

Aujourd'hui, il serait surtout intéressant de rechercher s'il n'existait pas pour le designer une « multiplicité de solutions » (tel le choix de la matière plastique parmi des milliers de produits), en vue de la forme choisie pour son caractère séduisant.

En d'autres termes, démontrer que même lorsqu'une forme semble imposée par la fonction, deux designers n'auraient pas fait la même chose en raison de leur personnalité et de leur sens esthétiques. Cette démarche est déjà largement admise pour rechercher l'originalité de la forme utile par excellence qui est le logiciel.

B- Dans d'autres cas, le design est protégé par le droit d'auteur (parfois sans discussion), soit par l'article 1382 du Code civil, sauvé par la morale des affaires si le juge est choqué par la copie ou impressionné par le fait culturel du design.

On sent bien la justesse d'une telle attitude qui reconnaît la création là où elle est.

Ainsi donc, le fait esthétique et culturel du design est parfois ignoré, parfois reconnu par le juge suivant la part de logique, d'affectif ou d'équitable qui a présidé aux débats.

EN CONCLUSION

Il existe, pour le design, deux types de protection, avec une marge d'incertitude :

- Si la forme est esthétique, la copie porte atteinte à la création, utile ou non, et le droit d'auteur devrait toujours s'appliquer.
- Si la forme n'a pas un caractère esthétique mais est le fruit de l'investissement de l'entreprise, la copie de celle-ci tombe sous le coup de la concurrence déloyale, s'il existe un risque de confusion, et à défaut c'est le droit de la concurrence parasitaire qui est mis en oeuvre.

L'orientation pour une plus grande protection du design et une plus grande répression de la copie, semble se dessiner notamment en Belgique, en Allemagne et en Italie.

Avant de vouloir mettre en chantier un nouveau projet de modification de la législation française, il serait plus judicieux de l'appliquer correctement. La Cour de Cassation, notamment dans sa remarquable décision du 25 novembre 1986 (P.I.B.D. 1986 no 405) à propos de plaque ondulée pour toitures, semble bien s'engager dans la voie de la répression au besoin par le droit commun.

Une grande première au Canada : la marque « sonore »

Richard S. Gareau*

Le 11 août 1989, le Bureau canadien des marques de commerce a émis, pour la première fois, un certificat d'enregistrement pour une marque de commerce qui fera sûrement du bruit... Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendue sans le savoir; il s'agit d'un son d'une seconde consistant en un crescendo débutant sur une note grave et se terminant sur une note très aiguë, lequel est employé, entre autres, sur une cassette audio. Le plus étonnant, c'est de constater que la marque en question demeurera, à toutes fins utiles, invisible.

Quelle est cette marque? En vérité nous ne pouvons vous le dire! Lorsque cette marque fut reçue par le Bureau des marques de commerce, elle fut classée à l'index sous la désignation «SOUNDMARK». Cette dernière fut modifiée pour «MUSICAL NOTES DESIGN», une désignation de marque de commerce tout aussi inadéquate puisque celle-ci n'est pas une marque graphique. Néanmoins, sa représentation graphique, laquelle est illustrée plus loin, quoique rudimentaire, est pratiquement la seule façon de référer et de reproduire ladite marque, à moins de pouvoir retenir les services d'un Pavarotti pour toute la seconde que dure cette marque, laquelle comporte onze notes réparties sur neuf octaves.

Il n'y a pas de doute que cette décision a touché une corde sensible chez plusieurs praticiens qui commençaient à s'habituer au fait qu'il soit possible qu'une couleur, sans autre élément graphique ou écrit, puisse faire l'objet d'un enregistrement à titre de marque (position adoptée par la section des examens du Bureau des marques à la suite du jugement *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Registrar of T.M.* (1987), 12 C.I.P.R. 206).

* Richard S. Gareau, 1990.

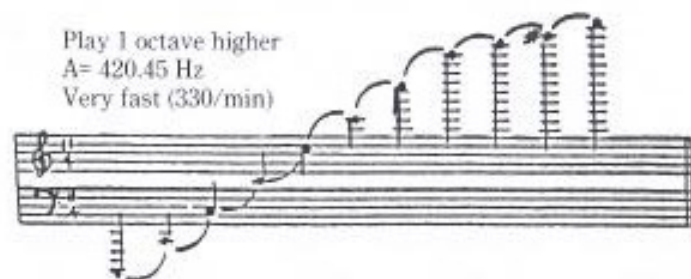
* L'auteur est avocat et agent de marques de commerce au Centre de propriété intellectuelle du CRAC (Centre de recherches et d'analyses sur les corporations Ltée) de Montréal.

Bien sûr, l'enregistrement ne fut pas obtenu sans un effort bien orchestré de la part du requérant CAPITOL RECORDS, INC. de Californie. Cette entité requit cet enregistrement en liaison avec les marchandises suivantes: «phonograph records, magnetic tapes, audio and video tapes, audio and video cassettes and motion picture film» ainsi que pour les services suivants: «professional electronic and engineering services in the field of sound monitoring and duplication for others», et sa demande fut fondée sur un emploi au Canada depuis juin 1981 et sur l'enregistrement américain (1,410,137).

Les motifs à l'encontre de l'enregistrement auraient été traités de façon assez succincte, compte tenu des différentes complications créées par la marque sonore.

Ainsi, la production d'échantillons de cassettes audio fut acceptée à titre de spécimens (règles 28(c), 30(1)(d)(ii) et 33) pour des services et marchandises. Il faut noter cependant que la question de la distinctivité ne fut pas discutée par la division des examens.

Par ailleurs, il fut jugé que les exigences portant sur la production d'un dessin (règles 28(c), 30(1)(d)(i) et 32) étaient satisfaites par la production de la «pièce» musicale illustrée ici et ce, nonobstant que la marque n'a jamais été et ne sera jamais employée de cette façon.



The mark consists of 11 musical notes comprising the notes:

Notes: C₂ C₃ C₄ C₅ C₆ C₇ C₈ C₉ E₉ G[#]₉ C₁₀

Frequency: 62.5 125 250 500 1K 2K 4K 8K 10K 12.5K 16K

En plus du problème de la désignation de ladite marque à l'index, un problème pratique se présente aussi lorsque l'on souhaite obtenir des copies réelles de ladite marque. À cet effet, il serait fort apprécié, par ceux qui manquent de talent vocal, qu'un magnétophone permettant la reproduction de ladite marque soit installé au Bureau des marques.

Une autre question importante est celle de l'emploi réel. Alors que nous pouvons imaginer sans trop de difficultés l'emploi d'une telle marque en liaison avec des services radiophoniques ou de télévision, il devient plus difficile de concevoir un emploi en liaison avec des cassettes audio pré-enregistrées. Par exemple, comment un consommateur pourrait-il, au moment d'acheter la cassette, associer la marque sonore au produit, laquelle marque n'apparaît nullement sur l'emballage extérieur de la cassette? Exiger du vendeur de faire jouer la cassette afin de déterminer si la marque y est bien enregistrée, nous apparaît comme une pratique ayant très peu d'avenir.

D'autres interrogations peuvent être soulevées dont notamment :

- Comment déterminerait-on qu'il y a contrefaçon d'une marque sonore?
- Une marque sonore peut-elle être constituée d'une seule note musicale ou devrait-elle en contenir une quantité minimale?
- Une marque sonore peut-elle être reconnue comme une marque officielle (art. 9(1)(n)(iii))?

Il a aussi été question dans le présent cas de déterminer si la marque avait une fonction purement utilitaire. Or, le Bureau des marques a conclu que, même si la marque pouvait aussi identifier un certain niveau de qualité de l'enregistrement, cette fonction n'était que secondaire et que la marque était utilisée principalement pour identifier la source du produit.

Précisons par ailleurs que, même en l'absence d'un enregistrement formel, le détenteur d'une marque sonore pourrait probablement bénéficier des avantages découlant du common law ou du droit civil en matière de concurrence déloyale.

D'autres questions pourraient certainement être posées advenant la contestation de la présente marque sonore devant la Cour fédérale. Cependant, il serait pertinent d'indiquer que les marques sonores sont enregistrables aux États-Unis depuis au moins 1950 et que cette situation ne fut certainement pas étrangère à la décision du registraire canadien.

Il y a seulement une demi-douzaine de marques sonores enregistrées dans le registre fédéral des États-Unis (sur un total de plus de 1,5 million), incluant la présente marque, laquelle fut la première à y être enregistrée en liaison avec des marchandises. Compte tenu de l'évolution très rapide des techniques de mise en marché, il est possible d'envisager un nombre croissant de demandes en vue d'enregistrer des sons à titre d'identificateurs commerciaux.

Finalement, il y a lieu de mentionner que les marques sonores pourraient éventuellement être reconnues par la communauté internationale puisque l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle) tente de faire adopter un nouveau traité visant à harmoniser les lois pour la protection des marques de commerce¹. Une forme de marque encore plus controversée qui fut étudiée, mais finalement exclue du projet de traité, est la marque «olfactive» (c.-à-d. fragrance, arôme, etc.).

Serons-nous un jour invités à considérer les marques TACTILES? Imaginons un peu les titres suivants: BRRR! et OUILLE! Voilà des marques qui laisseraient toute une impression!

1. *Projet de traité sur l'harmonisation des législations protégeant les marques*, préparé par le Bureau International de l'OMPI, Genève, 31 août 1989, et présentement sous étude par le Comité d'experts sur l'harmonisation des législations protégeant les marques (1^{ère} session: 27 novembre au 1^{er} décembre 1989 et 2^{ième} session: 25 au 29 juin 1990).

Jurisprudence

L'affaire CTV Television Network Ltd. c. Commission du droit d'auteur ou Le droit d'exposer ses oeuvres musicales

Serge Provençal*

A- RÉSUMÉ DU JUGEMENT¹

1. Les parties

CTV est un réseau de télévision privé fournissant à ses stations affiliées à travers le Canada des émissions qu'il produit lui-même ou acquiert de producteurs indépendants ou de ses stations affiliées et qui sont transmises à ces dernières par des signaux brouillés par le biais de compagnies de télécommunication telles Bell Canada ou Télésat Canada. Une fois reçues par ces stations affiliées, les émissions sont télédiffusées au public par des émetteurs.

La Commission est l'organisme de réglementation créé par la *Loi sur le droit d'auteur*².

CAPAC et PROCAN sont des sociétés de droit d'exécution qui sont titulaires du droit d'exécution publique et de radiocommunication pour le Canada d'une grande variété d'oeuvres musicales et dramatico-musicales³.

* Serge Provençal, 1990.

¹ L'auteur est avocat associé de l'étude Landreville & Provençal.

1. *CTV Television Network Ltd. (CTV) c. The Copyright Board (la Commission) et Performing Right Organization of Canada Limited et Composers, Authors and Publishers Association of Canada Limited (les Sociétés)*, Jugement no T-2963-89 rendu le 12 avril 1990 par le juge Cullen de la section de première instance de la Cour fédérale du Canada.

2. L.R.C. (1985), c. C-42, art. 66 et s. (à moins d'indication contraire, tout renvoi à la «Loi» réfère à la *Loi sur le droit d'auteur*).

3. Les deux sociétés ont fusionné leurs activités et exercent dorénavant sous le nom de Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN).