex*⁷⁸. Dans cette cause discutée précédemment, nous rappelons qu'il était question d'une marque sonore consistant en une alarme émise par un bracelet pour enfant de marque « Amber-watch ». Le TTAB examine dans cette affaire le caractère fonctionnel du son émis par le bracelet et à ce sujet, elle est d'avis que le son est effectivement fonctionnel puisqu'il constitue un aspect essentiel de l'utilisation du produit :

In the cases at hand, we conclude that the sound proposed for registration is functional and not entitled to registration under either view of functionality. Quite simply, the use of an audible alarm is essential to the use or purpose of the applicant's products. [...] Moreover, it is clear from the record that applicant's alarm emits a loud sound and that the loudness of the sound is an essential feature of the product. [...] In short, the ability of applicant's products to emit a loud, pulsing sound is essential to their use or purpose. For that reason alone, the functionality refusal must be affirmed in regard to each application.⁷⁹

75. *Vertex*, préc., note 66.

76. Manuel d'examen des marques de commerce, septembre 1996, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00060.html>>.

77. *Lanham Act*, 15 U.S.C., §1051 et s. : « No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it [...] (5) comprises any matter that, as a whole, is functional. »

78. *Vertex*, préc., note 66.

79. *Ibid.*, p. 28-29.

Une autre cause qui aurait été particulièrement intéressante sur la question de l'application de la doctrine de la fonctionnalité aux marques sonores, si elle avait été entendue par les tribunaux, est celle de la demande d'enregistrement de Harley-Davidson pour le son des moteurs de ses motocyclettes⁸⁰. En effet, pour plusieurs, le son produit par le moteur de la moto Harley Davidson est fonctionnel, comme l'explique Jacey McGrath : « although the sound of a Harley Davidson motorcycle may well be distinctive and even unique, it is simply the natural sound of a V-twin, common crankpin motorcycle engine »⁸¹. Ainsi, si la marque sonore de Harley Davidson avait été enregistrée, celle-ci aurait empêché toutes les autres compagnies de moto de faire un moteur de la même façon puisque le bruit produit par le moteur serait alors le même que celui de la moto Harley : « the registration of such a sound as a trade mark would preclude any future competition in manufacturing motorcycles with V-twin common crankpin engines »⁸². Par contre, suite à l'opposition de plusieurs manufacturiers de moto, Harley-Davidson a abandonné, au mois de juin 2000, sa demande d'enregistrement de marque sonore et la question de la fonctionnalité n'a donc pu être abordée.

Il est donc clair de ce qui précède que les marques sonores devront donc, tout comme il est exigé pour les marques de commerce traditionnelles, satisfaire le critère de la fonctionnalité. Une auteure, Katharine McGinnis, souligne toutefois que la doctrine de la fonctionnalité pourrait constituer un obstacle plus important pour les marques sonores que pour les marques de commerce traditionnelles. Selon cette auteure, l'application de la fonctionnalité dans le contexte des marques sonores pourrait dans certaines circonstances empêcher l'enregistrement de certaines marques sonores alors que l'équivalent visuel aurait été en droit d'être enregistré :

The functionality doctrine does not impose any unique barriers to registration of sound marks in general. However, in adopting sound marks, traders should be aware that functionality may prevent the registration of certain sound marks despite the fact that the visual equivalent would be capable of registration.⁸³

80. La demande a été enregistrée sous le numéro 74485223.

81. McGRATH (Jacey K.), « The New Breed of Trade Marks: Sounds, Smells and Tastes », (2001) 32 *Victoria University Wellington Law Review* 277, 299.

82. *Ibid.*

83. MCGINNIS, préc., note 51, p. 9.

4.4 Défis liés à la capacité de faire valoir ses droits dans une marque sonore

Dans un autre ordre d'idée, il est légitime de s'interroger sur la possibilité pour un propriétaire d'une marque sonore de faire respecter et de protéger ses droits dans son enregistrement. Notons d'abord que les mêmes recours que ceux offerts aux propriétaires de marques traditionnelles enregistrées sont offerts aux propriétaires de marques sonores enregistrées, dont les recours en violation d'une marque de commerce prévus aux articles 19 et 20 de la LMC, en concurrence déloyale prévus à l'article 7 de la LMC et à l'article 1457 du *Code civil du Québec*⁸⁴ et en dépréciation de l'achalandage prévu à l'article 22 de la LMC.

Bien que les tribunaux canadiens n'aient pas encore eu la chance d'évaluer la confusion entre deux marques sonores, nous pouvons imaginer que la confusion s'évaluera en comparant les marques sonores en fonction des ressemblances sonores entre celles-ci plutôt qu'en fonction de leurs ressemblances visuelles⁸⁵. La LMC prévoit d'ailleurs déjà que la confusion entre des marques peut découler du degré de ressemblance entre les marques, dans le son. En effet, l'alinéa 6(5) e) de la LMC énonce que :

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

e) *le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.*

(5) In determining whether trademarks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including:

(e) *the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.*

[Les italiques sont nôtres.]

84. *Code civil du Québec*, L.Q. 1991, ch. 64.

85. J. McGRATH, préc., note 81, p. 39.

À ce titre, certains notent que :

In an infringement case, sound marks will fare just as regular word or logo marks. Courts will likely find the highly distinctive ones to be stronger and the more commonplace ones to be weaker [...]. Courts should be able to categorize and compare sound marks just as they do for more traditional marks.⁸⁶

À titre illustratif uniquement, dans l'affaire *CTV*⁸⁷, CTV avait produit une opposition à l'encontre de l'enregistrement de certaines marques de commerce de Trinity Christian Center of Santa Ana Inc., notamment au motif que ces marques créaient de la confusion avec diverses marques de CTV enregistrées en liaison avec des programmes télévisés, films, disques, etc. Alors que la Commission des oppositions évalue le degré de ressemblance entre les marques, aux fins de l'analyse de la confusion, elle note que les marques ont un fort niveau de ressemblance d'un point de vue visuel et d'un point de vue sonore :

Il y a un degré de ressemblance visuelle assez élevé entre la Marque JC-TV et la Marque de commerce CTV et un fort niveau de ressemblance sonore étant donné que la seule différence entre des marques est la lettre J et le trait d'union figurant dans la Marque JT-TV. Bien que le trait d'union aidera le consommateur à faire une distinction entre les deux marques au niveau visuel, la ressemblance entre elles au niveau sonore demeure très grande vu que le trait d'union est muet et que le sens commun veut que la prononciation de la Marque JC-TV soit rendue par JCTV.⁸⁸

Or, selon la Commission, cette « ressemblance phonétique pourrait être la cause de confusion entre les marques »⁸⁹ ; elle conclut donc que ce motif d'opposition est bien fondé. Cette décision n'est qu'un exemple parmi d'autres qui démontre que les tribunaux évaluent régulièrement les ressemblances sonores entre des marques pour conclure sur la question de la confusion entre celles-ci. Ainsi, lorsque les tribunaux seront amenés à évaluer la confusion entre des

86. GILSON (Jerome) *et al.*, « Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-scented Race Car Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks », (2005) 96 *Trademark Reporter* 773.

87. *CTV Inc. c. Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc.*, 2011 COMC 225.

88. *Ibid.*, par. 31.

89. *Ibid.*

marques sonores, ils procéderont et analyseront vraisemblablement la question d'une manière similaire.

C'est d'ailleurs exactement ce qui a été énoncé par le *International Trademark Association* dans sa résolution du 25 février 1997, qui bien que reconnaissant les difficultés dans l'évaluation de la confusion entre deux marques sonores ou entre une marque sonore et une marque visuelle, indique que ces difficultés ne sont pas insurmontables et peuvent être gérées en appliquant les principes propres aux marques traditionnelles :

Difficulties in assessing confusion between two sound marks, or between a sound mark and a visual mark, can be dealt with using the reasoning and logic presently applied to other types of marks. Judging the aural impact of a mark and phonetic similarity in word marks already forms part of the assessment of trademark confusion and registrability in most jurisdictions and, in the case of sounds, is not confounded by language barriers. By applying fundamental principles, any vagueness or undue breadth in the description which renders the scope unclear, would render the mark unregistrable or the registration invalid or unenforceable. The onus would be on the applicant to ensure that the mark is graphically represented sufficiently to enable the sound to be clearly articulated. Competitors would have means to oppose or invalidate a registration for sound on the same grounds as other trademarks, e.g. functionality.

Il reste quand même que l'évaluation de la confusion entre deux marques sonores pourrait être plus difficile à faire que dans le cas de marques nominales, étant donné la nature volatile du son :

Confusion may be relatively straightforward to determine in the case of a sound mark consisting of music, because both the mark and the alleged infringing sign may be able to be compared in terms of the melodic and rhythmic aspects of their notation. [...] However, sounds will be more difficult to compare than traditional word or design marks. A sound does not leave a lasting visual impression on those exposed to it, unlike the more conventional marks.⁹⁰

90. McGRATH, préc., note 81, p. 314.

En outre, lorsqu'il s'agira d'évaluer le risque de confusion entre une marque sonore et une marque visuelle, les tribunaux seront confrontés à des marques ayant des caractéristiques différentes, complexifiant encore davantage l'analyse. Peut-être tiendront-ils compte du fait que la marque sonore emploie les mots faisant l'objet de la marque nominale (et vice-versa) le cas échéant ? Ou alors, peut-être étudieront-ils le rythme du son faisant l'objet de la marque sonore, en comparaison avec le rythme obtenu lors la prononciation de la marque sonore ?

À ce jour, et bien que les marques sonores aient été reconnues aux États-Unis il y a déjà de nombreuses années, force est de constater qu'il existe encore bien peu d'exemples de recours intentés par des détenteurs de marques de commerce sonores. Un auteur américain, constatant justement l'absence de décisions sur ce point, s'exprime ainsi : « in fact, nontraditional trademark protection is extremely limited, very rare and almost never enforced »⁹¹ et ajoute que :

The protection of non-traditional trademarks is further rendered suspect in the United States by the fact that there has been such a spike in trademark applications for non-traditional trademarks post-Qualitex but the rate of litigation has remained nearly static. That is, trademark owners are interested in applying to register non-traditional marks, but they are not interested in enforcing them. That raises the question of why? If trademark holders are interested in registering non-traditional marks, why are they not enforcing them? When they do, they only succeed 1/3 of the time.⁹²

Il sera intéressant de voir si au cours des prochaines années, les propriétaires de marques sonores enregistrées veilleront à protéger leurs marques à l'encontre de l'emploi non-autorisé par des tiers et si certains recours à cet égard seront intentés devant les tribunaux. En effet, même si l'enregistrement d'une marque sonore peut avoir un impact positif sur la valeur associée à celle-ci et un effet dissuasif à l'égard des tiers, il reste que bien souvent les propriétaires décident d'enregistrer leurs marques afin de venir simplifier le débat advenant une violation de leurs marques de commerce. Il s'agit donc d'une histoire à suivre.

91. PORT, préc., note 73, p. 1.

92. *Ibid.*, p. 49.

4.5 La protection du son par le droit d'auteur

Il va sans dire que cette nouvelle possibilité qu'un son puisse bénéficier de la protection par marque de commerce constitue une arme additionnelle pour son propriétaire, qui bénéficiait déjà dans certaines circonstances d'une protection par droit d'auteur pour ce même son. En effet, on sait qu'un son « original » peut être protégé par le droit d'auteur.

Pour savoir ce que constitue un son original, il faut se référer à la jurisprudence interprétant la notion d'originalité dans le contexte du droit d'auteur. À ce sujet, la Cour suprême du Canada a défini l'originalité d'une œuvre de la manière suivante :

Pour être « originale » au sens de la *Loi sur le droit d'auteur*⁹³, une œuvre doit être davantage qu'une copie d'une autre œuvre. Point n'est besoin toutefois qu'elle soit créative, c'est-à-dire novatrice ou unique. L'élément essentiel à la protection de l'expression d'une idée par le droit d'auteur est l'exercice du talent et du jugement. [...] L'exercice du talent et du jugement que requiert la production de l'œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique.⁹⁴

Un son sera donc original s'il résulte de l'exercice du talent et du jugement de son auteur.

Ainsi, non seulement les propriétaires des marques sonores pourront protéger leur son original en ayant recours aux actions en contrefaçon et autres recours présentés ci-haut, spécifiques aux marques de commerce, mais aussi pourront-ils protéger leur son grâce à la protection offerte par la LDA. À ce titre, il faut noter que le recours relatif aux marques de commerce et celui relatif au droit d'auteur n'offrent pas nécessairement les mêmes réparations :

Note that enforcement of musical sound marks may also raise a copyright infringement claim along with the trademark or service mark infringement claim, and that copyright claims carry statutory penalties that trademark law (except for counterfeiting) does not have.⁹⁵

93. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), ch. C-42, ci-après « LDA ».

94. *CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada*, [2004] 1 R.C.S. 339, par. 16.

95. GILSON, préc., note 86, p. 805.

Toutefois, bien qu'un son puisse être protégé par marque de commerce et par droit d'auteur, il pourrait y avoir certains avantages pour le propriétaire d'un son original protégé par droit d'auteur à obtenir un enregistrement de marque de commerce sur ce son. En effet, pour conclure à la contrefaçon d'une marque de commerce, il faut démontrer qu'il existe un « risque de confusion » entre les marques en cause. Dans le cas d'un recours en violation d'un droit d'auteur, il s'agit plutôt de déterminer si un tiers a effectué une « reproduction substantielle » du son original. Ainsi, selon un auteur, la protection par marque de commerce d'un son pourrait être plus avantageuse pour son propriétaire que la protection par droit d'auteur, le critère pour déterminer s'il y a violation d'un son original étant moins contraignant en marque de commerce qu'en droit d'auteur :

[...] sound marks for sounds within records might often confer far greater protection than is afforded under copyright law because sounds which would be uncopyrightable under the “substantial similarity” test could, nonetheless, be monopolized if another’s use of those sounds might create a “likelihood of confusion”.⁹⁶

Notons également que le propriétaire d'un son original pourrait avoir un autre incitatif à vouloir enregistrer son « son original » à titre de marque de commerce. En effet, alors que la durée d'un droit d'auteur est de cinquante ans suivant la mort de son auteur, une marque de commerce subsiste tant qu'elle est employée de manière distinctive et son enregistrement peut être renouvelé indéfiniment.

Ainsi, la possibilité qui s'offre maintenant aux propriétaires d'enregistrer leur son original à titre de marque de commerce vient octroyer, dans certaines circonstances, un recours additionnel et souvent plus avantageux à ces propriétaires, lesquels ne pouvaient jusque-là bénéficier que de la protection par droit d'auteur. Par ailleurs, il importe de noter que toute recherche quant à la disponibilité d'une marque sonore devrait être combinée à une recherche au registre des droits d'auteur.

96. BARONI (Michael L.) « The Sound Marks the Song: the Dilemmas of Digital Sound Sampling and Inadequate Remedies under Trademark Law », (1993) 6 *Hofstra Property Law Journal* 187, 208.

CONCLUSION

Plusieurs ont salué la décision de la Cour fédérale, qui était attendue il faut le dire depuis longtemps. La même impression se dégage des commentaires faits au sujet du *Projet de modification du Règlement sur les marques de commerce*. La manière par laquelle les marques sonores ont été reconnues est tout de même particulière : on ne s'attendait pas à ce que cela résulte du consentement du registraire des marques de commerce, qui s'y opposait vigoureusement depuis plusieurs années. Il faut toutefois souligner l'argumentation solide des procureurs de MGM qui ont soulevé les failles dans le raisonnement du registraire. Il faut mentionner également que la volonté avouée de l'OPIC d'harmoniser la législation canadienne avec les normes internationales a probablement joué un rôle important dans le déroulement de cette saga.

Aussi, malgré que les partisans des marques sonores soient nombreux, certains se font plus prudents quant à la protection de celles-ci. Beaucoup ont fait remarquer que, malgré le fait que dans certains pays, dont les États-Unis, les marques sonores soient reconnues depuis plusieurs années, elles représentent toujours une fraction du nombre de marques de commerce enregistrées. Ce faible taux s'explique peut-être par la difficulté d'obtenir un enregistrement pour ce type de marque de commerce dont le caractère distinctif est sans doute le talon d'Achille, par le manque d'intérêt pour celles-ci ou par la difficulté potentielle de protéger ses droits dans une marque sonore une fois celle-ci enregistrée. Dans tous les cas, malgré la reconnaissance de ces marques, il reste à voir l'impact qu'aura cette décision sur le droit des marques et la manière dont les propriétaires feront valoir leurs droits à l'encontre de contrefacteurs. Mais il faut se rappeler qu'autant l'enregistrement de ce type de marque peut paraître alléchant, si son propriétaire ne prend pas les moyens requis afin de faire cesser tout emploi illégal de sa marque, la valeur de cette marque et l'utilité de son enregistrement en seront grandement diminuées.

À présent que les marques sonores sont reconnues au Canada comme étant enregistrables, qu'en sera-t-il pour les autres marques non traditionnelles, telles les marques olfactives, les marques gustatives, les hologrammes, les marques animées et les textures : la décision de la Cour fédérale dans l'affaire MGM a-t-elle ouvert la porte à la reconnaissance de ces autres marques ? Il appert déjà que le *Projet de modifications au Règlement sur les marques de commerce* vient

reconnaître la possibilité d'obtenir un enregistrement pour les hologrammes et les marques formées par le mouvement d'un objet⁹⁷. Le Canada semble donc, lentement mais sûrement, s'enligner avec la communauté internationale et délaisser son traditionalisme au profit de la modernité.

97. Voir les paragraphes 27(7) et (8) dudit Projet de modifications.