

## *Compte rendu*

# **Protection of Non-Traditional Marks\***

**Patrick Sartore\*\***

Traditionnellement, les marques de commerce ou symboles d'origine consistaient en divers mots, logos ou graphiques apposés sur les produits ou l'emballage. Avec le temps, d'autres éléments ont été utilisés dans le but d'identifier différents produits et services. De telles marques, qualifiées comme non traditionnelles, sont habituellement composées de couleurs, d'odeurs et de sons. Cet ouvrage, publié par l'I.N.T.A. (International Trademark Association), se penche sur le développement de l'enregistrement ainsi que sur la poursuite judiciaire des marques non traditionnelles au Bureau des brevets et marques de commerces américains (USPTO).

Ce livre, totalisant 252 pages, est le fruit des efforts combinés de son auteur, Thomas P. Arden, avocat expérimenté et spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que de nombreux collaborateurs. M. Arden nous offre une réflexion profonde sur l'essence même de chaque type de marque non traditionnelle, sur l'autorité de l'USPTO d'enregistrer ces marques ainsi que sur la validité de ces enregistrements. Même si cet ouvrage est fondé sur le droit américain, il peut aisément servir de guide à toutes les personnes travaillant dans le domaine des marques de commerce.

---

\* Thomas P. ARDEN, *Protection of Non-Traditional Marks*, Collection Practice Series (New York, INTA, 2000), 252 pages; ISBN: 0-939190-43-5.

\*\* Étudiant à l'école de formation professionnelle du Barreau du Québec, en stage auprès du cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC.

L'auteur nous invite à parcourir les décisions américaines rendues par la division d'opposition des marques de commerce (TTAB), les tribunaux fédéraux et la Cour suprême qui portent sur les domaines de la couleur et du stylisme de produit, afin de nous faire découvrir la façon par laquelle ces décisions pourraient affecter la force exécutoire des marques olfactives et sonores dans d'autres litiges éventuels.

Particulièrement, l'auteur aborde la façon de bien identifier et classer les marques non traditionnelles et il émet ses opinions en se basant sur les doctrines de «fonctionnalité» et du «domaine public». De plus, M. Arden s'intéresse aux normes d'acquisition du caractère distinctif des marques de même qu'à la notion de leur protection contre la dilution.

En outre, l'auteur nous propose un exposé tout à fait utile sur les procédures applicables en cas de litiges ainsi que sur les éléments de preuve qui sont souvent soulevés dans les litiges portant sur les marques qualifiées de non traditionnelles. Plus spécifiquement, l'auteur aborde la notion de la preuve effective du caractère distinctif, des motifs valables pour contester certaines marques non traditionnelles, la question du fardeau de preuve ainsi que la preuve d'utilisation des marques par des tiers.

Après avoir complété son analyse approfondie des marques de commerce non traditionnelles, l'auteur, au moyen d'une annexe à son ouvrage, continue de nous transmettre de l'information d'une façon très pragmatique. En effet, l'auteur y présente des illustrations de chaque type des marques non traditionnelles qui ont été approuvées et publiées dans la Gazette Officielle de l'USPTO. Ce complément s'avère très pratique et utile pour appuyer le concept et les théories discutés auparavant.

Enfin, ce livre nous offre une analyse très complète, tant du point de vue doctrinal que pratique, que toute personne œuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle pourrait consulter pour améliorer ses connaissances sur la notion de la protection des marques de commerces non traditionnelles. L'auteur conclut sur l'affirmation qu'il n'existe pas de controverse sur la possibilité de protéger les sons, les odeurs et les couleurs à titre de commerce, mais que de nombreuses incertitudes demeurent quant aux normes et étendue de cette protection.