

*Vol. 18, n° 2*

## **Les marques non traditionnelles dans une perspective de droit comparé américain, canadien et européen**

**Anthony Hémond\***

INTRODUCTION . . . . .	247
1. Une reconnaissance unanime de la couleur en tant que marque de commerce . . . . .	249
1.1 Une Europe permissive dans la reconnaissance de la couleur en tant que marque de commerce . . . .	249
1.2 Des critères spécifiques au Canada et aux États-Unis : la fonctionnalité et le « second sens » . .	255
2. L'acceptation de la marque sonore sous condition. . . . .	260
2.1 La portée musicale indispensable . . . . .	260
2.2 L'incertitude canadienne . . . . .	262
2.3 La marque sonore bien installée aux États-Unis . . .	263

---

© Anthony Hémond, 2006.

\* Article rédigé dans le cadre du LL.M. en droit des technologies à la Faculté de  
Droit de l'Université de Montréal sous la direction du professeur Ejan Mackaay.

2.4	L'échec des marques sonores « extravagantes » . . . .	265
3.	Des hésitations sur l'acceptation de la marque olfactive . .	268
3.1	Une Europe sans position uniforme . . . . .	268
3.2	Les États-Unis ou la facilité d'obtention de la marque olfactive. . . . .	272
3.3	Le Canada dans l'attente de la première marque olfactive . . . . .	273
	CONCLUSION . . . . .	275

## 1. INTRODUCTION

La marque est un signe distinctif, tout comme peut l'être le nom commercial, la dénomination sociale, l'enseigne ou encore le nom de domaine. Chacun de ces signes distinctifs comporte une fonction. Ainsi, la marque a pour fonction de désigner des produits ou services, le nom commercial celle de désigner une entreprise, un nom de domaine de remplacer une adresse Internet.

La marque fait partie de la propriété industrielle, comme le précise la Convention de l'Union de Paris à l'article 1-2 « la propriété industrielle s'entend d'un ensemble de droits spéciaux, ayant pour objet : les inventions industrielles, les dessins et modèles industriels, les signes distinctifs, la répression de la concurrence déloyale ».

La marque possède une utilité économique et sociale<sup>1</sup> tant pour l'entreprise que pour le public. En effet, elle sert par exemple à l'entreprise pour désigner un produit qu'elle désire lancer sur le marché. Cette désignation permet également la publicité du produit en question. Cette publicité jouera d'ailleurs un rôle dans la reconnaissance de la marque ou dans l'obtention du droit de marque<sup>2</sup>. La valeur économique de la marque peut être considérable si l'on pense à des marques telles que COCA-COLA, IBM, INTEL ou, encore, MICROSOFT<sup>3</sup>.

La marque est donc un enjeu économique de première importance dans le monde des affaires.

Mais la marque joue également un rôle important vis-à-vis du public. En effet, elle permet à celui-ci d'être informé grâce à la publi-

1. Voir Paul MATHELY, *Le nouveau droit français des marques* (Éditions J.N.A, Paris 1994), p. 12.
2. Laurent CARRIÈRE, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité », <<http://www.robic.ca/publications/pdf/235f-lc.pdf>> (dernière visite le 2005-04-04).
3. Microsoft expliquant même ce qu'est une marque : <<http://www.microsoft.com/france/trademarks/t-mark/whatisa.htm>> (dernière visite le 2005-11-21).

cité et de pouvoir identifier les produits, tout en lui apportant une certaine sécurité. Cette sécurité provient du fait que le consommateur peut établir son choix en fonction de la marque, en sachant qui a fabriqué le bien en question.

Le droit des signes distinctifs est bien antérieur à celui de la propriété intellectuelle. En effet, dès l'Antiquité sont apparus des signes distinctifs<sup>4</sup>, alors étroitement liés au commerce, comme ils le sont toujours d'ailleurs. La Révolution Industrielle a notamment été un facteur catalyseur pour les marques et, par la suite, la mondialisation est venue également multiplier les sources des biens de consommation. Dès lors, les enjeux économiques sont devenus considérables et la marque revêt une importance particulière.

En suivant l'évolution des technologies, la marque a elle aussi évolué. La marque doit être perçue puisqu'il s'agit d'un signe distinctif. Or, l'être humain dispose de plusieurs sens lui permettant de distinguer les objets. Si la marque demeure à l'origine un signe visuel (par exemple un logo, un symbole), d'autres signes ont commencé à faire leur apparition. La multiplication des échanges, la libre circulation des marchandises ont rendu de moins en moins disponibles les signes visuels. S'il est certain que la création d'un signe de fantaisie reste la meilleure source d'identification (par exemple le « swoosh » de Nike), l'intérêt des entreprises s'est désormais tourné vers de nouveaux signes, désignés comme « marques non traditionnelles ». Ces marques sollicitent désormais d'autres sens de l'être humain tels que l'ouïe ou l'odorat. Néanmoins, certains signes visuels n'ont pas encore été totalement exploités, comme nous le verrons avec la couleur. Nous avons volontairement restreint notre étude à trois différentes marques non traditionnelles : les couleurs (couleur *per se*, combinaisons de couleurs), la marque sonore (musique et sons), et la marque olfactive. Nous n'évoquerons donc pas les marques tridimensionnelles, holographiques ou animées.

Les questions que soulèvent ces marques non traditionnelles portent sur leur réception par les différentes législations. Comment ces marques sont-elles appréhendées et perçues ? Peut-on utiliser ces marques non traditionnelles ? Quelles sont les conditions posées par les législations et la jurisprudence ?

Pour répondre à ces différentes interrogations, nous évoquerons les législations américaine, canadienne et européenne en

---

4. Voir les satires de Juvénal et les odes de Martial.

matière de droit des marques, ainsi que leur jurisprudence respective.

L'acceptation progressive de ces différentes marques de commerce sera le fil conducteur de nos développements. Ainsi, nous verrons que la couleur a été reconnue de façon unanime comme marque de commerce, tandis que la marque sonore s'est imposée sous conditions, et nous terminerons sur les hésitations quant à l'acceptation de la marque olfactive.

## **1. Une reconnaissance unanime de la couleur en tant que marque de commerce**

La question qui se pose ici est de savoir si une couleur peut être une marque de commerce. Autrement dit, la couleur est-elle un signe distinctif permettant d'acquérir un droit de marque ? Pour y répondre nous examinerons, dans un premier temps, la position européenne, puis, dans un second, celles des États-Unis et du Canada.

### **1.1 Une Europe permissive dans la reconnaissance de la couleur en tant que marque de commerce**

Ni la Directive 89/104/CEE du conseil du 21 décembre 1988<sup>5</sup> ni le traité instituant la marque communautaire<sup>6</sup> ne précisent de façon explicite si une couleur peut être, en tant que telle, une marque. De plus, la situation se complexifie lorsque l'on sait que certains pays de l'Union Européenne excluent dans leur législation la couleur en tant que marque comme, par exemple, le Portugal<sup>7</sup>. Tandis que d'autres, comme la France, mentionnent à l'article L. 711-1 du CPI, la couleur en tant que telle<sup>8</sup>. Il existe donc des limites à l'harmonisation des

5. JO n° L 040 du 11/02/1989 p. 1.

6. RÈGLEMENT (CE) N° 40/94 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après « RMC »).

7. Industrial Property Code 1995 Article 166 :1. The following do not meet the requirements of the preceding article : [...] d) Colours, except when they are combined together or with graphics, wording or other elements in a particular and distinctive manner... » voir : <[http://www.wipo.int/clea/docs\\_new/en/mo/mo00-6en.html](http://www.wipo.int/clea/docs_new/en/mo/mo00-6en.html)> (dernière visite le 2005-03-22).

8. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du

législations européennes, puisque les pays ayant été laissés libres d'interpréter la Directive n'ont pas adopté la même protection pour les couleurs. Cependant, on peut s'intéresser au niveau communautaire à la marque communautaire avant de voir les contestations devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) des refus de couleurs en tant que marques dans les législations nationales.

Deux cas de figure se présentent : d'un côté, nous devons distinguer la couleur en tant que telle demandée pour une marque et, d'un autre, les combinaisons de couleurs. En effet, les affaires que nous allons citer reposent sur ces demandes de marques.

En premier lieu, l'affaire *Orange I*<sup>9</sup> concerne les conditions de forme nécessaires au dépôt d'une couleur en tant que marque. La Chambre des recours énonce clairement dans cette affaire qu'« une couleur en soi est susceptible de protection comme marque communautaire ».

Cependant, une autre affaire vient préciser les conditions nécessaires au dépôt d'une couleur en tant que marque. Il s'agit de l'affaire dite *Light Green*<sup>10</sup>. Dans cette affaire, la société Wrigley souhaitait faire enregistrer la marque de couleur LIGHT GREEN pour désigner des gommes à mâcher. Le refus d'une telle marque se fonde sur le fait que cette couleur est dépourvue de caractère distinctif. La Chambre des recours rappelle les conditions requises pour la marque : « une marque communautaire peut consister en tous signes susceptibles d'une représentation graphique à condition qu'ils soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ».

La Chambre poursuit son analyse et estime, en outre, que l'article 4 du *Règlement de la Marque communautaire* n'exclut pas la possibilité d'enregistrement au titre de marque communautaire d'une combinaison de couleurs ou d'une couleur simple, mais que celles-ci doivent distinguer les produits et services. La Chambre des recours interprète de façon « systématique » et « téléologique » l'article 4 du *RMC*, ce qui veut dire qu'une couleur en tant que telle

---

produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. <<http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/visuarticlecode?commun=cproin&code=&h0=cprintl.rcv&h1=2&h3=55>> (dernière visite le 2005-03-23).

9. OHMI, 12 février 1998, JO OHMI n° 5/98, p. 641.

10. OHMI, 18 décembre 1998, PIBD 1999, III, p. 415.

doit être comprise comme « tous signes », expression employée dans cet article. La Chambre poursuit son raisonnement et vient préciser que :

Les termes doivent être interprétés au sens le plus large, « ouvert » et général, englobant tous les types imaginables de marques (y compris, par exemple, les marques sonores et les marques tridimensionnelles).

On le voit, la Chambre accepte la couleur en tant que marque, mais rappelle les autres conditions nécessaires pour l'obtention du droit, notamment la représentation graphique. En ce sens, elle vient dire que « la couleur peut être représentée graphiquement, au sens de l'article 4 du RMC, au moyen d'une reproduction optique bidimensionnelle de la nuance revendiquée, telle une bande de couleur comme dans cette affaire... ».

Néanmoins, la Chambre a refusé le dépôt de cette couleur en se fondant sur la non-distinctivité de la marque. Pour cela, la Chambre appuie sa démonstration sur l'article 7 (1) b) du RMC<sup>11</sup>. La Chambre rappelle la fonction de la marque qui est de « garantir l'identité et l'origine du produit porteur de la marque pour le consommateur ou l'utilisateur final »<sup>12</sup>. On voit donc que le personnage de référence sera ici le consommateur ou l'utilisateur final. Cela est important du fait qu'en l'espèce le consommateur ne peut reconnaître grâce à la couleur verte la marque en question, ni identifier comme provenant d'une seule origine toute gomme à mâcher de couleur verte. La Chambre précise :

Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou la couleur de leur emballage, en l'absence d'un élément graphique ou textuel, parce *qu'une couleur en soi n'est pas en principe, utilisée comme moyen d'identification*. Cette règle peut ne pas s'appliquer dans le cas, premièrement, *de produits très spécifiques pour une clientèle très spécifique*, et deuxièmement, *d'une couleur dont la nuance est extrêmement inhabituelle et particulière dans le commerce auquel elle se rapporte*. [Les italiques sont nôtres]

11. Article du RMC 1- sont refusés à l'enregistrement : b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

12. Rappel de la jurisprudence de la Cour de Justice du 29 septembre 1998, affaire C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*

La Chambre donne donc les conditions selon lesquelles une couleur peut devenir distinctive pour les consommateurs. Tout en précisant que la couleur n'est pas en soi un moyen permettant d'identifier le produit. La Chambre précise que la couleur peut devenir distinctive si elle s'applique à une clientèle spécifique, par exemple des professionnels. Ou alors, la couleur doit être inhabituelle ; par exemple, si la gomme à mâcher avait été noire, la distinctivité aurait pu être invoquée.

Cependant, pour illustrer le fait qu'une couleur puisse être enregistrée, la Chambre rappelle le précédent *Milka*, où la couleur « lilas » est devenue une marque communautaire<sup>13</sup>, puisque cette couleur avait acquis un caractère distinctif grâce à son usage<sup>14</sup>. On peut donc dire que si une couleur est employée durant une période certaine, elle peut être distinctive pour le consommateur, à condition d'avoir une particularité. La couleur « lilas » est peu habituelle pour du chocolat. Si la société Milka avait voulu déposer la couleur marron, le refus aurait été catégorique.

Intéressons-nous désormais à la jurisprudence de la CJCE, qui vient donner des éclaircissements sur l'interprétation de la Directive de 1988. Deux arrêts vont nous préciser les conditions de forme et de fond nécessaires pour le dépôt d'une couleur en tant que marque.

L'arrêt du 6 mai 2003<sup>15</sup>, dit *Libertel*, concernait le dépôt d'une couleur orange pour des services, et la société déposante avait produit un formulaire de dépôt reproduisant une surface rectangulaire orange, associée à la mention « orange », sans autre référence. La Cour rappelle une nouvelle fois les conditions que doit revêtir la marque pour être protégée : il doit s'agir d'un signe susceptible de représentation graphique et qui doit distinguer les produits ou services d'une entreprise par rapport aux autres entreprises. Nous n'évoquerons pas la première condition relative au signe.

Mais, sur la seconde condition, la Cour vient préciser que la représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Ainsi, le dépôt d'un échantillon papier de la couleur en l'espèce n'est pas

13. Marque Communautaire n° 31336.

14. Article 7 (3) du RMC : Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.

15. CJCE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, *Libertel Groep BV c. Benelux-Merkenbureau* : JCP E 2003, 831.



durable en soi. Toutefois, les dépôts s'effectuent actuellement sous forme électronique et la durabilité d'un tel type de dépôt ne fait plus aucun doute<sup>16</sup>. En outre, on le voit, la cible de cette représentation graphique (ou, du moins, les personnes qui sont censées comprendre la représentation graphique) sera le consommateur. Le terme « facilement accessible » réfute l'idée d'une représentation graphique que seul un professionnel peut comprendre. Ce qui est logique puisqu'une des fonctions de la marque est de garantir une certaine origine pour le consommateur. On peut s'interroger sur la description verbale qui pourrait accompagner le dépôt d'un échantillon : il faudrait que la couleur soit assez inhabituelle pour arriver à une description suffisamment précise. On peut également utiliser un code d'identification internationalement reconnu, cependant toutes les couleurs ne pourront y être répertoriées.

Sur la dernière condition qui vise une nouvelle fois la distinctivité, la Cour rappelle que l'intérêt général prédomine et qu'il ne faut pas restreindre les possibilités de couleurs disponibles pour les concurrents, sachant que le nombre de couleurs disponibles n'est pas illimité et qu'il est difficile de distinguer certaines couleurs. La Cour vient préciser que le caractère distinctif peut s'acquérir là encore par l'usage, c'est-à-dire, selon elle, lorsque le public s'est familiarisé avec la couleur. Sinon les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur la couleur ou sur celle de leur emballage. Il faut en outre limiter la possibilité d'enregistrement d'une telle marque pour un nombre limité de produits<sup>17</sup>.

Ceci nous amène à une conclusion particulière où, dans le cadre de la marque communautaire et de la jurisprudence de la CJCE, il semblerait que la couleur *per se* puisse être une marque, mais une condition est posée. En effet, l'usage de la couleur devra être préalable au dépôt. On peut dire qu'une couleur qui n'a pas été employée avant son dépôt n'est pas distinctive et ne peut donc pas être reconnue en tant que telle comme marque.

La CJCE a eu également à se prononcer sur les signes formés de combinaisons de couleurs. En cela, l'arrêt du 24 juin 2004<sup>18</sup>, dit

16. Voir sur ce point : Communication n° 6/03 du Président de l'Office du 10 novembre 2003 à : <http://oami.eu.int/FR/office/aspects/communications/06-03.htm> (dernière visite le 2005-03-23).

17. *Supra*, note 15, point 66 de l'arrêt *Libertel*.

18. CJCE, 24 juin 2004, aff. C-49/02 Heidelberg Bauchemie GmbH, *Revue prop. Intell.*, Oct 2004, n° 13 p 948.

*Heidelberger*, vient nous donner des précisions. Dans cette affaire, une combinaison des couleurs bleue et jaune devait servir de marque pour différents produits du bâtiment. La description de la marque était la suivante : « la marque demandée est constituée des couleurs de l'entreprise de la demanderesse qui sont utilisées sous toutes les formes inimaginables, en particulier dans les emballages et les étiquettes ».

La question posée à la Cour fut la suivante : sous quelles conditions des couleurs ou combinaisons de couleurs désignées de manière abstraite et sans contour peuvent constituer une marque à la lumière des critères établis dans la définition de l'article 2 de la Directive de 1988 ?

Le raisonnement de la Cour reste toujours le même, à savoir examiner en l'espèce si les conditions de protection de la marque sont réunies. S'agit-il d'un signe susceptible de distinguer les produits et services de l'entreprise de ceux d'autres entreprises, et pouvant être représenté graphiquement ?

La Cour précise notamment que les combinaisons de couleurs sont susceptibles de constituer des marques conformément à l'article 15 §1, de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle (ADPIC)<sup>19</sup>. La Communauté étant partie à l'accord, elle se doit d'interpréter sa législation sur les marques, dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de celui-ci<sup>20</sup>. Quant à savoir si une combinaison de couleurs peut être un signe, cela ne fait aucun doute. Sur la seconde condition, la distinctivité du signe, la Cour doit reconnaître qu'il est possible qu'un tel signe puisse être distinctif. Néanmoins, elle précise tout de même que la nature de tels signes est peu encline à communiquer des informations précises, surtout qu'ils sont largement et habituellement utilisés dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services en raison de leur pouvoir attractif, et cela sans véhiculer aucun message précis. Au final, la Cour reprend les dispositions de l'arrêt *Libertel*, en rappelant que « les combinaisons de couleurs constituent des signes qui ne sont pas aptes à véhiculer des informations spécifiques sur l'origine commerciale d'un produit ou service<sup>21</sup> ».

19. *Accord du cycle d'Uruguay* 1994, annexe 1C <[http://www.wto.org/french/docs\\_f/legal\\_f/legal\\_f.htm](http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm)> (dernière visite le 2005-04-04).

20. *Supra*, note 18, points 19 à 21 de l'arrêt.

21. *Ibid.*, points 37 à 40 de l'arrêt.

Concernant la représentation graphique, la Cour précise que celle-ci doit être précise et durable. On note une réduction notable des conditions de la représentation graphique, passant de sept conditions à deux. Si la durabilité ne pose pas de problème au vu du dépôt électronique, le seul critère restant est celui de la précision. Il ressort que la Cour exige une précision permettant de délimiter la portée des droits que le requérant souhaite protéger.

Au final, si l'on veut obtenir la protection de combinaisons de couleurs, il sera nécessaire d'éviter de décrire le signe en utilisant les termes « toutes formes imaginables ». Il faut donc décrire de façon précise la marque que l'on souhaite protéger.

Après avoir constaté comment la couleur ou les combinaisons de couleurs peuvent être protégées en Europe, voyons maintenant comment l'Amérique du Nord aborde ce signe particulier.

### **1.2 Des critères spécifiques au Canada et aux États-Unis : la fonctionnalité et le « second sens »**

Nous commencerons nos développements avec la jurisprudence américaine, à savoir si une couleur en tant que telle peut être une marque. Pour cela, nous allons nous référer en particulier à deux décisions, *Owens-Corning Fiberglas Corp.*<sup>22</sup> et *Qualitex*<sup>23</sup>.

Rappelons que la loi américaine sur les marques de commerce précise, de façon générale, que la couleur ne peut être protégée en tant que marque que si elle est combinée avec un symbole ou une forme : c'est ce qu'il ressort de la jurisprudence<sup>24</sup>.

Le changement s'amorce avec la décision *Fiberglas*. En effet, dans cette décision, il est reconnu pour la première fois que la loi sur les marques n'interdit pas *per se* la protection d'une couleur seule. La société *Fiberglas* demandait la reconnaissance en tant que marque de la couleur rose pour ses produits. La pratique du Bureau des brevets et marque américain (USPTO) était d'enregistrer le dépôt d'une couleur après que celle-ci ait acquis un second sens ou si elle n'était pas fonctionnelle<sup>25</sup>. En l'espèce, le Bureau avait refusé le dépôt

22. 774 F.2d 1116 (Fed.Cir. Oct 08, 1985).

23. *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.* 514 U.S. 159 (1995).

24. *James Heddon's Sons c. Millsite Steel & Wire Works, Inc.*, 128 F.2d 6 (6th Cir. 1942) ; *Diamond Match Co. c. Saginaw Match Co.*, 142 F.727, 729 (6th Cir.1906).

25. Voir *Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 221 U.S.P.Q. (BNA) 1195,1198 (T.T.A.B. 1984).

puisque la couleur n'avait pas acquis ce second sens. La Cour du circuit fédéral infirma la décision en précisant qu'il n'existait pas de raison d'empêcher un tel enregistrement. Par la suite, les Cours fédérales ont eu des interprétations différentes sur la capacité de la couleur seule à être une marque. Une opposition est née entre les 7<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> Chambres du circuit fédéral. En effet, les deux premières s'opposèrent à la reconnaissance de la couleur seule comme marque<sup>26</sup>, alors que la dernière s'alignait sur la jurisprudence *Fiber-glas*<sup>27</sup>.

La décision *Qualitex* de la Cour suprême est venue mettre fin à ces dissensions entre les Chambres. Rappelons les faits de cette affaire : la société *Qualitex* fabriquait des produits pour les machines à laver. Une couleur était attachée aux produits sur l'emballage, un vert or<sup>28</sup>. Un concurrent de *Qualitex* choisit la même couleur pour le même emballage. *Qualitex* poursuivit donc l'autre société pour, notamment, concurrence déloyale. Pendant que l'action était en attente d'instructions, la société *Qualitex* déposa la couleur vert or devant le Bureau des marques, qui accorda la marque. Dès lors, *Qualitex* demanda que soit rajouté le motif de la contrefaçon à sa poursuite.

Dans sa décision, La Cour suprême affirma qu'il n'existait aucune règle interdisant l'enregistrement en tant que marque d'une couleur<sup>29</sup>. Le juge Breyer précisa également que la définition de la marque dans le *Lanham Act* était suffisamment large pour englober la couleur<sup>30</sup>. En outre, la Cour précisa que « si une forme, un son, et une fragrance peuvent être des signes au sens du *Lanham Act*<sup>31</sup> comme la Cour l'a souligné, pourquoi une couleur ne pourrait-elle pas l'être également ? »<sup>32</sup>. La Cour souligna qu'une couleur particulière sur un produit ou sur l'emballage peut devenir distinctive en tant que marque. La couleur peut remplir les conditions nécessaires caractérisant la fonction de la marque<sup>33</sup>. En outre, la Cour écarta la doctrine selon laquelle le critère de la fonctionnalité interdisait

26. *First Brands Corp. c. Fred Meyer, Inc.*, 809 F.2d 1378 (9th Cir. 1987) ; *NutraSweet Co. c. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024 (7th Cir.1990).

27. *Master Distributors, Inc. c. Pako Corp.*, 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993).

28. Traduction du green-gold color retenue dans l'affaire *Qualitex*.

29. *Qualitex*, 115 S. Ct., au point 1302.

30. *Ibid.*, aux points 1302-1303.

31. *Lanham Act* § 45, 15 USCS §1127.

32. *Supra*, note 29, au point 1303.

33. *Ibid.*, « The color would have come to identify and distinguish the goods –i.e., “to indicate” their source- much in the way that descriptive words on a product...can come to indicate a product's origin » (au point 1303).

qu'une couleur devienne une marque<sup>34</sup>. La Cour suprême nota donc que toutes les conditions requises pour qu'une couleur soit admissible en tant que marque étaient réunies. Cependant, la Cour précisa tout de même que ces conditions ne seraient réunies qu'en certaines circonstances, ou de façon parcimonieuse<sup>35</sup>. Cette décision marque également le rejet de la théorie selon laquelle il n'existe qu'un nombre limité de couleurs. Autrement dit, comme en droit communautaire il n'existe qu'un nombre limité de couleurs disponibles, accorder la protection pour l'une d'entre elles revient à limiter la concurrence. La Cour reproche notamment à cette théorie de régler des problèmes sporadiques et ayant pour conséquence principale de permettre une interdiction totale de la couleur en tant que marque. En reprenant l'arrêt *Fiberglas*, elle précise qu'il existe suffisamment de couleurs pour les concurrents de la société Fiberglas et celle-ci ne limite en rien l'utilisation d'autres couleurs que le rose.

Par ailleurs, la Cour rappelle que la théorie de la fonctionnalité constitue un outil essentiel pour prévenir les actes anticoncurrentiels et éviter de restreindre les couleurs disponibles. Autrement dit, selon la Cour, cette théorie n'est pas une interdiction totale pour l'utilisation de la couleur en tant que marque mais peut servir pour déterminer si une société entend fermer le marché à la concurrence en monopolisant une couleur fonctionnelle. Cette distinction nous semble pertinente et judicieuse. Dans le cas de l'arrêt *Fiberglas* notamment, rien n'empêche les concurrents de cette société d'utiliser d'autres couleurs que le rose. Encore faudra-t-il que les conditions nécessaires à l'obtention de la marque soient réunies. En cela la distinctivité jouera un rôle essentiel. Le public doit assimiler cette couleur comme provenant d'une origine certaine.

Le point intéressant nous semble-t-il, si l'on compare à cette étape le système communautaire au système américain, est que dans les deux cas au final, l'emploi de la marque est primordial. Celle-ci doit être employée et doit permettre au public d'identifier l'origine du produit. Il est étonnant de voir que dans le système communautaire, qui privilégie le dépôt comme source du droit, il faille

---

34. *Ibid.*, « This latter fact- the fact that sometimes color is not essential to a product's use or purpose and does not affect cost or quality-indicates that the doctrine of "functionality" does not create an absolute bar to the use of color alone as a mark » (au point 1304).

35. *Ibid.*, « The Court concluded that color per se, at least sometimes, can meet the basic legal requirements for use as a trademark and act as a symbol that distinguishes q firm's goods and identifies their source, without serving any other significant function » (au point 1304).

un emploi de la marque préalable pour obtenir un droit sur la marque. En ce sens, le droit américain nous semble mieux adapté par sa pratique à l'admission des couleurs en tant que marque.

Voyons comment le droit canadien envisage ce sujet.

La couleur en tant que telle, si elle est intégrée à une marque nominale, ne pose aucun problème<sup>36</sup>. Mais ici nos développements portent sur la couleur en tant que marque. Voyons donc si une couleur en tant que telle peut devenir une marque.

Examinons la jurisprudence en nous tournant vers l'arrêt *Parke Davis*<sup>37</sup>, dans lequel le juge Noël expose « Si les marques de commerce de la demanderesse devaient porter sur la couleur seulement, je crois qu'il ne ferait aucun doute qu'elles ne pourraient être enregistrées ». Cette affaire rappelle également que le critère de la fonctionnalité est une barrière à la reconnaissance de la couleur en tant que marque. Il faut toutefois garder à l'esprit qu'il s'agissait, dans cette affaire, de bandes de couleurs sur des comprimés. Or, ces bandes avaient pour fonctionnalité de repérer où étaient scellées les capsules. En d'autres termes, la couleur n'avait aucune incidence, ce que l'on cherchait à protéger était le fait d'avoir apposé une bande de couleur.

Il est bien établi que l'une des conditions est la distinctivité. Or, les affaires sur les couleurs se sont en majorité déroulées dans l'univers des produits pharmaceutiques.

L'affaire *Parke Davis* vient d'ailleurs préciser qu'il ne faut pas confondre la couleur comme marque de commerce et la couleur de la marque de commerce<sup>38</sup>. Ce qui revient à dire que si la couleur de la marque de commerce est protégée, la couleur comme marque de commerce, elle, ne l'est pas.

Il est reconnu qu'une couleur particulière appliquée à une forme particulière peut être enregistrée<sup>39</sup>. Par ailleurs, la jurispru-

36. Exemple McDonald's et son arche dorée.

37. *Parke Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.* (1963), [1964] R.C. d'É. 399 (C. d'É.).

38. « As submitted by plaintiff's counsel, one must indeed distinguish between colour as a trade mark and colour of a trade mark » : *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (1963), 24 Fox Pat.Cas. 88.

39. Par exemple : la marque de commerce est constituée de la couleur bleue sur toute la surface visible de la capsule, des comprimés de sodium de naproxène de Hoffmann-La Roche Limitée (enregistrement 346453).

dence est venue renforcer cette théorie, en précisant que la couleur était en corrélation directe avec une forme et une taille, la couleur seule ne pouvant être une marque<sup>40</sup>.

En outre, certaines couleurs demeurent attachées au produit, ainsi elles ne sont pas distinctives.

Nous retrouvons dans la jurisprudence canadienne la doctrine de la fonctionnalité, préalablement évoquée<sup>41</sup>. La fonctionnalité ne permettant pas de faire de distinction entre les produits et services des entreprises<sup>42</sup>, la couleur ne peut donc servir d'élément distinctif.

Cependant, la jurisprudence canadienne ne s'est pas prononcée sur la couleur *per se* en tant que marque de commerce. Il demeure donc une incertitude sur la reconnaissance, voire la validité d'une telle marque. Il semblerait, à première vue, que le droit canadien ne reconnaisse pas la couleur *per se* en tant que marque. Doit-on alors voir dans la jurisprudence américaine l'évolution que devra suivre la jurisprudence canadienne ?

Il semble que l'approche canadienne ne soit pas si éloignée de la jurisprudence américaine. En effet, nous avons vu que la couleur en tant que telle était reconnue comme marque mais pour des produits spécifiques, une forme précise ou un design particulier. C'est d'ailleurs ce qu'affirme une partie de la doctrine américaine : « To the author's knowledge, no American court has granted a company the exclusive right to use a color *per se*, apart from being defined as the coloration of a specific product, shape or design »<sup>43</sup>.

40. *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada* (1987), 12 C.I.P.R. 204, 9 F.T.R. 129, [1987] 2 C.F. 633 (C.F.), le juge Dubé : « J'ai conclu qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une demande relative à une marque de commerce qui porterait sur la couleur seulement. Je le répète, la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé est une teinte particulière de vert recouvrant un comprimé d'une forme et d'une grosseur particulière. Je n'empêcherai pas l'enregistrement pour le seul motif que la couleur recouvre tout l'extérieur du comprimé et non pas une partie seulement de celui-ci ».

41. Stéphane CARON et Paul CARRIERE, « Fonctionnalité et marques de commerce », (2001) 14 C.P.I. 17.

42. *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (1964), 27 Fox Pat.Cas. 67, le juge Hall précisant : « The validity of the trade mark may, in my view, be disposed of on the ground that the coloured bands have a functional use or characteristics and cannot, therefore, be the subject matter of a trade mark. The law appears to be well settled that if what is sought to be registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark ».

43. John. T. McCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair Competition*, 4<sup>e</sup> éd. (St. Paul, West Group, 1996) au § 7. 40.

En ce sens, les droits canadien et américain nous semblent assez proches pour les conditions de protection des couleurs *per se* en tant que marques.

Après la perception visuelle de la marque, un autre sens peut être utilisé pour reconnaître et distinguer une marque : l'ouïe. En effet, nous assistons à des dépôts de marques sonores.

## 2. L'acceptation de la marque sonore sous condition

Il existe des différences notables quant à la reconnaissance de la marque sonore à travers les différentes législations. Ces disparités tiennent en partie aux conditions posées pour la validité de la marque, notamment quant à la représentation graphique en droit communautaire, à la définition du mot « marque » en droit canadien. Nous verrons ensuite que cette marque sonore est bien établie aux États-Unis et que de nouvelles questions se posent sur la reconnaissance non plus de simples marques composées de notes de musiques mais de véritables sons.

### 2.1 La portée musicale indispensable

Intéressons-nous, dans un premier temps, à la position de la CJCE sur la marque sonore.

Pour cela, l'arrêt du 27 novembre 2003, dit *Shield Mark*<sup>44</sup>, vient nous éclairer sur les conditions requises pour la marque sonore. La Cour suprême des Pays-Bas a saisi la CJCE d'une demande préjudicielle, à savoir si la Directive de 1988 permet l'enregistrement de signes sonores et, si oui, sous quelles formes de représentation graphique.

Dans cette affaire, des marques avaient été déposées, comme par exemple les neufs premières notes de la composition musicale *Für Elise*, d'autres marques visaient une suite de note musicale et finalement certaines demandes de marque étaient l'onomatopée *Kukelekuuuuu*, qui représente le chant du coq.

La CJCE, comme dans le cas de la couleur, fonde son analyse sur les termes de l'article 2 de la Directive de 1988. Elle rappelle que

---

44. CJCE, 27 novembre 2003, aff. C-283/01 *Shield Mark Bv c Joost Kist h.o.d.n. Memex*.



tout signe peut constituer une marque. C'est un préalable nécessaire pour l'examen des autres conditions.

La CJCE poursuit son analyse des autres conditions posées à l'article 2 de la Directive de 1988. Ainsi, elle rappelle que ce signe doit permettre de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils doivent être susceptibles d'une représentation graphique. La question de la distinctivité est identique à celle de la marque comme couleur *per se*. Il faut noter que cet arrêt précède l'arrêt *Heidelberger*, qui avait posé comme conditions pour la représentation graphique la précision et la durabilité<sup>45</sup>. Dans cette affaire *Shield Mark*, les critères sont toujours au nombre de sept : clarté, précision, complète, accessibilité, intelligibilité, durabilité, objectivité. Ces conditions sont nécessaires pour maintenir le principe de sécurité juridique. Ainsi, les registres publics, et notamment celui des marques, doivent garantir ce principe en maintenant la capacité d'agir des tiers (en cela nous entendons les concurrents et les consommateurs qui ont des intérêts divers pour agir).

Cet arrêt amène des précisions importantes sur la représentation graphique des signes sonores. Ainsi, selon la Cour, il est possible de représenter un son dans le langage écrit. Néanmoins, en l'espèce, les descriptions écrites qui sont données, c'est-à-dire les neuf premières notes de *Für Elise*, ou le chant du coq, celles-ci ne sont pas suffisamment claires et précises. Il en va de même pour les onomatopées.

La Cour établit les critères suffisants pour qu'une marque sonore soit reconnue. Le signe sonore doit être représenté graphiquement au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figure une clé des notes et d'autres symboles de musique<sup>46</sup>.

Si l'on examine les conditions édictées par la Cour et les précisions données dans l'arrêt *Heidelberger*, qui ne garde plus que deux critères pour la représentation graphique (la précision et la durabilité), il ne fait alors aucun doute que la portée musicale répond à ces critères. Cependant, nous émettrons une critique sur ce moyen de représentation graphique. En effet, quelles personnes sont susceptibles de comprendre une portée musicale ? Seules celles qui jouent d'un instrument ou ont étudié la musique. Autrement dit, tous les consommateurs n'entrent pas dans cette catégorie, ce qui pose un

45. *Supra*, note 18.

46. *Supra*, note 18, points 62 et 63 de l'arrêt.

problème pour le public visé par la marque. Cette question appellera des développements ultérieurs quand nous aborderons la marque olfactive.

Voyons rapidement ce que l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur (OHMI) a précisé sur la marque sonore. Celui-ci tient la même position que la CJCE :

Il se peut que la demande concerne des marques sonores. Si elles peuvent être représentées graphiquement, par exemple par une notation musicale, et sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, elles sont acceptables en vertu du présent paragraphe.<sup>47</sup>

Ainsi, l'OHMI comme la CJCE reconnaissent la marque sonore lorsqu'il s'agit d'un signe dont la représentation graphique est possible sous forme de portée musicale. Cependant, quand ce signe n'est pas représentable sous la forme d'une portée musicale, est-il toujours admissible et comment le représenter ? Nous répondrons plus loin à cette question mais commençons tout d'abord par nous intéresser aux droits canadien et américain sur la question de ces œuvres musicales.

## 2.2 L'incertitude canadienne

Le Canada a connu sa première marque sonore<sup>48</sup> en 1989, date à laquelle Capitol Records a déposé une marque sonore<sup>49</sup> : une suite de onze notes représentées sur une portée musicale. Se pose alors la question relative à la distinctivité de la marque. Il semble que, comme dans le droit communautaire, la distinctivité ne pose pas de problème. En effet, Capitol Records a déposé sa marque en liaison avec des produits et services reliés au domaine de l'audiovisuel, incluant également des produits tels que les microsillons et cassettes de rubans magnétiques préenregistrées.

En outre, la *Loi sur les marques de commerce* n'exclut pas non plus les marques sonores. Dès lors, la reconnaissance d'une telle marque doit être facilitée. Néanmoins, si les textes se prêtent à une telle conclusion, la jurisprudence nous rappelle certaines exigences.

47. Directives d'examen JO OHMI, 9/1996, p. 1354.

48. Richard S. GAREAU, « Une grande première au Canada : la marque « sonore » (1991), 3 *C.P.I.* 103.

49. Enregistrement 359318.

En effet, l'affaire *Playboy*<sup>50</sup>, bien que jugée avant le dépôt et l'enregistrement de la marque de Capitol Records, vient rappeler qu'une marque au sens de la loi sur les marques ne peut être que visuelle<sup>51</sup> ! Ce qui exclut la marque sonore. De plus, si l'on rajoute à cela la nécessaire condition de l'emploi, on peut se demander s'il y a effectivement emploi au sens de la loi avec la marque sonore. Le paragraphe 4(1) de la Loi canadienne précise que la marque se doit d'être apposée sur la marchandise lors du transfert de propriété de celle-ci<sup>52</sup>. Or, dans le cas de la marque sonore, la question de l'apposition de la marque sur la marchandise reste posée. Si celle-ci se trouve sur les bandes magnétiques, la marque sonore ne sera perceptible qu'après le transfert de propriété, pas avant<sup>53</sup>. Mais cela n'est valable que dans le cas de la marque sonore en liaison avec des marchandises. Concernant la marque sonore en liaison avec des services, celle-ci semble poser beaucoup moins de problème si l'on s'en tient au texte de la loi. La question de l'emploi serait réglée pour la marque en liaison avec des services.

Cependant, puisqu'au sens de la loi la marque sonore ne serait pas une marque, la question de la validité de la marque sonore reste posée avec la jurisprudence *Playboy*.

Voyons maintenant ce qu'il en est en droit américain.

### 2.3 La marque sonore bien installée aux États-unis

La doctrine américaine, à la différence de la jurisprudence canadienne, ne semble pas exiger que le signe soit visuellement perceptible. Il apparaît qu'un signe sonore peut être une marque. Il ressort même des textes régissant la procédure d'enregistrement et de dépôt de la marque qu'une version imprimée ou écrite de celle-ci ne soit pas exigée ; il est même possible de produire un disque phonographique aux fins de l'enregistrement<sup>54</sup>. Il ressort également que ce type de marque entre dans la catégorie des marques distinctives par

50. *Playboy Enterprises Inc. c. Germain* [1986] T.M.O.B. 176 (Comm. Opp.) ; inf. (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.).

51. « I am of the opinion that, use of a 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 », p. 522.

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

53. *BMB Compuscience Canada Ltd. c. Bramalea Ltd.* (1988), [1989] 1 C.F. 362, 23 F.T.R. 149, 20 C.I.P.R. 310, 22 C.P.R. (3d) 561 (C.F.) ; *Quo Vadis International Ltée* (Re)(1997), [1997] T.M.O.B. 87 (Comm. Opp.).

54. Trademark Rules of Procedure § 2.58(b). Voir également TMEP § 1301.07.

nature, ou non distinctives par nature. En effet, cela dépendra si le son est connu pour les acheteurs des produits. Dans ce cas, l'on pourrait retrouver le second sens nécessaire pour rendre la marque distinctive<sup>55</sup>.

Néanmoins, la jurisprudence nous donne les précisions nécessaires quant à la reconnaissance de la marque sonore. Nous avons vu précédemment dans l'arrêt *Qualitex*, que la Cour suprême précisait :

The language of the Lanham Act describes that universe in the broadest of terms. It says that trademarks «includ[e] any word, name, symbol, or device, or any combination thereof.» Since human beings might use as a «symbol» or «device» almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive. The courts and the Patent and Trademark Office have authorized for use as a mark a particular shape (of a Coca-Cola bottle), a particular sound (of NBC's three chimes)...<sup>56</sup>

On a ici une reconnaissance explicite de la marque sonore de la part de la Cour suprême, en se référant à des marques déjà déposées ou examinées par les cours inférieures. En outre, un autre arrêt vient également établir qu'une composition musicale peut être une marque. En effet, l'arrêt *Oliveira c. Frito Lay, Inc.*<sup>57</sup> vient préciser de façon très claire :

If the court meant to dismiss the trademark infringement claim on the ground that a musical composition cannot serve as a trademark, we see no reason why this should be so. The fact that musical compositions are protected by the copyright laws is not incompatible with their also qualifying for protection as trademark.

Dans cette affaire, la chanteuse d'une très célèbre chanson voulait faire reconnaître son interprétation comme une marque. En fait, celle-ci ne voulait pas que cette chanson soit reprise pour les besoins d'une publicité. La Cour ne reconnaît pas en l'occurrence de marque sonore pour l'interprète. En effet, celle-ci tend à se servir du *Lanham Act* pour faire protéger son interprétation, ce qui n'est pas le but du

55. Voir John. T. McCARTHY, *Trademarks and Unfair Competition*, 2<sup>e</sup> éd. (Rochester, Bancroft-Whitney, 1984), § 7.37.

56. *Supra*, note 23, au point 1303.

57. *Oliveira c. Frito-Lay, Inc.*, 251 F.3d 56 (2nd Cir. 2001).

droit des marques. La Cour précise qu'une marque sonore peut être une chanson<sup>58</sup>, si elle est en relation avec des produits ou services. Ainsi la Cour soutient : « We can see no reason why a musical composition should be ineligible to serve as a symbol or device to identify a person's goods or services ».

De plus, la Cour soulève un point intéressant en rappelant que la marque sonore n'est pas une nouveauté en soi<sup>59</sup>. Elle reprend également une liste de certaines marques sonores qui ont été enregistrées<sup>60</sup>, ce qui démontre que la marque sonore est bien établie aux États-Unis.

De façon générale, la marque sonore qui est la reprise d'une musique ne posera pas de difficultés, exception faite du droit canadien. Nous allons voir maintenant comment sont perçues les marques sonores qui ne sont pas des musiques.

#### 2.4 L'échec des marques sonores « extravagantes »

Nous avons vu précédemment dans l'affaire *Shield Mark*<sup>61</sup>, qu'une onomatopée ne pouvait pas en tant que telle constituer une marque sonore si sa représentation graphique se limitait à décrire le son (en l'occurrence le chant du coq décrit par l'onomatopée Kukelekuuuuu). Il ne s'agit pas du premier son qu'on ait tenté d'enregistrer à titre de marque. En effet, d'autres tentatives ont eu lieu antérieurement. Nous allons examiner en détail l'une d'elles, et qui concerne la Chambre des recours de l'OHMI. Il s'agit de la décision concernant le rugissement du lion de la Metro Goldwyn Mayer (MGM)<sup>62</sup>.

58. Voir la marque enregistrée n° 2471345 USPTO par Time Warner Entertainment Company.

59. *Supra*, note 57 « For many decades it has been a commonplace for merchandising companies to adopt songs, tunes and ditties as marks for their goods or services, played in commercials on the radio or television ».

60. « A few famous examples over the years have been the William Tell Overture for the Lone Ranger (see Registration No. 2155923), "Sweet Georgia Brown" for the Harlem Globetrotters (see Registration No. 1700895), "My Beer is Rheingold the Dry Beer", "See the U.S.A. in Your Chevrolet", "You Deserve a Break Today – at McDonalds", "Double your pleasure, double your fun with [...] Doublemint Gum", "Um, Um, good ; Um, Um, good ; that's what Campbell's soups are, um, um, good," "Try Wildroot Cream Oil, Charley. Start using it today", "When you see the three-ring-sign, Ask the man for Ballantine", "Chock Full o' Nuts is that heavenly coffee", "National Shoes ring the bell", Alka-Seltzer's "Plop, plop, fizz fizz, oh what a relief it is" ; "Spud cigarettes are cooler than cool", as well as the theme songs of the "I Love Lucy" show "The Honeymooners", "Sesame Street", Mr. Rogers' Neighborhood, and "The Sopranos" ».

61. *Supra*, note 44.

62. OHMI, 4<sup>e</sup> CR, 25 août 2003, aff. R 781/1999-4.

La MGM avait tenté de déposer comme marque le rugissement du lion. Ici, la question primordiale, surtout en droit communautaire, demeure la représentation graphique. En effet, il ne s'agissait pas d'une musique que l'on peut facilement représenter par une portée musicale. Il fallait donc de nouvelles techniques capables de représenter ce son. Nous sommes bien dans la catégorie des marques *sonores*, et non dans celle de la marque *musicale*. Une nuance se précise dans cette marque non traditionnelle.

La question est de savoir comment représenter un tel son ? Il existe des techniques modernes permettant de faire des représentations de sons : par exemple un oscillogramme, un spectrogramme ou, encore, un sonogramme.

La Chambre des recours doit, en l'occurrence, examiner un sonogramme et précise que cette technique se rapproche de la portée musicale<sup>63</sup>.

De plus, elle précise que cet outil est de qualité supérieure à la portée musicale, puisque plus de nuances peuvent être perçues, et que les particularismes et les caractéristiques du son peuvent être dépeints<sup>64</sup>.

En outre, la Chambre écarte l'argument selon lequel le sonogramme ne peut être lu par l'examineur<sup>65</sup>. Il est compréhensible qu'une certaine expérience soit nécessaire pour comprendre un sonogramme. Cependant n'en est-il pas de même avec une portée musicale ? Tout le monde ne peut reconnaître, à la simple lecture des notes, la musique de Für Elise.

Dans cette affaire, le sonogramme a été écarté pour manque de précision. Il ne donnait ni échelle de temps ni échelle de fréquence<sup>66</sup>.

La Chambre précise néanmoins que le rugissement d'un lion peut être une marque sonore, si une représentation graphique adéquate peut accompagner le dépôt.

Ainsi, on peut penser que la MGM pourrait obtenir sa marque si elle venait à ajouter dans son sonogramme une échelle de temps et de fréquence.

63. *Ibid.*, point 26 de la décision.

64. H.-H. Bergmann et al. (Der Falke 2003), p. 138, 139.

65. *Supra*, note 62, point 27 de la décision.

66. *Ibid.*, point 28 de la décision.

Le consommateur peut-il interpréter un sonogramme et y discerner le rugissement d'un lion ? Nous pouvons sérieusement douter de cela. La représentation graphique serait-elle alors affaire de spécialiste ? Autrement dit, la représentation graphique ne serait-elle plus qu'une condition formelle, au lieu d'une condition intrinsèque ?

Quoi qu'il en soit, nous voyons que dans le cadre de la marque communautaire il est possible d'obtenir l'enregistrement d'une marque sonore.

Voyons maintenant comment la marque sonore est abordée par le droit américain.

Nous allons à cette fin nous intéresser à l'affaire *Harley-Davidson*<sup>67</sup>. En l'espèce, cette célèbre société fabricante de motocyclettes a voulu déposer comme marque le son très spécifique de son fameux moteur V-Twin. Harley-Davidson a déposé comme description de sa marque : « [traduction] La marque consiste dans le son s'échappant des moteurs V-Twin produits par le déposant quand les produits sont en cours d'utilisation »<sup>68</sup>.

Pour faire enregistrer cette marque, Harley-Davidson a dû déposer des bandes sonores du bruit du moteur<sup>69</sup>.

Si l'on en revient au fondement de la loi américaine, c'est-à-dire la *Lanham Act*, nous avons vu précédemment que rien ne s'oppose à ce qu'un son soit déposé. D'ailleurs la jurisprudence *Qualitex*<sup>70</sup> l'a également précisé et a indiqué les trois éléments permettant de savoir quand nous sommes en présence d'une marque.

Nous devons être en présence d'un signe ou symbole : un son est-il un signe<sup>71</sup> ? On peut rappeler qu'apparemment cette catégorie est suffisamment large pour englober un son. La difficulté dans le cas du dépôt du son d'un moteur, est que le son peut varier. En effet, s'il s'avère qu'à la sortie de l'usine toutes les Harley-Davidson

67. 43 U.S.P.Q. 2d 1521.

68. « The mark consists of the exhaust sound of applicant's motorcycles, produced by V-Twin, common crankpin motorcycle engines when the goods are in use » 43 U.S.P.Q. 2d 1521.

69. « The specimens of record consist of recordings of one applicant's motorcycles, equipped in one recording with after-market exhaust pipes sold by applicant and in another recording with applicant's stock exhaust pipes » 43 U.S.P.Q. 2d 1521.

70. I, note 23.

71. Michael B. SAPHERSTEIN, « The trademark registrability of the Harley-Davidson Roar : A multimedia analysis » 1998 *B.C. Intell. Prop. & Tech. F.* 101101.

produisent le même son, qu'en sera-il à l'usage et après un éventuel changement de pièce sur la chaîne de montage ?

Il faut alors considérer que la marque qui ne peut être naturellement distinctive puisse acquérir un second sens. Ainsi, la marque de Harley-Davidson qui produit ces fameux moteurs depuis 1903 tente de prouver, au moyen d'études, que les consommateurs arrivent à identifier le son particulier du moteur HARLEY-DAVIDSON.

Si la théorie de la fonctionnalité n'est pas une barrière en soi pour le dépôt de marques non traditionnelles, en l'espèce on peut se demander si toutefois Harley-Davidson n'essaie pas d'obtenir une protection pour sa technologie. La question reste entière.

D'ailleurs, le Trademark Trial and Appeal Board (ci-après TTAB), laisse le soin aux juridictions de se prononcer sur de telles questions<sup>72</sup>.

Cette affaire particulière ne vient pas néanmoins remettre en cause la possibilité d'enregistrer un son. Nous avons vu précédemment que bon nombre de sons avaient été enregistrés<sup>73</sup>.

Après la vue et l'ouïe, passons désormais à un autre sens : l'odorat. Voyons comment peut être perçue la marque olfactive.

### **3. Des hésitations sur l'acceptation de la marque olfactive**

Il s'agit sans doute de la marque non traditionnelle la plus controversée. En effet, si son acceptation par le droit communautaire n'est pas clairement exprimée, voire même refusée, aux États-Unis, une nouvelle fois, il ne s'agit que d'une formalité, alors qu'au Canada l'on attend toujours le premier dépôt d'une telle marque.

#### **3.1 Une Europe sans position uniforme**

La Chambre des recours a eu à se prononcer sur le dépôt d'une marque olfactive. Une société avait déposé auprès de l'OHMI

---

72. « Moreover, the Board may need to reconsider this issue in conjunction with its eventual consideration of the question of whether applicant's asserted mark should be refused registration as a functional by product of, or descriptive of, motorcycle engines that the instant opposers, and some of the others, claim a right to use. In short, this is an issue which necessitates consideration at trial » 43 U.S.P.Q. 2d 1521.

73. *Supra*, note 44.



une demande d'enregistrement portant sur la marque olfactive de « l'odeur de l'herbe fraîchement coupée » pour des balles de tennis<sup>74</sup>. L'examinateur a rejeté la demande en précisant que cette désignation par des mots de l'odeur n'est pas la représentation graphique. Or, la Chambre des recours saisie de l'affaire pose ici comme question de « savoir si la marque dont l'enregistrement est demandé, qui est la nature d'une odeur, ou marque olfactive, est suffisamment représentée graphiquement pour pouvoir répondre aux conditions de l'article 4 du RMC ». En l'occurrence, la description faite ici de l'odeur (herbe fraîchement coupée pour des balles de tennis) est-elle suffisante ? La Chambre répond que « contrairement aux marques tridimensionnelles et aux marques de couleur, qui sont régies par la règle 3 du Règlement d'exécution, il n'y a aucune disposition dans le règlement d'exécution relative à la représentation des marques olfactives ». On voit qu'il existe un oubli dans les critères de représentation graphique de la marque olfactive. Cet oubli, ou peut-être le fait que l'on n'ait pas envisagé la marque olfactive dans le règlement d'exécution, avantage tous les déposants. Néanmoins, la Chambre analyse cette description et précise que :

L'odeur de l'herbe fraîchement coupée est une odeur distincte que tout le monde reconnaît immédiatement sur la base de ses propres souvenirs. Pour beaucoup, la senteur ou le parfum de l'herbe fraîchement coupée leur rappelle les pelouses ou les aires de jeux au printemps ou en été, ou autres souvenirs agréables.

Cette description de la marque olfactive est donc appropriée pour la Chambre et répond aux conditions de représentation graphique de l'article 4 du RMC.

Néanmoins, la position de la Chambre ne semble plus être possible et, en l'occurrence, un arrêt de la CJCE vient infirmer cette position. Selon le Règlement communautaire sur la marque communautaire<sup>75</sup>, la Chambre des recours doit s'incliner devant les décisions de la CJCE<sup>76</sup>. En effet, la jurisprudence de la CJCE, dans un arrêt dit *Sieckmann*<sup>77</sup>, vient nous donner les raisons du refus de l'enregistrement d'une marque olfactive. La question préjudicielle

74. OHMI, 2<sup>e</sup> ch. de recours, 11 février 1999, aff. R156/1998.2.

75. *Règlement (CE) N° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.*

76. Article 63 du règlement sur la marque communautaire.

77. CJCE, Plén., 12 décembre 2002, aff. C-273/00 ; *Ralf Sieckmann c Deutsches Patent-und Markenamt.*

qui était posée à la Cour était : une odeur balsamique fruitée avec une légère note de cannelle peut-elle être considérée comme une marque au sens de la Directive de 1988 ?

Encore une fois, la Cour entreprend l'examen des conditions pour qu'un signe soit une marque selon l'article 2 de la Directive de 1988. Elle rappelle en cela qu'un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement peut être déposé en tant que marque. Mais encore faut-il pour cela qu'il soit représenté graphiquement. Or, cette représentation graphique semble ne pas être possible pour la Cour, tout du moins selon ses critères pour une marque olfactive.

La représentation graphique doit respecter certaines conditions : elle doit être faite au moyen de figures, de lignes ou de caractères<sup>78</sup>, doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective<sup>79</sup>. Ces conditions, nous l'avons vu, ont été réduites à deux avec l'arrêt *Heidelberger*<sup>80</sup>. Nous savons également que ces conditions visent à faire respecter l'essence de la marque, c'est-à-dire garantir l'origine du produit ou service, au consommateur ou à l'utilisateur final, sans que ce dernier ne les confonde avec ceux d'une autre entreprise. Nous avons vu aussi que les exigences relatives à cette représentation tiennent à la sécurité juridique et doivent notamment permettre de connaître avec précision le champ de la protection qui est demandé pour la marque.

En l'espèce, la marque avait été déposée notamment par le biais d'une formule chimique. Cependant, la Cour précise qu'une telle représentation est peu intelligible pour le commun des mortels, et surtout qu'elle n'est pas suffisamment claire et précise<sup>81</sup>. Ici, nous rappellerons la position de la Chambre des recours de l'OHMI qui entend bien reconnaître un sonogramme comme possible représentation graphique<sup>82</sup>. Il s'avère qu'un sonogramme n'est pas plus compréhensible qu'une formule chimique. L'harmonisation entre la Cour et la Chambre des recours est nécessaire.

La Cour précise que des mots ne peuvent décrire une odeur, tout comme ceux-ci ont bien du mal à décrire un son (*i.e.*, le chant du coq).

78. *Ibid.*, point 46 de l'arrêt.

79. *Ibid.*, point 55 de l'arrêt.

80. *Supra*, note 66.

81. *Ibid.*, point 69 de l'arrêt.

82. *Supra*, note 62.

En ce qui concerne le dépôt d'un échantillon, là encore ce n'est pas suffisant puisque ce dépôt n'est pas durable.

En conclusion, il n'existerait aucun moyen pour la Cour de pouvoir déposer une odeur, théorie à laquelle nous objectons qu'il existe des méthodes sophistiquées pour représenter les odeurs<sup>83</sup>. Notamment nous pouvons, comme en matière de sons, évoquer une représentation graphique particulière. Il s'agit de la chromatographie des gaz, voire de la chromatographie liquide à grand rendement, voire la matrice colorée<sup>84</sup>. Ces méthodes de séparation donnent de précieuses informations sur les mélanges. Ces méthodes sont utilisées pour donner des informations sur une odeur particulière. Ces techniques ne sont pas suffisantes en elles-mêmes et doivent être complétées par d'autres, comme par exemple un spectromètre de la matière. Il est évident que ces méthodes sont très pointues et peu compréhensibles pour les consommateurs. Mais, néanmoins, si celles-ci sont couplées avec une définition ou une représentation par des mots de l'odeur, alors tous les critères seraient réunis.

Nous notons que la Cour rejette le dépôt de la marque olfactive sur la base du rejet de la représentation graphique incomplète.

Il existe tout de même une possibilité pour déposer une marque olfactive. Ainsi, certains pays, en adhérant à la Convention de l'Union de Paris et en facilitant l'enregistrement de telles marques, permettent l'enregistrement de celles-ci dans les autres pays membres qui, eux, ne les acceptent pas<sup>85</sup>. Cependant, la marque olfactive demandée devra être suffisamment distinctive. En effet, le public devra pouvoir associer cette odeur avec le produit et la marque. Dans l'affaire dite « de l'herbe fraîchement coupée » devant la Chambre des recours, cette odeur est suffisamment caractéristique. Comme le rappelle la Chambre, tout le monde connaît cette odeur de l'herbe fraîchement coupée. La doctrine critique cette position et se montre hostile à l'enregistrement de telle marque<sup>86</sup> en invoquant le fait que la perception d'une telle odeur varie selon les personnes. Tout le monde connaît cette odeur, de plus le principe de spécialité des marques aide à distinguer pour quels produits cette marque est déposée. En l'occurrence, nous pensons que l'enregistrement de cette odeur

83. Debrett LYONS, « Sounds, Smells and signs », comments [1994] 12 *E.I.P.R.*

84. Valérie ASTIC et Jean LARRIEU, « Des rugissements aux odeurs », D. 1998, p. 389.

85. Article 6 quinquies de la Convention d'Union de Paris note 49.

86. Frédéric POLLAUD-DULLIAN, *Droit de la propriété industrielle* (Paris, Montchrestien, 1999), n° 1146 ; P. MATHELY, *Le nouveau droit français des marques* (Paris, Editions JNA, 1994), p. 43.

était bienvenu, en ce qu'il ouvrait de nouvelles possibilités pour les marques<sup>87</sup>.

D'ailleurs, l'Europe communautaire doit s'ouvrir sur ces marques, comme le montre l'exemple américain, sinon ces marques olfactives risquent d'envahir l'Europe par l'entremise de la Convention de l'Union de Paris par exemple.

### **3.2 Les États-Unis ou la facilité d'obtention de la marque olfactive**

Le fondement de la marque olfactive se retrouve dans la décision *Re Celia Clarke*<sup>88</sup>. Dans cette affaire, il était demandé l'enregistrement d'une marque olfactive pour des produits tels que du fil à couture ou du fil à tapisserie. La description de l'odeur se résumait à « a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms ».

L'examineur refusa la marque, celle-ci ne pouvant identifier ou distinguer les produits de la requérante par rapport aux produits de ses concurrents. Par ailleurs, l'examineur considéra également que cette marque était fonctionnelle et ne pouvait, de ce fait, être enregistrée. Cette position a été infirmée par le TTAB. En effet, celui-ci précise qu'un raisonnement par analogie avec la couleur en tant que marque (voir les sons) est tout à fait envisageable, ce que l'examineur avait également perçu. Néanmoins, le TTAB arrive à une toute autre conclusion : il considère que cette senteur décrite par la requérante n'est pas une senteur habituelle ou naturelle des biens visés par le dépôt. En ce sens, l'odeur peut donc être distinctive des produits. Par ailleurs, il s'agit de la seule société ayant choisi d'utiliser un parfum particulier pour ses produits.

Les oppositions à une telle marque peuvent être de différents ordres. S'agit-il d'une marque générique ? En l'espèce, le TTAB répond que cette odeur n'est pas celle habituelle des produits en question, et ce n'est pas non plus l'odeur à laquelle le consommateur s'attend pour de tels produits<sup>89</sup>.

87. Mark ESSL, « De la possibilité d'enregistrer des marques olfactives » PIBD n° 725 II 123, Jean-Michel BRUGUIERE, « L'odeur saisie par le droit », dans *Mélanges en l'honneur de Jean Calais-Auloy* (Paris, Dalloz, 2004).

88. 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238, 1990 WL 354572.

89. *Ibid.*, au 1239.

Qu'en est-il du caractère fonctionnel ? À cela, nous pouvons répondre que le TTAB appuie son raisonnement sur la couleur en tant que marque. Cependant, à cette époque, l'arrêt de référence était *Fiberglass*<sup>90</sup>. Or, l'arrêt *Qualitex*<sup>91</sup> est venu donner d'autres précisions qui ont permis une analyse de la marque sonore, comme nous l'avons vu avec l'affaire *Harley-Davidson*<sup>92</sup>. Raisonnons donc comme le voudrait l'arrêt *Qualitex* : s'agit-il d'un signe ? L'odeur est-elle un signe ? Étant donné que le *Lanham Act* laisse une définition ouverte du signe<sup>93</sup>, nous sommes convaincu que l'odeur entre parfaitement dans cette catégorie.

Par la suite, la marque a-t-elle acquis un second sens ? C'est-à-dire, le consommateur peut-il identifier l'origine du produit ? Il nous semble en effet, comme le TTAB le précise, que cette odeur particulière n'est pas celle que l'on retrouve de façon générale pour de tels produits. De plus, il s'agit de la première société qui ait envisagé d'utiliser un tel parfum. Il nous semble qu'une odeur peut donc acquérir ce fameux second sens.

Quant au dernier critère, à savoir la fonctionnalité, celui-ci ne semble pas poser de difficultés non plus<sup>94</sup>. En effet, les concurrents sont libres d'utiliser d'autres odeurs et, de plus, cette odeur n'est pas une fonctionnalité du produit. Il en serait tout autrement si, par exemple, l'odeur du cuir était demandée à l'enregistrement pour des chaussures<sup>95</sup>.

Nous notons donc qu'il est possible, selon le TTAB, d'enregistrer une marque olfactive.

Voyons maintenant l'approche de la marque olfactive par le droit canadien.

### **3.3 Le Canada dans l'attente de la première marque olfactive**

À ce jour, le registre canadien des marques de commerce ne comporte pas de marque olfactive. Cependant, on peut s'interroger

90. *Supra*, note 22.

91. *Supra*, note 23.

92. *Supra*, note 67.

93. *Supra*, note 23, au 169.

94. 17 U.S.P.Q. 2d au point 1239.

95. Lee B. BURGUNDER, « Trademark Protection of smells : Sense or Nonsense », (1991), 29 *Am. Bus. L. J.* 459, voir p. 476-480.

sur le fait de savoir si le droit canadien pourrait intégrer de telles marques.

Nous pouvons faire un parallèle entre la marque sonore et la marque olfactive. En effet, si les textes en eux-mêmes n'interdisent pas le dépôt d'une telle marque, il semblerait que la jurisprudence *Playboy*<sup>96</sup> vienne empêcher ce dépôt, tout comme pour la marque sonore. En effet, la marque doit être visuelle selon cette jurisprudence, ce qui empêche tout dépôt de la marque olfactive.

Par ailleurs, une autre difficulté avec cette décision *Playboy* provient de la définition en elle-même du terme « marque ». En l'occurrence, la définition de ce terme procède de la décision *Wright's Rope Ltd. c. Broderick & Bascom Rope Co*<sup>97</sup>. La définition du terme « marque » provient d'un dictionnaire de l'époque. Cette utilisation du dictionnaire pour définir des termes est une pratique établie<sup>98</sup> par les différentes juridictions. Or, il nous semble qu'une définition d'un terme puisse évoluer au fil des années, et ne pas avoir le même sens. Cette « mutation » est liée à celle de la société. Les marques non traditionnelles sont d'ailleurs assez récentes, comme le prouvent les dates des différentes demandes de dépôt.

Si le transfert de possession est une barrière à l'enregistrement de la marque sonore, il ne l'est plus pour la marque olfactive. En effet, il est tout à fait envisageable que les produits « diffusent » leur odeur lors du transfert de possession. D'ailleurs, cela nous semble être la façon de les distinguer. En effet, une odeur rattachée à un produit permettrait une meilleure identification, ou tout du moins une meilleure distinctivité de ce produit.

De plus, comme dans le droit américain, une exclusion s'impose d'elle-même. Un parfumeur ne pourrait déposer une marque olfactive portant sur son parfum, parce que les odeurs ou senteurs font parties intégrantes du produit<sup>99</sup>. Il s'agit de l'application de la théorie de la fonctionnalité.

96. *Supra*, note 50.

97. [1931] Ex. C.R. 143.

98. *Aladdin Industries Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd. and Registrar of Trade Marks*, [1969] 57 C.P.R. 230 ; *Coca-cola Co. Of Canada Ltd. c. Pepsi-Cola Co. Of Canada Ltd.*, [1942] 1 C.P.R. 293.

99. *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V* (1995), 64 C.P.R. (3d) 467, 191 N.R. 204, [1995] A.C.F. 1660 (C.A.F.) voir § 18 à 21.

Au final, on retrouverait à peu de choses près les mêmes conditions de protection qu'en droit américain, n'eût été l'arrêt *Playboy*.

## CONCLUSION

Nous pouvons constater qu'actuellement le Canada ne permet que difficilement l'incorporation des marques non traditionnelles. Si la couleur en tant que marque ne semble pas y poser de problème, tel n'est pas le cas des marques sonore et olfactive qui soulèvent, toutes deux, toujours des incertitudes. L'Europe n'a, quant à elle, pas non plus encore réussi à intégrer la marque olfactive dans son champ de protection.

Il est donc important que le Canada, pour faciliter l'incorporation de telles marques, fasse évoluer son droit en ce sens. En tout état de cause, l'OPIC a émis le 24 février 2005 des propositions concernant la modernisation de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>100</sup> avec, notamment, l'intégration des marques non traditionnelles. L'aboutissement de ce projet serait une réelle avancée et une prise en compte certaine de la possibilité d'intégrer ces marques à l'avenir. Il ne fait aucun doute que ces éventuelles modifications seraient la résultante, d'une part, de la conjugaison de plusieurs facteurs liés à l'intégration de différents traités internationaux et, d'autre part, de la facilité américaine d'admission des marques non traditionnelles. En effet, les États-Unis, comme nous l'avons vu précédemment, sont très ouverts sur ces marques non traditionnelles.

Des critiques<sup>101</sup> se sont élevées quant à l'acceptation de ces marques non traditionnelles. Il était notamment reproché le faible nombre de demandes de protection pour ces types de marques. En l'occurrence, si l'on effectue une recherche sur le site de l'USPTO, on ne trouve effectivement que 280<sup>102</sup> marques dites non traditionnelles, bien que nous devrions plutôt dire « marques ne pouvant être dessinées ». Néanmoins, cette recherche nous permet d'apprendre que les marques qui y sont déposées sont majoritairement des mar-

100. Voir <[http://strategis.gc.ca/sc\\_mrksv/cipo/tm/tma\\_mod-f.html#part3](http://strategis.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tma_mod-f.html#part3)> (dernière visite le 2005-04-03).

101. Voir Douglas D. CHUROVICH, « Scents, Sense or Cents ; Something Stinks in the Lanham Act : Scientific Obstacles to Scent Marks Intellectual Property : Policy Considerations from a Practitioner's Perspective », (2001) 20 *St. Louis U. Pub. L. Rev.* 318.

102. Voir <<http://www.uspto.gov/main/trademarks.htm>> (dernière visite le 2005-11-21).

ques sonores nommément déposées par de grandes entreprises telles que Microsoft, Intel, Nokia, Visa et Mastercard<sup>103</sup>. Il existe donc un intérêt pour ce type de marques ; même la marque olfactive connaît un regain d'intérêt en Amérique.

D'autre part, il nous faut être conscients du fait que l'extension de cette protection du droit des marques vient accentuer le monopole d'entreprises déjà bien établies. Toutefois, au regard du nombre encore restreint de demandes, cette évolution n'apparaît pas si préoccupante. Gardons cependant à l'esprit que la théorie de la spécialité de la marque vient tout de même permettre le jeu de la concurrence entre les entreprises et empêche la monopolisation de ces marques.

---

103. Voir les dépôts des demandes 79013781, 78721830, 78631582, 78362291, 78143573 et 76227209.