

L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET LES MARQUES DE COMMERCE: À LA RECHERCHE DE LA DISTINCTIVITÉ NON FONCTIONNELLE

Laurent Carrière*
LEGER ROBIC RICHARD, avocats
ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce
 Centre CDP Capital
 1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage
 Montréal (Québec) H2Z 2B7
 Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874
 info@robic.com – www.robic.ca

Mise en situation

«Au Canada, il est courant que les fabricants de médicaments génériques commercialisent leur produit dans une couleur, une taille et une forme similaires à celles du produit d'origine avec lequel ils sont interchangeables, soit après l'expiration du brevet du médicament d'origine, soit après la mise au point d'une façon de fabriquer un produit interchangeable, doté de la même biodisponibilité, qui ne contrevient pas au brevet.»¹

Il est donc devenu de pratique tout aussi courante dans l'industrie pharmaceutique, du moins pour les sociétés dites «innovatrices», de tenter par tous les moyens de protéger formes et couleurs de leurs produits contre la pratique, tout aussi courante, des fabricants de médicaments génériques d'adopter pour leurs produits de remplacement les mêmes formes et couleurs².

© Laurent Carrière, 2003.

*Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux des cabinets d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce LEGER ROBIC RICHARD. Publication 300B.

¹*Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (1996), 76 CPR (3d) 560 (Comm opp); inf. (1999) 3 CPR (4th) 305, (2000) 2 CF 553, 179 FTR 260, 93 ACWS (3d) 544, (1999) CarswellNat 2278, (1999) CarswellNat 3102, <http://recueil.cmf.gc.ca/fc/2000/pub/v2/2000fc25518.html>, en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2000/pub/v2/2000cf25518.html> (CFPI; 1999-10-28), le juge Evans au paragraphe 95; conf. (2000), 9 CPR (4th) 304, (2000) CarswellNat 2783, 264 NR 384 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2000/a-770-99.html>, en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/a-770-99.html> (CAF; 2000-11-14). Le juge Evans s'appuyait sur l'analyse poussée de la juge Reed dans *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited* (1997), 73 CPR (3d) 371 (CFPI).

² Kelly GILL et al., *Fox on Canadian Trade-Marks Law and Unfair Competition*, 4^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 2002), au §4.4(d)(vii)(D); pour une «contextualisation», voir «The Size, Shape & Color of Generic Medicines» sur le site Internet de The Canadian Generic Pharmaceutical Association à l'adresse URL www.cdma.acfpp.org/en/issues_federal/size_shape_colour.html (site consulté le 20030201). Cela se comprend d'autant que «L'aspect, l'apparence, la

On tente ainsi parfois de protéger par le droit des marques³ ce que la loi ne protège plus par le droit des brevets⁴.

Du combat judiciaire qui s'en est suivi (et qui n'est d'ailleurs pas terminé) est résulté, pour le plus grand bonheur des juristes, une abondante jurisprudence d'où l'on peut tirer que, oui, les formes et les couleurs de pilules⁵ peuvent être protégées mais que la reconnaissance judiciaire de cette protection est, à tout le moins, difficile à obtenir.

Les contraintes de temps étant ce qu'elles sont, il ne s'agira donc pas ici de revoir chacune des décisions, administratives ou judiciaires, rendues mais plutôt, discutant des plus récentes ou des plus significatives, de déterminer des conditions de protection de ces formes et couleurs et, par voie de conséquence, des conditions d'intervention advenant usurpation des droits dont on pourrait se prévaloir en celles-ci.

Introduction: un peu de «Marques 101»

présentation du produit jouent un rôle primordial dans le processus d'achat puisque ce sont les premiers moyens dont dispose le fabricant pour attirer la clientèle. L'importance de l'impact visuel est bien connue; ce qui stimule notre vue est primordial.» *Ciba-Geigy Canada Ltée c. Apotex Inc.* (1992), (1992) 3 RCS 120 (CSC), le juge Gonthier à la page 128.

³ «It is well to bear in mind that, unlike a patent or copyright which relates to the substance of an article, a trade-mark differs from them and does not protect the substance of the article to which it is attached from being imitated; but it identifies an article and indicates the source to which that article is to be attributed. The function of a trade-mark is to identify goods of an individual.» *Henry K. Wampole & Co., Limited c. Hervay Chemical Co. of Canada Limited* (1929), (1929) RCÉ 78, (1929) CarswellNat 10 (C d'É), le juge Audette au paragraphe 6; confirmé à (1929), (1930) RCS 336, (1930) 2 DLR 975, (1929) CarswellNat 49 (CSC)

⁴ Voir également, quoique dans un autre contexte, *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.* (OVAL SHAPE HEAD) (2000), (2000) 3 CF 3, le juge Décary au paragraphe 23 (CAF).

⁵ **Comprimé** (*forme posologique solide d'une ou de plusieurs substances médicamenteuses, sauf les comprimés placebo, avec ou sans adjuvant, constituée par l'agglomération de particules à l'état de poudre sous l'influence d'une force de compression*), **cachet** (*capsule de pain azyme dans laquelle on enveloppe certains médicaments*), **pastille** (*petit bonbon fait avec une sorte de pâte et présentant la forme de petits pains arrondis*), **pilule** (*médicament façonné en petite boule et destiné à être avalé*), **globule** (*petite pilule*), **caplet** (*comprimé qui a la forme d'une capsule et qui est recouvert d'une substance le rendant facile à avaler et masquant le goût du médicament*), **gélule** (*capsule à enveloppe dure, constituée par deux parties en gélatine de forme cylindrique, à fond hémisphérique qui s'emboîtent l'une dans l'autre*), **linguette** (*comprimé destiné à fondre lentement sous la langue*) et **pellet** (*implant médicamenteux constitué d'un comprimé stérile qui est conditionné sous diverses formes et qui est destiné à être introduit sous la peau ou dans un muscle après une petite incision pratiquée au moyen d'un trocart*) autant de termes qui, pour les fins des présentes, seront utilisés de façon interchangeable. Merci au *Grand dictionnaire terminologique de la langue française* de l'Office de la langue française du Québec!

Cela étant dit, il faut d'abord poser la question : Qu'est-ce qu'une marque de commerce? La *Loi sur les marques de commerce*⁶ fournit une définition circulaire dont on peut tirer qu'il s'agit d'un signe⁷ devant distinguer⁸ les marchandises ou services d'une personne de ceux d'une autre.

La marque peut consister

- d'un mot, inventé ou non
«PROZAC»⁹ ou
«BAYER»¹⁰,
- d'une ou de plusieurs lettres
«S»¹¹,
«D»¹² ou
«GSK»¹³,
- d'un chiffre
«222»¹⁴,
- de lettres et de chiffres
«3TC»¹⁵ ou

⁶ *Loi sur les marques de commerce* (LRC 1985, ch. T-13); aux présentes la Loi ou Ldm.

⁷ Article 2 Ldm: «marque de commerce» Selon le cas: a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés par elle, des marchandises fabriquées, vendues à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres; b) marque de certification; c) signe distinctif; d) marque projetée». *Le petit Robert* (2002), lui, définit la marque comme un «signe matériel, empreinte mis(e), fait(e) sur une chose pour la distinguer, la reconnaître ou pour servir de repère».

⁸ Article 2 Ldm: «distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer».

⁹ Enregistrement LMC 357918 du 16 juin 1989 au nom de Eli Lilly and Company pour, entre autres, un antidépresseur (au fluoxétine).

¹⁰ Enregistrement 24995 du 6 août 1919 au nom de Bayer Aktiengesellschaft pour, entre autres, un décongestionnant nasal. Pour une décision validant l'enregistrement d'un nom de famille à titre de marque de commerce dans le domaine pharmaceutique et réprimant l'usurpation de celle-ci, voir: *Henry K. Wampole & Co. c. Henry S. Wampole & Co.* (1924), (1925) RCÉ, 61, (1924) CarswellNat 30 (C d'É), le juge Audette au paragraphe 22.

¹¹ Enregistrement 299368 du 2 juin 1967 au nom de Novartis AG pour des préparations pharmaceutiques. On aura reconnu le vieil «S» de Sandoz Canada Inc.

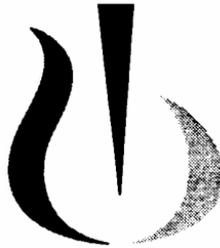
¹² Enregistrement 159578 du 29 novembre 1968 au nom de Desbergers Limited, enregistrement radié pour non renouvellement.

¹³ Demande 1061854 admise le 24 janvier 2003 de SmithKline Beecham PLC pour, entre autres, des produits et préparations pharmaceutiques.

¹⁴ Enregistrement 45131 du 20 juillet 1953 au nom de Merck Frosst Canada & Cie pour, entre autres, un analgésique. Pour la petite histoire, l'enregistrement n'a d'ailleurs été obtenu que suite à une ordonnance de la Cour d'Échiquier

¹⁵ Enregistrement 466427 du 27 novembre 1993 au nom de Glasko Group Limited pour, entre autres, des préparations antivirales.

- 1-888-ROCHE FX¹⁶,
d'un dessin, seul ou avec des mots
l'hexagone de Hoffman-La Roche¹⁷,
le mortier stylisé de Novartis¹⁸ ou
«la croix BAYER¹⁹»,



- de couleurs²⁰
celles de l'astringent CLEAN & CLEAR²¹,
de la bouteille de crème NIVEA²² ou
d'une bande dorée pour des vitamines²³,

¹⁶ Enregistrement 495362 du 27 mai 1998 au nom de Hoffmann-La Roche Limitée pour, entre autres, des services de consultation pharmaceutique.

¹⁷ Demande 1045714 admise le 17 janvier 2003 au nom de Hoffmann-La Roche Limitée pour des produits pharmaceutiques, marque sans revendication de couleur; enregistrement 566914 du 4 septembre 2002 au nom de Hoffmann-La Roche Limitée, dans sa version rose, pour des préparations pharmaceutiques destinées au traitement des maladies vasculaires; les autres demandes pour des versions couleurs de préparations pharmaceutiques particulières font toutes, elles, l'objet d'oppositions.

¹⁸ Enregistrement 511473 du 3 mai 1999 au nom de Novartis AG pour, entre autres, des préparations pharmaceutiques.

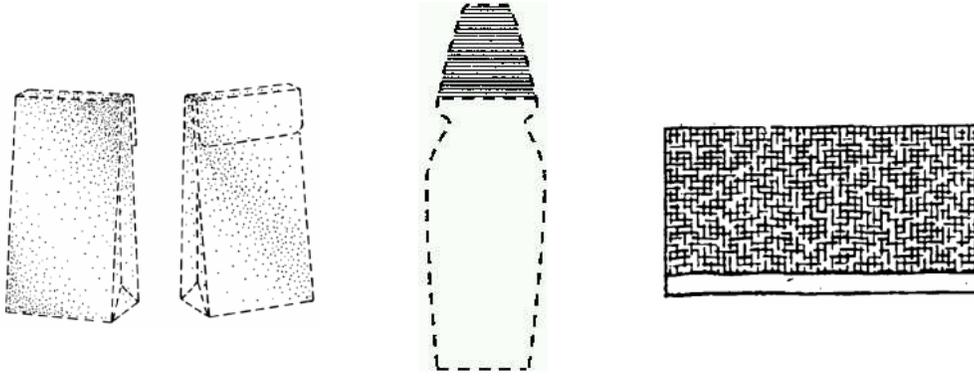
¹⁹ Enregistrement 50850 du 17 février 1954 au nom de Bayer Aktiengesellschaft pour une marque ainsi décrite: «Five letters arranged in the form of a cross, the middle letter being common to both branches of the cross and the cross being enclosed in a circle» pour, entre autres, des produits chimiques.

²⁰ Sujet controversé que la couleur des pilules et qui fera l'objet d'un développement distinct.

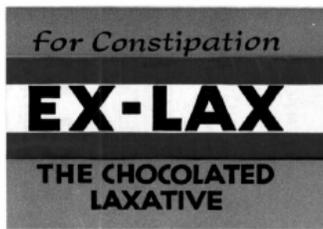
²¹ Enregistrement 573422 du 10 janvier 2003 au nom de Johnson & Johnson pour, entre autres, des préparations pour le traitement de l'acné. La marque de commerce est ainsi décrite: «La marques de commerce est composée du motif distinctif d'estompement de la couleur bleu sur un fond blanc appliqué à l'ensemble de la surface visible de l'emballage plissé particulier tel que montré dans le dessin. Le dessin représente la perspective avant et arrière du colis plissé particulier.»

²² Enregistrement 574914 du 31 janvier 2003 au nom de Beiersdorf AG pour des préparations pour le soin de la peau. La marque est ainsi décrite: «La marque de commerce est la couleur blanche appliquée à la surface visible complète de la bouteille particulière montrée dans le dessin et la couleur bleue appliquée à la surface visible complète de la capsule particulière de la bouteille montrée dans le dessin. La capsule dans la partie hachurée du dessin est hachurée en bleu.»

²³ Enregistrement 479611 du 5 août 1997 au nom de Wyeth pour, entre autres, des vitamines. La marque est ainsi décrite: «La partie hachurée du dessin de la marque de commerce est



- d'une étiquette
«EX-LAX THE CHOCOLATED LAXATIVE»²⁴,
«ABSORBINE JR.»²⁵ ou
le bon «SIROP LAMBERT»²⁶,



- d'une armoire
celle du défunt Laboratoire Desbergers²⁷,

dorée. La bande supérieure hachurée est dorée. La bande inférieure ne doit comporter aucune couleur. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.»

²⁴ Enregistrement 10288 du 23 février 1938 au nom de Novartis AG pour un laxatif, marque ainsi décrite: « A blue background, through the centre of which there runs horizontally a white band across the entire width, at the top and bottom of which white band run two narrower red bands across the entire width. In the centre of the white band occurs reading matter with further reading matter occurring on the blue background. »

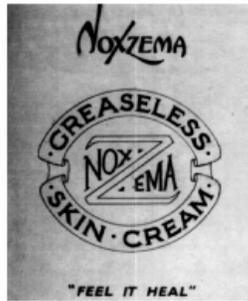
²⁵ Enregistrement 48065 du 16 novembre 1929 au nom de W.F. Young Incorporated pour, entre autres, un liniment. La marque est ainsi décrite: «A label, in the upper central part of which appear the words ABSORBINE JR. THE ANTISEPTIC LINIMENT arranged within a frame on a blue background. At the lower central part is shown the signature of W.F. YOUNG, INC., followed by the address, the balance of the label containing printed directions of use in English and French. »

²⁶ Enregistrement 17743 du 4 décembre 1912 au nom de Dr. J.O. Lambert Limitée pour un sirop contre la toux

²⁷ Enregistrement 29493 du 31 janvier 1948 au nom de Rougier-Pharma Inc. pour un produit pharmaceutique. La marque est ainsi décrite: «un double cercle formant une bordure et renfermant un écusson (sic). Un serpent enroulé autour d'un poignard et un mortier et pilier sont disposés sur l'écusson (sic). Un liston serpentant surmonte l'écusson (sic) à l'intérieur du



- d'une devise ou d'un slogan
le *Bonum diagnosticum postulat bonum medicamentum* dudit Laboratoire Desbergers²⁸,
- d'un poinçon, d'un sceau
les piliers de Squibb²⁹,
le sceau de la crème NOXZEMA³⁰ ou encore
le sceau CUSTOM-PAK³¹,



- d'une forme
les inhalateurs VENTOLIN³² ou

double cercle. Un autre liston serpentant est placé sous l'écusson (sic) et partiellement superposé sur les doubles cercles. Des inscriptions figurent entre les cercles et sur les listons.».

²⁸ *Ibid.*

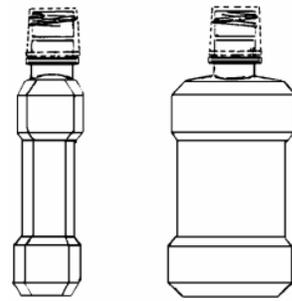
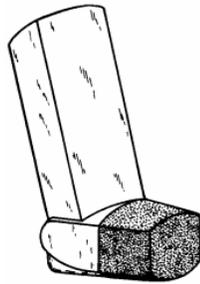
²⁹ Enregistrement 34687 du 18 décembre 1923 au nom de Bristol-Myers Squibb Canada Inc pour, entre autres, des préparations pharmaceutiques. La marque de commerce est ainsi décrite: «A seal having three pillars thereon together with a cross-bar at the top of the pillars. The firm name E.R. SQUIBB & SONS appears along the lower edge of the seal.»

³⁰ Enregistrement 55343 du 30 septembre 1932 au nom de The Procter & Gamble Company pour, entre autres, des crèmes. La marque de commerce est ainsi décrite: «The artificial word NOXZEMA arranged within a seal and the words "FEEL IT HEAL"».

³¹ Enregistrement 487117 du 16 décembre 1997 de Alcon Pharmaceuticals, Inc. pour ses appareils et accessoires de chirurgie ophtalmique.

³² Enregistrement 328364 du 5 juin 1987 au nom de Glaxo Group Limited pour des inhalateurs. On notera ici que les demandes subséquentes 1023833 et 1023447 pour des inhalateurs comportant une caractéristique de couleur tel «The trade mark consists of the colour peach applied to the whole of the visible surface of the stem of the particular inhaler and of the color rust applied to the whole of the visible surface of the mouth piece of the particular

la bouteille de rince-bouche «LISTERINE»³³,



- d'un positionnement
le «I» des granulés de Imerys³⁴ ou
les préparations de toilette PIZ BUIN³⁵,



- d'un son
«CAPITOL RECORDS»³⁶

three-dimensional inhaler shown in the drawing» font l'objet d'oppositions de la part de la Canadian Generic Pharmaceutical Association. On peut présumer qu'il en ira de même pour les demandes 1010102 (vert) et 1011220 (orange) lorsqu'elles seront publiées.

³³ Demande 1007103 du 2 mars 1999 de Warnert-Lambert Company pour son rince-bouche, demande toujours en instance.

³⁴ Enregistrement 567795 du 20 septembre 2002 au nom de Imerys pour, entre autres, des granulés de produits chimiques. La marque de commerce est ainsi décrite: «La marque de commerce est bidimensionnelle et est composée de la lettre I apparaissant sur une surface oblongue où la lettre I et la surface oblongue sont inclinées à 45° pour donner un effet de perspective. La surface oblongue et la lettre I comprennent des parties plus claires afin d'augmenter cet effet de perspective.»

³⁵ Enregistrement 459640 du 21 juin 1996 au nom de Greiter AG pour, entre autres, des préparations cosmétiques et de toilette. La marque de commerce est ainsi décrite: «Le dessin (sic) consiste en une forme de dentelure taillée en biseau sur le contenant duquel la dentelure est composée de stries horizontales tel qu'illustré dans le dessin. La représentation en pointillé du contenant ne fait pas partie intégrante de la marque de commerce. La couleur ne fait pas partie intégrante de la marque de commerce.»

³⁶ Enregistrement 359318 du 11 août 1989 au nom de Capitol Records Inc. pour, entre autres, des supports audio. La marque de commerce est ainsi décrite: «MUSICAL NOTES DESIGN» et son enregistrement est jusqu'ici unique au registre canadien des marques de commerce même si des demandes de Yahoo, Dolby, Mastercard, MGM, Deutsche Telekom et Intel (pour ne nommer que celles-là) sont toujours en instance. Dans l'industrie pharmaceutique, aucune telle demande ne semble avoir été produite: peut-être pour des souhaits de prompt rétablissement chanté ou une belle quinte de toux? Qui sait!

- ou d'une combinaison plus ou moins heureuse de ces éléments
la lotion solaire COPPERTONE³⁷
l'huile de foie de morue WAMPOLE³⁸ ou
l'analgésique ASPIRIN³⁹.

³⁷ Enregistrements 562432 et 562433 du 23 mai 2002 au nom de Schering-Plough Healthcare Products Inc pour, entre autres, des lotions solaires. Les marques de commerce sont ainsi décrites: «La marque de commerce consiste en la couleur mauve pour le bouchon, la couleur bleue sarcelle pour le corps du contenant et une étiquette bidimensionnelle appliquée sur la surface du contenant, comme le montre le dessin ci-joint. Le droit à l'emploi exclusif de tout le texte, sauf les mots COPPERTONE et COLORBLOCK, (n'est pas accordée, présumerait-on d'une traduction discutable!) le texte auquel il (qui ça? Bobépine ou le requérant?) consiste en les mots et les chiffres KIDS, POUR ENFANTS, DISAPPEARING PURPLE SUNBLOCK, ÉCRAN SOLAIRE POURPRE À SÉCHAGE TRANSPARENT, SPF/FPS 30, BROAD SPECTRUM, LARGE SPECTRE, UVA/UVB PROTECTION, 6-HOUR WATERPROOF NON-IRRITATING, HYDROFUGE 6 HEURES NON IRRITANTE, 220 ML en dehors de la marque n'est pas accordé (là, c'est une partie de texte qui sort des nuages et pour laquelle il manque un verbe: cela aurait si simple de dire que *Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire, sauf les mots X et Y, en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé...*.)»

³⁸ Enregistrements 36012 et 36011 du 19 juillet 1924 pour une marque de commerce ainsi décrite: «The mark applicable to the outside package consists of a specific trade-mark to be applied to the sale of a preparation of Cod Liver Extract, and which consists of a four-part label, of a peculiar salmon pink colour, the front panel bearing the word "Wampole's" "Tasteless preparation of an Extract of Cod Liver," and descriptive matter, across which appears the signature "Henry K. Wampole & Co.," underneath is the name "Henry K. Wampole & Co. Limited"; one of the side panels, printed longitudinally, bears the words "Henry K. Wampole & Co. Limited" and descriptive matter; the corresponding side and back panels bear a translation in French » et la marque spécifique pour la bouteille (présumément placée à l'intérieur de l'emballage précédemment décrit) est décrite comme: «Specific Trade-Mark to be applied to the sale of a preparation of Cod Liver Extract, and which consists of a label for a bottle, comprising three white panels bordered with a peculiar salmon pink, the center panel bearing the word " Wampole's", "Tasteless preparation of an Extract of Cod Liver", and descriptive matter, across which is the signature "Henry K. Wampole & Co." diagonally, in red; underneath is the name "Henry K. Wampole & Co. Limited;" one of the side panels contains the words: " Wampole's has stood the test for nearly half a century" and descriptive matter, with a translation in French underneath; the remaining panel is a translation in French of the center panel». (Enregistrements radiés pour non renouvellement)

³⁹ Enregistrement 524990 du 15 mars 2000 au nom de Bayer Aktiengesellschaft pour, entre autres, un analgésique. La marque de commerce est ainsi décrite: «(TRADUCTION: La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de l'écusson est brun, le mot ASPIRIN et la bordure du dessin de l'écusson sont blancs, et le fond rectangulaire de l'étiquette sont doré foncé avec une gradation au doré pâle de gauche à droite.»



La caractéristique essentielle d'une marque n'est pas qu'elle soit visuellement ou phonétiquement agréable ou qu'elle soit originale mais bien qu'elle distingue⁴⁰ véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou qu'elle soit adaptée à les distinguer⁴¹.

Dès lors,

- une appellation commune à une industrie⁴²,

⁴⁰ Il est ici utile de rappeler que, selon l'article 2 Ldm, une marque est celle qui est employée pour distinguer (*for the purpose of distinguishing*) ou qui est adaptée à distinguer (*or so as to distinguish*). «Thus, both intention and result apply equally in determining whether or not a mark is a trade mark»; annotation de l'arrêstiste dans *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec* (TWELVE PETALS FLOWER) (1970), (1970), 62 CPR 21, 44 Fox PatCas 88, (1970) CarswellNat 19 (C d'É), à la page 89. Par conséquent, si la marque distingue les marchandises d'une personne de celles des autres, il n'est pas pertinent qu'elle puisse être également utilisée pour une autre raison: *Chanel, S.A. (Re)* (COCO) (1988), (1988) TMOB 215 (Registraire), D. Savard aux pages 2-3.

⁴¹ «Distinctiveness means some quality in the trade mark which earmarks the goods so marked as distinct from those of other producers of such goods» Harold G. FOX, *Canadian Law of Trade Mark*, 3^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 25. Voir également sur le sujet: Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1972), aux pages 18, 21 et 22. Ces trois extraits sont d'ailleurs repris tel quel par Kelly GILL et al., *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. (Toronto, Carswell, 2002), aux §3.2(c) et §3.3(c).

⁴² Le terme «**Standard**», par exemple, ne pourrait que difficilement faire l'objet d'une appropriation par un commerçant non pas parce qu'il s'agit d'un «mot du dictionnaire» mais bien parce que, dans l'industrie, il réfère généralement à une norme acceptée: voir *Standard Ideal Company c. Standard Sanitary Mfg. Company* (1911) AC 78, 27 RPC 789, 80 LJPC 87, 103 LT 440, 27 TLR 63 (CJCP-Canada) Lord Macnaghten aux pages 84 et ss. quant à la façon dont le terme «standard» était employé par plusieurs manufacturiers et marchands pour convey the notion that the goods in connection with which it is used are of high class or superior quality or acknowledged merit; voir également *Standard Stoker Company, inc c. The Registrar of Trade Marks* (1947) RCÉ 437, 7 Fox PatCas 10, 7 CPR 12, (1947) CarswellNat 10 (C d'É), le juge Cameron à la page 14 (FPC) quant au caractère purement laudatif du terme. On notera toutefois que pour ses articles de toilette, American Standard Inc. est titulaire d'un enregistrement 11108 du 21 juillet 1906 pour la marque de commerce STANDARD et qu'il y a d'autres marques de commerce enregistrées au Canada pour le seul terme «standard»! Seraient sans doute considérées comme des appellations communes à l'industrie

- un terme descriptif du produit⁴³,

pharmaceutique, les lettres «Pr» pour indiquer qu'un produit n'est disponible que sur ordonnance ou encore les lettres «I.V.» pour les applications intraveineuses, les lettres «IUD» pour *intrauterine contraception device*. On peut également songer aux lettres «SR» qui indiquent, dans le contexte pharmaceutique un médicament à libération retardée (*slow-release*); par contre, on notera, l'enregistrement 377978 du 11 janvier 1991 au nom de Syntex Pharmaceuticals International Limited pour la marque de commerce NAPROSYN SR en liaison avec, entre autres, un anti-inflammatoire, l'enregistrement 279160 du 29 avril 1983 au nom de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. pour la marque de commerce LOPRESOR SR en liaison avec un médicament hypertension, l'enregistrement 340232 du 13 mai 1988 au nom de PF Médicaments pour la marque de commerce THEO SR pour sa théophylline et l'enregistrement 392475 du 10 janvier 1992 au nom de Knoll AG pour la marque de commerce FROBEN SR en liaison, entre autres, avec un anti-inflammatoire, tous tels enregistrements ayant été obtenus sans désistement du droit à l'emploi exclusif du terme «SR» en dehors de la marque de commerce... Il en irait de même pour les lettres «EC» qui réfèrent généralement à un médicament à enrobage entérosoluble ou *enteric coated*; à ce titre, l'enregistrement 573376 du 9 janvier 2003 au nom de Bristol-Myers Squibb Company d'une marque de commerce VIDEX EC en liaison avec une préparation antivirale, sans désistement du droit à l'emploi exclusif du terme EC en dehors de la marque de commerce, laisse songeur quant aux connaissances pharmaceutiques des examinateurs du Bureau canadien des marques de commerce!). *Idem* quant à la demande 1003025 admise le 4 mai 200 au nom de Bristol-Myers Squibb Company pour une marque VIDEX QD en liaison avec un antiviral devant être pris quotidiennement ou *Quaque Die*, aucun désistement du droit à l'emploi du terme «QD» en dehors de la marque de commerce n'ayant été inclus (sans demander aux examinateurs d'être des latinistes, il faut en conclure ou qu'ils ne sont jamais malades ou qu'ils ignorent tout des dictionnaires d'acronymes!) Pour réflexion, voir la demande 10168124 du 21 juillet 2000 au nom de Schering-Plough Ltd. pour une marque de commerce DRIVER FRIENDLY en liaison avec une préparation antihistaminique: eu égard aux effets de somnolence provoquées par de telles préparations, s'agit-il d'un terme privatif? En tous cas, la marque fait l'objet d'une opposition.

⁴³ Pour qu'une marque de commerce ne soit pas enregistrable en vertu des dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Ldm, il faut qu'elle consiste, en français ou en anglais, en une définition claire ou fautive et trompeuse du produit ou d'un élément essentiel de celui-ci. Par exemple, la demande 481057 du 19 janvier 1982 au nom de Wampole Inc. pour l'enregistrement d'une marque de commerce «COUGH FIGHTERS» pour, entre autres, des pastilles contre la toux a été refusée! Un terme suggestif ou composé de parties de termes descriptifs sera, lui, enregistrable. Dans *Fruitatives, Limited c. La compagnie pharmaceutique de la Croix rouge limitée* (1912) 14 RCÉ 30, 8 DLR 917, (1912) CarswellNat 54 (C d'É), le juge Cassels déclara ainsi valide l'enregistrement de la marque de commerce FRUITATIVES pour un laxatif décrit comme *laxative fruit liver tablets*. Dans *The Thermogene Company Ltd c. La compagnie chimique de produits de France Ltée* (1926) RCÉ 114, (1926) 2 DLR 271, (1926) CarswellNat 13 (C d'É), le juge Maclean conclut qu'«était valide l'enregistrement d'une marque de commerce THERMOGENE pour des ouates médicamenteuses qui n'irritaient pas la peau (*i.e., the medicated wadding does not by itself produce heat, but it is a counter irritant, producing a congestion of the blood vessels and causing a flow of blood, and thus producing a sensation of heat*). Voir ainsi l'enregistrement 139419 du 5 mars 1965 au nom de Rougier Pharma inc. de la marque de commerce NEUTRALCA pour un anti-acide, l'enregistrement 533865 du 29 septembre 2000 au nom de Axcan Pharma inc. de la marque de commerce HELICIDE pour une préparation pharmaceutique visant l'éradication d'une hélicobactérie du pylore, l'enregistrement 33597 du 14 avril 1949 au nom de Sabex 2000 inc. de la marque de commerce CREO-RECTAL pour un suppositoire, l'enregistrement 311200 du 7 février 1986 au

- un grade de qualité⁴⁴,
- un élément qui n'a qu'une fonction ornementale⁴⁵,
- un élément qui n'a qu'une fonction utilitaire⁴⁶,

ne sauront, en tant que tels, atteindre ce but et servir de marques distinguant les marchandises ou services de l'un de ceux des autres⁴⁷.

En ce qui a trait à la fonctionnalité d'une marque de commerce, la jurisprudence est peu nombreuse et vaut que l'on s'y attarde pour en dégager les principes.

De fait, l'invalidité d'une marque pour fonctionnalité n'a pas de base statutaire expresse mais découle de la jurisprudence⁴⁸.

nom de Sabex 2000 inc. de la marque de commerce ANUZINC pour un suppositoire de thérapie hémorroïdale à base de sulfate de zinc, l'enregistrement 504455 du 23 novembre 1998 au nom de Technilab inc. de la marque de commerce METHOXACET pour un analgésique à base de méthocarbamol et d'acétaminophène ou, toujours à titre illustratif et certes pas exhaustif, l'enregistrement 475158 du 23 avril 1997 au nom de Purdue Pharma de la marque de commerce OXYCONTIN pour une préparation pharmaceutique à base d'oxycodone visant à contrôler la douleur.

⁴⁴ Voir par exemple *Decatur c. Flexible Shaft Co.* (No. 360) (1930), (1930) RCÉ 97, (1930) 2 DLR 540, (1930) CarswellNat 9 (C d'É), le juge Maclean aux pages 99 et 101. De simples chiffres, correspondant dans les faits à des variations de dosages ne serait pas distinctifs: par exemple, dans le cas des comprimés pour le traitement de l'angine de marque ADALAT; les chiffres 20, 30 ou 50 qui suivent la marque de commerce ADALAT indiquent uniquement le nombre de milligrammes de nifédipine que contient la médication,

⁴⁵ Sous réserve, indique Roger T. HUGHES et al., *Hughes on Trade-marks* (Toronto, Butterworths, 2002), à la page 363 (mise à jour 6/2000), de ce que la marque soit devenue distinctive par un emploi important et il réfère aux décisions rendues dans les affaires *Adidas*, *Sun Ice* et *Santana* (et discutées plus loin). Cela ne serait cependant pas possible dans le cas d'une fonction utilitaire.

⁴⁶ Par exemple, une bande de couleur au milieu d'une capsule et qui permet d'en sceller les deux parties: *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (SEALED BANDED CAPSULES) (1964), 27 Fox PatCas 67, 45 DLR (2d) 97, 43 CPR 1, (1964) RCS 351 (CSC), le juge Hall à la page 356

⁴⁷ *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company* (HELICAL STRIPE) (1980), 48 CPR (2d) 268, (1981) 1 CF 143 (CFPI), le juge Dubé à la page 146.

⁴⁸ *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V* (SHAVER HEAD) (1993), 51 CPR (3d) 392, 69 FTR 136, 44 ACWS (3d) 579 (CFPI); inf. (1995), 191 NR 204, (1995) ACF 1660, 64 CPR (3d) 467 (CAF), le juge MacGuigan à la page 471; permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), (1996) 2 RCS ix (CSC). Voir aussi GILL (Kelly) et al., *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4th ed. (Toronto, Carswell, 2002), au §11.4(g). Pour la situation prévalant aux États-Unis avant les amendements de 1998 au *Lanham Act*, on consultera *Shakespeare Co. c. Silverstar Corp. of America* (UGLY FISH FISHING ROD) (1992) 802 F Supp 1386, 28 USPQ2d 1022 (DCSC); infirmé (1993) 9 F3d 1091, 28 USPQ2d 1765 (CA4); certiorari refusé (1994), 511 US 1127, 128 L Ed2d 864, 114 S Ct 2134 (USSC); renvoi (1995), 906 F Supp. 997, 37 USPQ2d 1481 (DCSC), à la page 1772: «The doctrine of functionality is an extra-statutory doctrine, neither defined nor limited by the express provisions of the Lanham Trademark Act, which denies a perpetual monopoly of what is functional. (...) The doctrine of

La fonctionnalité

Le droit des marques, diront certains, a pour but de promouvoir la concurrence en protégeant l'achalandage d'un commerçant. La doctrine de la fonctionnalité combat cet effet pervers du droit des marques qui permettrait à un commerçant de restreindre la concurrence en s'appropriant le contrôle d'une caractéristique utilitaire d'un produit⁴⁹.

L'on distinguera⁵⁰ donc la fonctionnalité esthétique et la fonctionnalité utilitaire⁵¹.

La fonctionnalité ornementale ou esthétique⁵²

functionality is a public policy trump card that may be played against an otherwise valid trademark, not an element to be considered in determining a mark's validity».

⁴⁹ «The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition in protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature»⁴⁹; *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.* (GREEN-GOLD DRY CLEANING PRESS PADS) (1995), 514 US 15, 115 S Ct 1300, 34 USPQ2d 1161 (Cour suprême des États-Unis), le juge Breyer à la page 1163. Bien sûr, il est question ici du droit des marques et non du droit des brevets.

⁵⁰ Pour employer une terminologie américaine sans doute. Les paragraphes 13(2) et 13(3) de la Ldm donnent toutefois une piste :« (2) Aucun enregistrement d'un signe distinctif ne gêne l'emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif. (3) L'enregistrement d'un signe distinctif peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l'enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à restreindre d'une façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie» Quoique limitée au signe distinctif, cette restriction correspond à l'économie générale du droit des marques.

⁵¹ Sujet très largement commenté chez nos voisins du Sud. Sur la *utilitarian functionality* et la *aesthetic functionality*, voir par exemple Diana Elzey PINOVER, «Aesthetic Functionality: The Need for a Foreclosure of Competition» (1993), 83 *Trademark Reporter* 571; Erin M. HARRIMAN, «Aesthetic Functionality: The Disarray Among Modern Courts» (1996), 86 *Trademark Reporter* 276; John E. McKIE, «Functionality Survives Incontestability As a Type of Constructive Abandonment Despite Shakespeare» (1996), 86 *Trademark Reporter* 304. On référera généralement à J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^{ème} éd. (St. Paul, West Group, 1996), au §7:63 à 7:93 (mise à jour du 3/2002), Jerome GILSON et al. *Trademark Protection and Practice* (New York, Lexis, 1988), au §2.14(4) (mise à jour du 06/2002). Voir aussi cet extrait de *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.* (GREEN-GOLD DRY CLEANING PRESS PADS) (1995), 514 US 15, 115 S Ct 1300, 131 L Ed2d 248, 34 USPQ2d 1161 (Cour suprême des États-Unis), le juge Breyer à la page 1163: «The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition in protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature».

⁵² De façon générale, voir Stéphane CARON et al. «Fonctionnalité et marques de commerce» (2001), 14-1 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 17; pour la situation

Si un «signe» n'a pour objet que de décorer ou d'enjoliver le produit auquel il est apposé, ce signe n'a pas alors une fonction de marque car il ne sert pas à distinguer les produits d'une personne de ceux d'une autre. Faisons un «tour» de jurisprudence canadienne, guère abondante d'ailleurs sur le sujet.

D'abord, dans ***W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec***⁵³ (TWELVE PETALS FLOWER⁵⁴), l'affaire de la marguerite aux douze pétales pour de la vaisselle, le juge Gibson décidait ce qui suit :



Apparently a body of the public find glassware with this kind of ornamentation cut on it more attractive than plain glassware of the same quality. This ornamentation cut on glassware was not adopted by the plaintiff, the defendant or these others for the purpose of identification and individuality. Instead, such ornamentation by cutting was related solely to the consuming public's demands in connection with such glassware.(...) *The plaintiff in cutting on glassware blanks this design or pattern (...) did so, in my view, for a utility purpose only, namely, for the purpose of increasing, and such cutting was solely designed to increase, the attractiveness of such wares as objects of commerce and therefore this design or pattern as so employed had a functional use or characteristic only.* (Les italiques sont nôtres.)

Dans ***Adidas (Canada) Ltd. c. Colins***⁵⁵, l'affaire des trois barres parallèles des vêtements et chaussures Addidas (THREE PARALLEL STRIPES⁵⁶), le juge Walsh s'exprimait ainsi :

américaine, voir J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^{ème} éd. (St. Paul, West Group, 1996), aux §7:79 et suivants (mise-à-jour du 12/2002).

⁵³ *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec* (TWELVE PETALS FLOWER) (1970), 62 CPR 21, 44 Fox PatCas 88, (1970) CarswellNat 19 (C d'É), le juge Gibson aux pages 98-99 et 100.

⁵⁴ Enregistrement 39622 du 11 août 1951 (radié pour non renouvellement) au nom de W. J. Hughes & Sons « Corn Flower » Ltd. pour des récipients de cuisine en verre taillé. La marque de commerce était ainsi décrite: «The conventional representation of a flower having twelve petals and a compound pistil illustrated by intersecting lines, said flower being supported on a stem or stalk having a plurality of narrow pointedleaves.»

⁵⁵ *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins* (THREE PARALLEL STRIPES) (1978), 38 CPR (2d) 145, (1978) FCJ 8, (1978) ACF 8 (CFPI), le juge Walsh aux paragraphes 34-35.

⁵⁶ Enregistrements 175355, 196939 et 203942, radiés le 27 janvier 1997 suite à une ordonnance pourtant rendue le 20 mars 1978...



(34) Au problème du caractère distinct s'ajoute par ailleurs la question très importante de savoir *si les trois bandes constituent un dessin fonctionnel qui sert à des fins esthétiques et si elles sont enregistrables comme marques de commerce.*



(35) La preuve indique que les bandes sur les manches ou les pantalons des vêtements, d'athlétisme en particulier, rendent ceux-ci plus esthétiques pour l'acheteur éventuel. Les bandes qui vont dans le sens de la longueur ont un effet amincissant et peuvent donner l'impression d'agilité ou de souplesse. A mon sens, il est juste de dire qu'un vêtement ayant des bandes ornementales est plus esthétique qu'un vêtement ordinaire. Ce détail est admis par les fabricants depuis de nombreuses années et justifie sans doute l'emploi d'une grande variété de bandes.



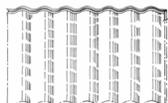
Lorsqu'un fabricant s'approprie un genre précis de bandes, à largeur et avec des espaces donnés, et que par son emploi constant, il revendique que ce type de bandes a acquis une importance telle que le public l'associe à ses vêtements, il s'agit là d'une tentative de transformer un dessin strictement ornemental en une marque de commerce, et cela n'est pas acceptable. (Les italiques sont nôtres.)

Plus récemment, dans ***Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastics Ltd.***⁵⁷ (STRIPE ON A LAWN EDGING⁵⁸), une affaire mettant en cause une marque consistant en des séparateurs de parterre, la Commission des oppositions du Bureau canadien des marques de commerce refusait l'enregistrement de la marque de commerce en cause dans les termes suivants :

(6) In determining whether a mark can function as a "trade mark", consideration must be given as to whether the mark is ornamental or is, to a certain degree, functional in nature. *If a*

⁵⁷ *Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastics Ltd. (STRIPE ON A LAWN EDGING)* (1988), 22 CPR (3d) 228, (1988) TMOB 279 (Comm opp), G.W. Partington, au paragraphe 6 .

⁵⁸ Demande 527036 du 15 août 1984 au nom de Gravenhursts Plastics Ltd. pour séparateurs de parterre. La marque de commerce était ainsi décrite: «The trade mark consists of the stripe at the upper edge of the corrugated lawn edging. The material shown in discontinuous lines does not form a part of the trade mark. The right to the exclusive use of the word the corrugated lawn edging which forms no part of the trade mark. is disclaimed apart from the trade-mark.»



mark is strictly functional or has a characteristic appearance resulting from the process of its manufacture, it is not a trade mark. Likewise, ornamentation applied to wares for purposes of enhancing the appearance of the wares is not proper subject matter for a trade mark. In the present case, there is no evidence that the applicant's mark is functional in nature. Further, no evidence has been adduced by the opponent to support the allegations set forth in its statement of opposition that the applicant's mark is ornamental in nature. (Les italiques sont nôtres.)

Dans **McTaggart, Adams & Martin c. Chanel, S.A**⁵⁹ (COCO⁶⁰), il s'agissait de déterminer si la griffe COCO qui apparaissait sur certains vêtements valait «emploi» de la marque de commerce enregistrée ou n'était qu'un simple motif :

(16) *Therefore if the use of the trade mark actually distinguishes the wares of the registrant from the wares of others then it is not relevant if at the same time the registrant uses the mark for some other or ancillary purpose.* In my opinion, in using its mark COCO in the manner shown in Exhibit A and Exhibit F, the registrant is using it as a trade mark because it does in fact serve to distinguish the registrant's wares from those of other traders. (Les italiques sont nôtres.)

Le juge Joyal, dans **Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.**⁶¹ (CROSS STICH⁶²), une affaire⁶³, où était allégué la contrefaçon d'une marque de commerce consistant dans une couture particulière sur des jeans, précisait que pour agréable à l'œil que pouvait être le trait de couture, celui-ci

⁵⁹ *McTaggart, Adams & Martin c. Chanel, S.A.* (COCO) (1988), (1988) TMOB 215 (Comm opp), D. Savard, au paragraphe 16.

⁶⁰ Enregistrement 280568 du 17 juin 1983 au nom de Chanel S. de R.L., radié pour partie au terme de la procédure mais pour d'autres motifs.

⁶¹ *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.* (CROSS STICH) (1993), 72 FTR 241, 52 CPR (3d) 472, (1993) CarswellNat 388, (1993) FCJ 1283 (CFPI), le juge Joyal aux pages 476-477 et 478.

⁶² Enregistrement 401742 du 21 août 1992 au nom de Manager Clothing Inc. pour des vêtements. La marque de commerce est ainsi décrite «The dotted outline of the stripe stitching does not form part of the mark. The trade mark in question is a design of stitching applied to different portions of denim and denim-related products.»

⁶³ Voir aussi l'affaire parallèle en Cour supérieure du Québec: *Manager Clothing Inc. c. Santana Jeans Ltd.* (MOCASSINO STICH) (1992), 46 CPR (3d) 192 (C sup Que - inj. interl.); (1994), 56 CPR (3d) 489, (1994) JQ 2045 (C sup Que); appel rejeté (1994), 56 CPR (3d) 489n (CA Que).

pouvait également distinguer les vêtements du titulaire de la marque de commerce de ceux des autres, dont le défendeur:



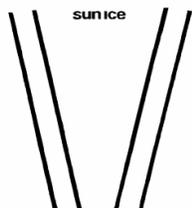
I took judicial notice during the hearing, for the current case before me, that a cross stitch used as a stitching method or as a decoration is in the public domain. The affidavit and testimony of Mme Annick Vaudelle proved that. The stitch has been used for sewing garments, embroidery, folk costumes, etc. But as the cross stitch is part of the public domain, so is a circle, a square, a line, etc. The distinctiveness in this case is measured by the capacity of the trade mark to distinguish the wares of the respondent from any other manufacturer's similar wares. Does a series of 10 cross stitches distinguish the denim clothing manufactured by Manager from denim clothing manufactured by others?

The use of the stitch, not as a stitching method nor as a simple decoration, but as a distinguishing trade mark is novel and distinct of any previous use of the said stitch. The respondent claimed that its use of the stitch is such as to distinguish its denim clothing from the other manufacturers' similar wares. I agree that such use of the stitch makes it registrable under the Act.

Although the respondent is entitled to the trade mark, the use of the said stitch as a distinguishing feature will give no right to the respondent to prevent others from using the stitch's utilitarian features such as for decoration and stitching. (pp. 476-477)

In this case, *the respondent's cross stitch did not serve a function as it was not used as a method of stitching nor was it merely decorative. Obviously, a cross stitch made of yellow, orange or light blue thread has the effect of decorating the ware but its main purpose was to be used as a means to distinguish the respondent's ware.* Contrary to the case in *W.J. Hughes & Sons "Corn Flowers" Ltd. v. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. 21 at p. 34, 44 Fox Pat. C. 88 (Ex. Ct.), the stitch is not used for functional nor ornamentation purposes only. I come to the conclusion that the cross stitch, in this case, is not used as a stitch nor as a decoration although such purposes have been its common use for many years. Rather, the respondent has used the cross stitch as a distinguishing mark on the pockets, or along the outer seam of the legs of its denim ware. The trade mark will therefore not be expunged from the register of trade marks. (p. 478) (Les italiques sont nôtres.)

Le même juge Joyal, dans **Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd.**⁶⁴ (V-STRIPE⁶⁵), une affaire portant sur la contrefaçon d'une marque dite V-STRIPE en liaison avec des vêtements de ski, «récidivait» dans les termes suivants:



The other test is whether the mark is *purely ornamental or serves functional purpose*. From the evidence before me, I see no grounds which would substantiate such a conclusion. An examination of the photographs attached to the affidavit evidence of the expert witnesses indicates to me that the mark is neither ornamental nor functional. (Les italiques sont nôtres.)

Et pour finir cette nomenclature, une décision de la Commission des oppositions dans **Modern Houseware Imports c. Verrerie cristallerie d'Arques J.G. Durand & Cie**⁶⁶ (FLOWERS DESIGN⁶⁷), décision où était refusée pour fonctionnalité l'enregistrement d'une marque constituée d'un motif floral en liaison avec de la verrerie:



(3) L'opposante fait valoir divers motifs d'opposition, dont plusieurs ont trait à la question de savoir si la marque de commerce alléguée a une fonction purement décorative ou utilitaire.

⁶⁴ *Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd.* (V-STRIPE) (1993), 61 FTR 136, 47 CPR (3d) 443, (1993) CarswellNat 354, (1993) FCJ 153 (CFPI; 1993-02-18), le juge Joyal à la page 447.

⁶⁵ Enregistrement 302456 du 3 mai 1985 au nom de Sun Ice Ltd. pour des vêtements et accessoires de ski. La marque de commerce, dans son aspect graphique, pouvait être décrite comme constituée d'une paire de lignes parallèles convergentes.

⁶⁶ *Modern Houseware Imports c. Verrerie cristallerie d'Arques J.G. Durand & Cie* (FLOWERS DESIGN) (1998), (1998) CMOC 74, (1998) TMOB 74 (Comm opp) M. Herzig, aux paragraphes 10-11.

⁶⁷ Demande 681819 du 10 mai 1991 au nom de Verrerie cristallerie d'Arques J.G. Durand & Cie pour, entre autres, des plats de service. Une pareille décision était également rendue en même temps relativement à la demande 668337 du 15 octobre 1990. Par contre, la même requérante est titulaire, en liaison avec ses verrerie, cristallerie, porcelaine et faïences, d'enregistrements de marques de commerce consistant en d'autres motifs floraux (enregistrements 401404 «FEUILLES», 421509 «FOUGÈRES», 399005 «FRAISES», 414496 «GRAPPE DE RAISINS ET FEUILLES» et 417850 «MOTIF FLORAL SONATE», pour ne nommer que ceux-là !) mais qui n'ont pas fait l'objet d'oppositions.



(10) (...)Lors du contre-interrogatoire, il a aussi été demandé à M. Marchal s'il croyait que la marque Dessin de fleurs visée par la demande avait été choisie en raison de son aspect décoratif, ce à quoi il a répondu par la négative : voir les paragraphes Q 153, 154. Toutefois, sa réponse à une question semblable posée dans le cadre de l'action prise à la Cour fédérale (no de greffe T-1398-91) était tout à fait différente :

Q 653 Pourquoi est-ce que vous choisissez des motifs avec des fleurs, dans quelques instances?

R Parce qu'on - c'est - de façon générale, ce qui est aspect floral apporte un agrément de plus dans une maison. C'est pour ça qu'on parle des arts de la table, c'est pour ça que vous avez - en fait, le thème de la fleur, ça rappelle la nature, la beauté, les parfums.

(11) (...)À mon avis, la preuve au dossier satisfait à ce fardeau pour ce qui est des motifs d'opposition résumés plus tôt, en d'autres termes, la preuve au dossier appuie les allégations de l'opposante, à savoir que la marque visée par la demande a une fonction purement décorative (...)

La fonctionnalité utilitaire

«A feature is functional if its is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.»⁶⁸

Attention: un objet est habituellement utilitaire. Il ne faut donc pas se demander si l'objet en tant que tel est fonctionnel mais bien plutôt si les caractéristiques qui sont revendiquées à titre de marque de commerce le sont.

Une bouteille est généralement destinée à contenir un liquide: c'est donc un objet utilitaire; par contre, la forme que peut prendre cette bouteille peut varier; il faudra donc se demander si ce qu'on veut en protéger est utilitaire ou non. La couleur ambrée pour une bouteille de bière ou un liquide médicinal ne serait normalement pas protégeable parce que cette couleur a

⁶⁸ *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co.* (GREEN-GOLD DRY CLEANING PRESS PADS) (1995), 514 US 15, 115 S Ct 1300, 131 L Ed2d 248, 34 USPQ2d 1161 (Cour suprême des États-Unis), le juge Breyer aux pages 1163-1164.

une fonction, celle d'empêcher la lumière d'altérer le goût de la bière ou la qualité du médicament⁶⁹.

Si la configuration du produit est arbitraire ou n'est pas dictée par un élément essentiellement utilitaire⁷⁰, cette configuration pourra être enregistrée à titre de marque de commerce. Est-ce que la configuration pour laquelle on réclame protection tient au fait que le produit est plus facile à tenir, plus aisé d'utilisation, moins coûteux à produire, plus résistant au transport ou de construction plus solide? Est-ce qu'une pilule a une forme particulière pour des raisons d'observance et de compliance obligée? Est-ce qu'une pilule est de forme ronde parce qu'elle est plus facile à avaler, à fabriquer ou à conserver qu'une pilule qui aurait la forme d'un cube? Est-ce qu'une raie médiane a pour but de faciliter la division ou l'absorption de la pilule?

Permettre l'enregistrement à titre de marque de commerce de caractéristiques essentiellement fonctionnelles aurait pour effet d'octroyer pour une durée illimitée ce qui devrait autrement faire l'objet de protection par brevet dont la durée est limitée. Cela serait également de nature à réduire indûment⁷¹ la concurrence ou l'industrie.

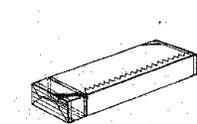
Que nous enseigne -ou révèle- la jurisprudence?

⁶⁹ Voir, par exemple, Erik SWAIN, «A Blistering Pace» (novembre 1998) *Pharmaceutical and Medical Packaging News* 35; aussi disponible à l'adresse URL <http://www.devicelink.com/pmpn/archive/98/11/003.html> (site consulté le 20030201); Peter Barton HUTT «Examining Prescription Drug Reimportation: a Review of a Proposal to Allow Third Parties to Reimport Prescription Drugs» (2002-12-25), témoignage au Subcommittee on Health du Committee on Energy and Commerce américain; aussi disponible à l'adresse URL <http://energycommerce.house.gov/107/hearings/07252002Hearing677/Hutt1150print.htm> (site consulté le 20030201).

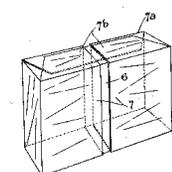
⁷⁰ Le caractère fonctionnel de la caractéristique est parfois prouvé par la publicité même qui la vante: voir J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^{ème} éd. (St. Paul, West Group, 1996), au §7 :74 (mise à jour du 12/2002). Par exemple, le rebord relevé d'un chapeau feutre de «monsieur» est destiné à empêcher l'eau de pluie à dégoutter sur la tête; des œillets dans un chapeau sont destinés à favoriser l'aération; des hauts parleurs en forme pentagonale pour une meilleure dispersion du son et éviter l'effet de retour du son; la forme spiralée de pommes de terre frites minimise la perte de pommes de terre et permet l'utilisation de pommes de terre plus petites, favorise la cuisson et fait paraître aussi grandes de plus petites portions; nervures sur un casque de construction pour une plus grande solidité et effet défecteur sur les objets; col nervuré pour un contenant d'huile à moteur pour faciliter le versement par une plus grande stabilité; cannelures d'une cannette d'eau gazeuse pour la consolider; par contre le Y inversé des caleçons JOCKEY, la calandre d'une ROLLS-ROYCE et le thermostat mural rond de Honeywell n'ont pas, aux États-Unis, été jugés fonctionnels.

⁷¹ Bien sûr, toute marque de commerce est de nature à réduire la concurrence. Le caractère fonctionnel devrait s'inférer uniquement s'il n'y a pas d'autres alternatives *pratiques* en nombre *suffisant* pour commercialiser le même produit. Prenons par exemple, une bouteille de «push-push à vitres»; celle-ci peut revêtir plusieurs formes.

Dans *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade Marks*⁷², il s'agissait de déterminer si la bande colorée sur un emballage de cellophane était distinctive ou n'obéissait qu'à un aspect fonctionnel, savoir celui de localiser l'endroit où déchirer l'emballage. Le juge Maclean n'est pas dupe de la finalité réelle de cette bande⁷³ et, confirmant le refus du registraire d'enregistrer la marque de commerce⁷⁴ s'exprime ainsi :



The Registrar refused registration of the mark on the grounds that the coloured band performed the function of indicating where the tear strip was located and thus facilitating the opening of the outer wrapper⁷⁵.



One may safely say that the band was primarily designed and adopted for the purpose of opening the outer wrapper, and it is unlikely that if the outer wrapper were not moisture proof and the band did not function as a tearing strip, they, in combination would ever suggested as a trade mark. It seems to me that the trade mark applied for *was intended to replace the patents referred to*, if they should be found to be invalid, as they were. *In my opinion any combination of elements which are primarily designed to perform a function, here, a transparent wrapper, which is moisture proof and a band to open the wrapper, is not fit subject matter for a trade mark, and if permitted would lead to*

⁷² *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade Marks (COLOURED BAND CELLOPHANE)* (1939), (1939) 2 DLR 141, (1939) RCÉ 141, (1939) CarswellNat 23 (C d'É), le juge Maclean aux pages 143 et 144-145.

⁷³ D'autant plus que dans l'affaire *Imperial Tobacco Company of Canada Limited c. Rock City Tobacco Company Limited* (1936), (1936) RCÉ 229 (C d'É), pour le malheur de la demanderesse, le même juge Maclean avait déclaré invalides les brevets 349299 et 349983 que détenait la même Imperial Tobacco pour des méthodes de déchirement d'emballages comportant une bande de déchirement autour de l'emballage...

⁷⁴ Les rapports judiciaires ne sonnent malheureusement pas grand indication permettant de localiser la demande dans les banques de données. On se résoudra à reprendre la description qu'en donne le juge: «a transparent outer wrapper with a coloured band extending around the package.» En fait, une vérification dans ce qui reste du dossier de la Cour d'Échiquier fait état d'une demande faite en 1944 par le registraire des marques de commerce au registraire de la Cour d'Échiquier pour le retour de l'original du dossier de la demande d'enregistrement; certains présumeront que la non informatisation de cette demande par le Bureau des marques de commerce résulte de la destruction intempestive de cette portion du dossier par la Cour d'Échiquier.

⁷⁵ *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade Marks (COLOURED BAND CELLOPHANE)* (1939), (1939) RCÉ 141 (C d'É), le juge Maclean à la page 143.

grave abuse⁷⁶.

Dans *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited*⁷⁷, il s'agissait de déterminer si la bande de couleur qui joignait par le milieu les deux bouts d'une capsule de gélatine constituait une marque valable et si l'enregistrement était valide⁷⁸. Le juge Noël, en première instance, décidait que non, dans les termes suivants :

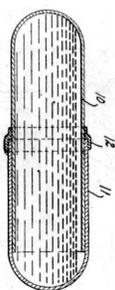
(...) in this case the coloured gelatin band is used to close the gelatin capsule. (...) We have seen (*i.e.*, the testimony and a reference to the corresponding U.S. patents) *that the colour banded capsules of the plaintiff have many utilitarian functions and that even the presence of colour on the bands is useful in enabling the easy detection of a break on the band.* (...) However, this extensive coverage of the various colours and shades together with the utilitarian use of the coloured bands around the middle of the capsules (particularly the sealing and the use of coloured bands or strips to detect the breakage of the bands) which, as we have seen, happens to be the best place the bands can be placed in order to seal both halves, brings me to the conclusion that the plaintiff by using its trade marks as it does, because it could have merely painted a strip or a band on the capsule, undoubtedly monopolizes, with the exception however of their utility as simple containers, all the forms of the functional parts of the colour banded sealed capsules and because of this I cannot but find that the plaintiff's trade marks are invalid. (Les italiques sont nôtres.)

⁷⁶ *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade Marks (COLOURED BAND CELLOPHANE)* (1939), (1939) RCÉ 141 (C d'É), le juge Maclean aux pages 144-145. Les italiques sont nôtres. Traduction du dernier paragraphe: «À mon avis, une combinaison d'éléments qui sont essentiellement destinés à remplir une fonction (...) ne saurait faire l'objet d'une marque de commerce, et permettre le contraire donnerait lieu à de graves abus.»

⁷⁷ *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited (SEALED BANDED CAPSULES)* (1963), 24 Fox PatCas 88, 38 DLR (2d) 694, 41 CPR 121, (1964) RCÉ 399, (1963) CarswellNat 17 (C d'É), le juge Noël aux pages 416, 418-419 et 419.

⁷⁸ Les 10 enregistrements en cause avaient été émis le 19 septembre 1950 sous les numéros 37804 (gris), 37803 (vert), 37802 (noir), 37801 (bleu), 37800 (brun), 37799 (orange), 37798 (rose), 37797 (rouge), 37796 (blanc) et 37795 (jaune). Les marques de commerce étaient elles-mêmes décrites comme: «the mark of which the registration is requested is a design mark, of which five accurate representations are furnished herewith, its principal features requiring to be indexed being in the applicant's opinion, *a white band applied approximately around the middle of a capsule and encircling same*», la description de la couleur étant modifiée, selon le cas.

La Cour suprême du Canada⁷⁹ confirmait ce jugement en s'appuyant sur le caractère fonctionnel que confirmait un brevet américain correspondant⁸⁰ à ce qui faisait l'objet de l'enregistrement de la marque de commerce en cause :



(Traduction) À mon avis, on peut régler la question de la validité des marques de commerce en affirmant que les bandes de couleur ont une caractéristique ou un usage fonctionnel et, partant, ne peuvent faire l'objet d'une marque de commerce. Il semble être bien établi en droit *que si ce que l'on veut faire enregistrer comme marque de commerce a une caractéristique ou un usage fonctionnel, l'enregistrement ne peut pas être accordé.* (Les italiques sont nôtres.)

À peu près en même temps, dans ***Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Limited***⁸¹, une affaire visant la validité d'une marque de commerce⁸² consistant dans la coloration particulière du manche en bois d'outils, la Cour d'Échiquier reprenait le même principe :

⁷⁹ *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (SEALED BANDED CAPSULES) (1964), 27 Fox PatCas 67, 45 DLR (2d) 97, 43 CPR 1, (1964) RCS 351, (1964) CarswellNat 24 (CSC), le juge Hall à la page 354.

⁸⁰ Le brevet américain correspondant avait été émis le 31 mai 1932 sous le numéro 1861047 pour une invention intitulée «sealed capsule» et dont la revendication se lisait «As a new article of manufacture, a hardened gelatine capsule comprising telescopically engaged body and cap sections, each of uniform diameter throughout its length with oppositely disposed convex rounded ended ends *and a circular band of hardened gelatin of substantially the same solubility as said capsule gelatin, said band being integrally united to both said body and cap and enveloping the annular edge of said cap.*» (Les italiques sont nôtres.)

⁸¹ *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Limited* (DARKER TOOL HANDLE) (1964), 43 CPR 20, (1965) 1 RCÉ 3, 27 Fox PatCas 168, (1964) CarswellNat 39 (C d'É), le juge Jackett aux pages 171 et 172.

⁸² Les rapports judiciaires font référence à un enregistrement 104424 qui, malheureusement ne correspond à rien dans les banques de données informatiques. Il faut donc faire une recherche «à bras», ce qui démontrera à certains qu'avant l'informatique, il y avait quand même de la vie! La marque de commerce était toutefois décrite comme: «Consists of the accentuation in darker colouring of the grain of the wood of tool handles, the surface of which has been fire hardened to accomplish such purpose.»



(Traduction) À mon avis, (la description de la marque) pourrait être précisément paraphrasée ainsi «coloration plus foncée du grain du bois des manches d'outils obtenue par la chaleur». Quoi qu'il en soit, le durcissement par la chaleur est un procédé qui, quelles que soient ses autres caractéristiques, durcit réellement la surface du bois de façon considérable. Je suis donc arrivé à la conclusion que, d'après la preuve, le procédé de durcissement par la chaleur vise essentiellement (...) à améliorer les poignées de bois en tant qu'articles de commerce et a *donc une caractéristique ou un usage fonctionnel*. Il s'ensuit que la modification de la forme du bois qui est la conséquence normale du durcissement par la chaleur ne saurait constituer une marque de commerce. (Les italiques sont nôtres.)

Après quelques années d'accalmie judiciaire, dans **IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company**⁸³, le juge Dubé rappelait une distinction faite dans l'arrêt *Parke Davis*, savoir qu'un élément⁸⁴ qui n'était pas indispensable au produit auquel il était apposé ne pouvait pas être uniquement fonctionnel et, partant, pouvait servir à distinguer à titre de marque de commerce:



Toutefois, à mon avis, la bande en spirale sur le tuyau Goodall n'a pas le même type de fonction que celle de la capsule Parke, Davis. Dans ce dernier cas, la bande en gélatine remplit tant une fonction matérielle essentielle qu'un rôle distinctif. La bande maintient la capsule. Sans elle, la capsule tombe en morceaux. Par contre, *la bande en spirale entourant le tuyau Goodall n'est pas matériellement indispensable au tuyau. Elle sert simplement à le distinguer des autres marchandises.* (Les italiques sont nôtres.)

L'enregistrement⁸⁵ à titre de marque de commerce des petits sapins «rafraîchisseurs d'air» étaient en cause dans **Samann c. Canada's Royal Gold**

⁸³ *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company* (HELICAL STRIPE) (1980), 48 CPR (2d) 268, (1981) 1 CF 143, (1980) CarswellNat 87 (CFPI), le juge Dubé à la page 146.

⁸⁴ Enregistrement 245066 du 6 février 1981 au nom de Goodall Rubber Company pour des tuyaux. La marque de commerce est ainsi décrite: «The trade mark is a helical stripe running the length of a flexible hose; the representation of the flexible hose does not form a part of the trade mark.»

⁸⁵ Enregistrement 43139 du 24 novembre 1952 et enregistrement 201736 du 13 septembre 1974 au nom de Julius Samann Ltd. pour un désodorisant. La première marque de commerce étant décrite comme suit: «A representation of an evergreen tree colored green and having

Pinetree Mfg. Co. Ltd.⁸⁶. Par le juge Heald, la cour concluait que, malgré une belle argutie, ces sapins constituaient des marques de commerce intrinsèquement valables, le mode d'exploitation des marques ne devant pas être considéré :



On this record, it is not possible to conclude that the marks in issue were merely or solely ornamental. I agree with the appellant's counsel that it is likely that any design mark will have some ornamental features. However, that circumstance will not, per se, render a mark unregistrable so long as it possesses the essential requirements for registrability. (...) When determining the registrability of a trade mark, the only relevant consideration is the trade mark entry as it appears on the registry. Accordingly the manner in which a trade mark has in fact been used is irrelevant to that determination. (Les troisième et quatrième italiques sont nôtres.)

Revenons à **Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)**⁸⁷, l'affaire⁸⁸ des numéros de téléphone où il a été décidé que l'élément fonctionnel dans l'utilisation de la marque de commerce (i.e., le numéro de téléphone permettait de se faire livrer de la pizza!), ce n'était pas là son unique fonction :

L'avocate de l'intimé a tenté d'étayer la décision de la Section de première instance (...) en invoquant un seul motif, savoir qu'un numéro de téléphone n'est pas enregistrable à titre de marque de commerce parce que, selon la jurisprudence (*Parke, Davis* et *Elgin Handles*), une marque qui est principalement conçue pour remplir une fonction ne peut faire l'objet d'une marque de commerce. Ce point de vue dénote, à mon avis, une interprétation totalement erronée de cette jurisprudence. *Dans ces affaires, les marques qui ont été jugées*

across the middle portion of the representation of the tree a white rectangle with reading matter thereon, and having at the base of the tree trunk a white rectangle with reading matter thereon.»

⁸⁶ *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd.* (TREE CAR FRESHNER) (1984), 4 CIPR 17, 3 CPR (3d) 313, (1985) CarswellNat 513 (CFPI); inf. (1986), 8 CIPR 307, 65 NR 385, 9 CPR (3d) 223, (1986) CarswellNat 612, (1986) FCJ 194 (CAF), le juge Heald à la page 231.

⁸⁷ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1985), 7 CPR (3d) 428, 6 CIPR 229, (1985) feutre 577 (CFPI); (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24, (1989) 3 CF 379, (1989) feutre 523, en version française à (1989) feutre 643 (CAF), le juge Pratte aux pages 356-357 et le juge Urie aux pages 361-362.

⁸⁸ Autrement commenté: Marie PINSONNEAULT, «Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce? L'affaire Pizza Pizza Limited» (1990), 2 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 263.

fonctionnelles faisaient, en fait, partie des marchandises à l'égard desquelles l'enregistrement a été demandé, de sorte que l'enregistrement de ces marques aurait conféré aux requérantes un monopole sur les éléments ou caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises; les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce. La situation est tout à fait différente en l'espèce. La marque de commerce dont l'appelante a demandé l'enregistrement n'est pas fonctionnelle dans ce sens; pour cette raison, son caractère fonctionnel ne la rend pas «non enregistrable». (pp. 356-357)

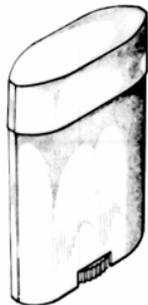
À mon avis, bien qu'il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l'appelante, c'est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l'un quelconque des produits de l'appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l'appelante doit être utilisée, *telle n'est pas son unique fonction*. Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d'un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel. Il est vrai qu'on ne saurait dire que le choix par l'appelante de la combinaison numérique correspondant à son numéro de téléphone a été fortuit. Il s'agissait d'un choix délibéré (...) «parce qu'elle était en soi propre à être utilisée par Pizza Pizza Limited pour faire reconnaître à ses clients et à ses clients éventuels la source des produits de Pizza Pizza Limited et les niveaux de qualité qui ont été et sont maintenant liés à ces produits», et la marque est maintenant (TRADUCTION) «hautement indicatrice de Pizza Pizza Limited et de ses produits, et distingue les produits et services de celle-ci de ceux d'autrui».

Aucune partie du témoignage précédent n'a été contredite ou même contestée. Cela étant, il s'agit d'une marque de commerce, et je ne vois pas pourquoi le simple fait qu'elle serve également de numéro de téléphone de l'appelante peut la priver de son caractère enregistrable. Elle correspond à la définition de «marque de commerce» figurant à l'article 2 de la Loi parce que

- a) elle est une marque qui est employée par une personne (une société)

- b) elle est employée aux fins de distinguer les marchandises fabriquées ou vendues par elle, et
 c) elle distingue ces marchandises de celles vendues par d'autres. (pp. 361-362) (Les italiques sont nôtres.)

Plus récemment, dans ***Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.***⁸⁹, la Commission des oppositions refusait⁹⁰ l'enregistrement d'un contenant pour désodorisant⁹¹ vu le caractère principalement fonctionnel de celui-ci :



(9) For the most part, I agree with the opponents position. Most of the opponents affiants are in the same business as the applicant and they indicate that their companies have used oval shaped containers similar to the applicant's because they provide practical advantages for the consumer in applying the deodorant and because the wider surface provides more space for labels, trade-marks, product information and the like. Mr. Stanley-Paul, the president of the applicant, agrees when he states at page 26 of the transcript of his cross-examination as follows:

Q. What's the purpose of the wider shape of the Mennen product?

A. Ease of application.

Thus, the overall shape of the applicant's trade-mark is functional. Likewise, the knob at the bottom of the container is exclusively functional in that it is to be used as a screw mechanism to raise and lower the contents of the container (see page 24 of the Stanley-Paul transcript). Likewise, the cap portion of the container serves solely to protect the contents and is primarily functional. *The only apparent non-functional, aesthetic aspect of the applicant's mark consists of the slightly flattened edges of the body and cap of the container. The opponents sought to characterize these, too, as being primarily functional but there is*

⁸⁹ *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.* (CONTAINER FOR DEODORANTS) (1989), (1989) TMOB 246, 27 CPR (3d) 467 (Comm opp), D.J. Martin aux paragraphes 9-10; conf. (1991), 40 CPR (3d) 76, 50 FTR 197, (1997) CarswellNat 1110 (CFPI; 1991-12-31))

⁹⁰ Voir aussi au même effet l'affaire parallèle *Gillette Canada Inc. c. Mennen Canada Inc.* (CONTAINER FOR DEODORANTS) (1989), 26 CIPR 258, (1989) TMOB 245, 32 CPR (3d) 216 (Comm opp), D.J. Martin aux paragraphes 9-10; confirmé (1991), 40 CPR (3d) 76, 50 FTR 197, (1997) CarswellNat 1110 (CFPI; 1991-12-31).

⁹¹ Demande 495477 du 16 novembre 1982 au nom de Mennen Canada Inc., pour du déodorant et du désodorisant (signe distinctif refusé mais pour cause de non distinctivité vu l'état du marché).

no clear evidence to this effect.

(10) Thus, it cannot be said that the applicant's mark is not inherently distinctive. Therefore, the second ground of opposition is unsuccessful. *However, due to the overwhelming functionality of all but one minor aspect of the design, it is, at best, an inherently weak distinguishing guise.* Thus, not only is there a heavy onus on the applicant to establish the distinctiveness of its distinguishing guise pursuant to Section 13(1) of the Act, that onus is particularly severe where, such as in the present case, the guise is inherently weak. (Les italiques sont nôtres.)

En appel devant la section de première instance de la Cour fédérale du Canada, cette décision a été confirmée⁹². Voici comment s'en exprimait le juge Mackay, soulignant que la marque de commerce en cause devait s'apprécier dans son ensemble pour déterminer, entre autres, de son caractère distinctif :

Dans l'appel relatif à Gillette, la première des questions abordées, celle des attributs fonctionnels du signe distinctif, a été longuement débattue. L'appelante affirme que l'agent d'audition a eu tort d'examiner des aspects séparés du signe, à savoir, la forme ovale, le bouchon, le mécanisme de dévissage qui se trouve à la base et qui sert à lever ou à baisser le contenu du conteneur. Elle prétend qu'il a commis une erreur en les examinant tour à tour et en les considérant comme fonctionnels. Le seul aspect que l'agent d'audition n'a pas considéré comme fonctionnel était celui des bords étroits aplatis du cylindre et du bouchon ovales. *Elle affirme que l'appréciation doit être effectuée en fonction de l'ensemble du signe. Je suis d'accord pour dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble de la marque pour en apprécier le caractère distinctif (Cochrane-Dunlop Hardware Ltd. c. Capital Diversified Industries Ltd., (1976), 30 C.P.R. (2d) 176 (C.A. Ont.), aux pages 183 et 184.) et qu'il faut apprécier l'impression générale créée parmi les membres du public auxquels les marchandises sont offertes en vente (Les produits Freddy Inc. c. Ferrero S.p.A. (1988) 22 C.P.R. (3d) 346 (C.A.F.), aux pages 354 et 355.)* à la preuve et aux prétentions présentées par les opposantes que l'agent d'audition a

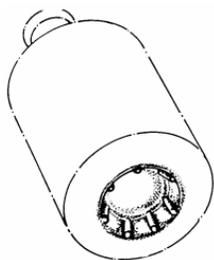
⁹² *Calumet Manufacturing Ltd. c. Mennen Canada Inc.* (1991), 40 CPR (3d) 76, 50 FTR 197, (1991) CarswellNat 1110, (1991) FCJ 1253, (1991) ACF 1253 (CFPI; 1991-12-31), le juge MacKay, à la page 89.

adopté cette approche pour examiner les attributs fonctionnels tour à tour et il a eu raison de retenir cette approche pour apprécier la force ou la faiblesse relative de marque de commerce dont l'enregistrement est demandé. Cette approche ne l'a pas empêché de conclure de façon générale que le signe distinctif n'était pas *exclusivement* fonctionnel. Même s'il s'est exprimé par la négative en disant (TRADUCTION) "(...) on ne peut pas dire que la marque de la requérante ne possède pas de caractère distinctif inhérent", j'estime qu'il a effectivement conclu que la marque possédait un caractère distinctif inhérent et que l'opposition fondée sur le motif qu'elle n'était pas enregistrable parce qu'elle était exclusivement fonctionnelle échouait.

Cette preuve n'appuie pas, selon moi, la prétention de Gillette suivant laquelle les bords aplatis constituent un aspect fonctionnel du signe distinctif. À mon avis, elle affaiblit cette prétention car il ressort à l'évidence du témoignage plus récent d'Émond que le fait qu'il avait antérieurement affirmé que les bords aplatis avaient un but fonctionnel, celui de faciliter le fonctionnement des mécanismes de remplissage de la chaîne de production chargés d'introduire le produit dans le cylindre du contenant, était fondé sur une planification conceptuelle antérieure relative à un autre format de contenant d'un autre produit qui avait été élaborée par Gillette et qui n'avait jamais été réalisée. *Il ressort à l'évidence de la preuve de Mennen que les bords aplatis du cylindre et du bouchon n'avaient pas de but fonctionnel dans le processus de production.* De plus, il ressort à l'évidence de la preuve de Mennen qu'à cause du cylindre légèrement fuselé de son contenant, seul le dessus des deux cylindres se touchait lorsqu'on plaçait ceux-ci de manière à ce que les parois ovales étroites soient placées bout à bout. *Je ne suis pas disposé à accepter la prétention de l'avocat de Gillette selon laquelle le seul fait que Mennen ne s'est pas servi de l'avantage fonctionnel que les extrémités aplaties pouvaient procurer à d'autres personnes dans un procédé de fabrication ne signifiait pas que cet aspect n'était pas fonctionnel.* (Les italiques sont nôtres.)

La Commission des oppositions, dans l'affaire ***Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Goyarzu***⁹³ concluait également à la non distinctivité pour fonctionnalité utilitaire d'une forme particulière de bouteille (MOLDED INDENTATION⁹⁴):

(8) The essential issue raised by the opponent, in paragraph 2(c) of the statement of opposition, is whether the subject mark is primarily designed to perform a function: see *Parke, Davis & Co. v. Empire Laboratories Ltd.* (1964) 43 C.P.R. 1 (S.C.C.); *Pizza Pizza Ltd. v. Registrar of Trade Marks* (1989) 26 C.P.R. (3d) 355 (F.C.A.D.).



(9) Lori Ball in his affidavit states that in June, 1987 the opponent introduced a new bottle design, for some of its brewed alcoholic beverage products on sale in Canada, *incorporating in their base a molded indentation designed to function and capable of functioning as an opener for a second bottle.* A bottle incorporating such a molded indentation was attached as Exhibit A to the affidavit. Lori Ball states further that the indentation on the base of his company's bottle is a purely functional aspect of the bottle design. It appears that the applied for mark is in all respects identical to the functional indentation on the bases of the opponent's bottles described in the opponent's evidence.

(11) The opponent therefore succeeds on its ground of opposition that the applied for mark cannot be used for the purpose of distinguishing the applicant's bottles because a functional design is not fit subject-matter for a trade-mark: see *Parke, Davis & Co., supra*, at 6 (*Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd.* (1964) 43 C.P.R. 1 (C.S.C.)): The law appears to be well settled that if what is sought to registered as a trade mark has a functional use or characteristic, it cannot be the subject of a trade mark. (Les italiques sont nôtres.)

Dans ***Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.***⁹⁵, un autre arrêt de la Cour d'appel fédérale⁹⁶, il s'agissait de déterminer si des marques de

⁹³ *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Goyarzu* (MOLDED INDENTATION) (1991), 36 CPR (3d) 377, (1991) TMOB 166 (Comm opp) M. Herzig aux paragraphes 8-9 et 11.

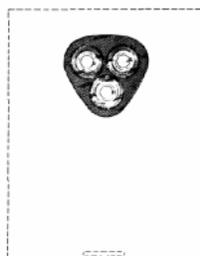
⁹⁴ Demande 574908 du 16 décembre 1986 au nom de Jose Goyarzu pour des bouteilles, demande refusée.

⁹⁵ *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (SHAVER HEAD) (1993), 51 CPR (3d) 392, 69 FTR 136, 44 ACWS (3d) 579, (1993) CarswellNat 384 (CFPI); inf. (1995), 64 CPR (3d) 467, 191 NR 204, (1995) ACF 1660, (1995) FCJ 1660, (1995) CarswellNat 1846, 104 F.T.R. 160n (CAF) (requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1996), 67 CPR (3d) vi (CSC.)), le juge MacGuigan aux paragraphes 18-21.

commerce⁹⁷ consistant en des configurations particulières de têtes de rasoir constituaient des marques de commerce valides⁹⁸:



(18) (...) *Si le caractère fonctionnel se rapporte soit à la marque de commerce même (Imperial Tobacco, et Parke, Davis), soit aux marchandises (Elgin Handles), alors il est essentiellement ou principalement incompatible avec un enregistrement. Toutefois, s'il est simplement secondaire ou accessoire, comme un numéro de téléphone n'ayant aucun lien essentiel avec les marchandises, alors il ne fait pas obstacle à l'enregistrement.*



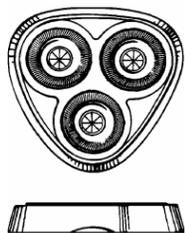
(19) (...) *Si une marque est principalement fonctionnelle en tant que «partie des marchandises», l'enregistrement aurait pour effet de conférer aux requérantes «un monopole sur les éléments ou les caractéristiques fonctionnelles de leurs marchandises». Il créerait en réalité un brevet ou un dessin industriel plutôt qu'une marque de commerce : «les requérantes auraient en fait obtenu des brevets sous forme de marques de commerce». À mon avis, ce serait précisément la conséquence de l'enregistrement du dessin-marque dans la présente espèce. Je ne peux donc pas convenir avec le juge de première instance que les dessins-marques «ne contiennent (...) aucun élément ou constituant fonctionnel». Au contraire, ils ont un rapport intrinsèque avec la principale caractéristique fonctionnelle du rasoir Philips, soit ses têtes de rasage, qu'ils représentent. S'il s'agissait d'une simple représentation, l'enregistrement ne pourrait pas avoir pour effet d'empêcher les appelantes de produire un rasoir similaire avec un dessin-*

⁹⁶ Autrement commenté: Diane LEDUC-CAMPBELL «Validity of 'Distinguishing Guise' Does Not Turn On Functionality» (1994), 8 *World Intellectual Property Report* 30, aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.045.pdf> (site consulté le 20030201); Diane LEDUC CAMPBELL «Federal Court of Appeal Invalidates Philips' Trademarks» (1996), 10 *World Intellectual Property Report* 69, aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.064.pdf> (site consulté le 20030201); Justine WIEBE et al. «Philips' Triple Head Shaver: When a Shave Can Be Too Close For Comfort» (1996), 3 *Intellectual Property* 120.

⁹⁷ Enregistrements 283451 du 23 septembre 1983 (signe distinctif), 286487 du 6 janvier 1984 (radié), 242561 du 11 avril 1980 (radié) et 290698 du 11 mai 1984 (signe distinctif), tous au nom de Koninklijke Philips Electronics N.V. pour des têtes de rasoirs. L'enregistrement 290698 de la marque de commerce étant ainsi décrit: «Le pointillé du carton ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque est représentée par une forme triangulaire arrondie, de couleur différente à celle du fond, surmontée par une cloche de plastique transparent qui contient trois lames rotatives pour rasoirs électriques.»

⁹⁸ Voir aussi pour ce même «Three-headed rotary shavers» *Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd.* (1998) RPC 283 (Chanc Angl); conf. (1999) RPC 809 (CA Angl.); conf. (2003) RPC 2 (CJUE).

marque différent. Toutefois, l'intimée reconnaît, affirme en fait - que tel est l'effet de son enregistrement du dessin-marque.

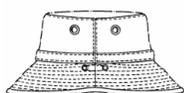


(20) Au surplus, la conclusion subsidiaire du juge de première instance selon laquelle rien ne permettait de croire que «le dessin du rasoir à trois têtes de rasage était dicté par le caractère fonctionnel ou utilitaire» ne me convainc pas. Les têtes de rasage en général ont un caractère utilitaire, et le juge de première instance a conclu que la «disposition en triangle équilatéral (est) l'une des meilleures (...) pour un rasoir à trois têtes de rasage». En l'espèce, les têtes de rasage sont fonctionnelles et leur disposition en triangle équilatéral est fonctionnelle. Puisqu'il représente ces éléments fonctionnels, le dessin-marque est essentiellement fonctionnel.



(21) (...) *Quelle que soit l'étendue du marché en question, l'enregistrement d'une marque essentiellement fonctionnelle constitue une entrave à la fabrication et au commerce, étant donné qu'il équivaut dans les faits à un brevet ou à un dessin industriel sous forme de marque de commerce.* (Les italiques sont nôtres.)

Plus récemment, dans **Midway Industries Ltd. c. Tilley Endurables Inc.**⁹⁹, la Commission des oppositions refusait l'enregistrement d'une marque consistant dans le positionnement et la grosseur de trous dans un chapeau (FOUR GROMMETS¹⁰⁰)



(3) The grounds of opposition in that case read as follows:

Section 38(2)(a):

The Opponent alleges that application serial No. 708,013 does not comply with the provisions of Section 30 of the Act in that during January 1988, the date that the Applicant supposedly first used its pretended trade mark in Canada in association with the wares specified in the

⁹⁹ *Midway Industries Ltd. c. Tilley Endurables Inc.* (FOUR GROMMETS) (1999), (1999) TMOB 118 (Comm opp) D.J. Martin, aux paragraphes 3 et 23-24.

¹⁰⁰ Demande 708013 du 9 juillet 1992 au nom de Tilley Endurables Inc. pour des chapeaux, demande refusée. La marque de commerce était ainsi décrite: «The representation of the hat in dotted outline does not form part of the trade mark. The trade mark consists of four grommets and their relative size and placement in relation to the applicant's (sic) wares as shown in the above drawing.» Les demandes 708014 et 708015 du 9 juillet 1992 pour respectivement le chapeau à 2 trous et le chapeau à 6 trous ont subi le même sort.

said application, the Applicant knew or should have known that it was not entitled to secure registration of its pretended trade mark which is the subject of its said application because it knew or should have known that the said pretended trade-mark was not a trade-mark and as such the Applicant was not entitled to pretend that the pretended mark was a trade-mark or that it was satisfied that it was entitled to claim to use it as a trade-mark in Canada in association with hats.

Section 38(2)(a):

The Opponent further alleges that the mark that is the subject of Application number 708,013 is not a trade mark as defined in Section 2 of the Act. The said mark cannot be used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish the wares of the Applicant from the wares of the Opponent.

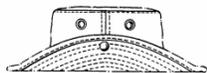
Section 38(2)(b):

The Opponent further alleges that the pretended mark that is the subject of Application No. 708,013 is not registrable in that the pretended mark consists of utilitarian features.

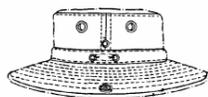
Section 38(2)(b):

The Opponent further alleges that the pretended mark that is the subject of Application No. 708,013 is not registrable in that the registration of the pretended mark is likely to limit the development of the hat industry in Canada, which industry has been using the same, or practically the same, grommets, including their size and placement, for many years prior to January 1988.

(23) The evidence of record suggests that each of the applicant's applied for marks is not a trade-mark as defined in Section 2 of the Act. *The opponent's evidence establishes that, prior to the applicant's filing date, it had been common in the hat industry to use grommets, eyelets and snaps on hats.* There is even some evidence of use of configurations of these elements on hats similar to those appearing on the applicant's T1 and T3 hats prior to the applicant's filing date.



(24) *The Bromberg affidavit evidences the functional nature of grommets, eyelets and snaps on hats.* The descriptions of the trade-marks themselves appearing in the applications underscore the functional nature of the elements by linking their relative size and three dimensional placement to a specific type of hat manufactured by the applicant. On cross-examination, Mr. Tilley conceded the functional nature of all of these elements on both models of his company's hats. To the extent these elements serve any other purpose, it appears to be ornamental.

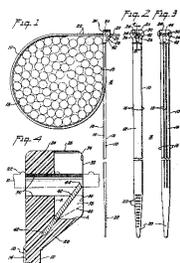


(25) In view of the above, I find that the opponent has met the evidential burden on it respecting its second and fourth grounds of opposition. The applicant's marks appear to be primarily functional and do not appear to have any existence separate and apart from their placement on the applicant's hats. (Les italiques sont nôtres.)

Cela ne veut cependant pas dire qu'en tous les cas où un brevet a été obtenu, un des éléments mentionnés dans le brevet ne pourrait pas éventuellement servir à titre de marque de commerce, ce que rappelle l'arrêt¹⁰¹ de la Cour d'appel fédérale dans **Thomas & Betts, Ltd. c. Panduits Corp.**¹⁰² :

¹⁰¹ Autrement commenté par Stéphanie MALO «Federal Court of Appeals Rules on Dual Protection of Patents and Trademarks» (2000), 14 *World Intellectual Property Report* 110, aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.112.pdf> (site consulté le 20030201). Sur le sujet de la dualité de protection, voir Jean-Philippe MIKUS, «Chevauchements de droits en propriété intellectuelle – Première partie: le rodéo du droit des brevets et des marques de commerce» (2001), 14 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 311 et «Chevauchements de droits en propriété intellectuelle – Deuxième partie: la cavalcade du droit d'auteur et du droit des marques de commerce» (2002), 15 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 167.

¹⁰² *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp.* (OVAL SHAPE HEAD) (1997), 129 FTR 185, 74 CPR (3d) 185, 70 ACWS (3d) 1064, (1997) ACF 487, (1997) FCJ 487, (1997) CarswellNat 644, http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/1997/t-1414-96_1.html, <http://www.canlii.org/ca/cas/fc/1997/1997fc20450.html> (CFPI; 1997-04-23), le juge Richard à la page 198; infirmé (2000), 4 CPR (4th) 498, (2000) FCJ 11, (2000) ACF 11, (2000) 3 CF 3, 252 NR 371, (2000) NR TBEEd FE 021, (2000) CarswellNat 1750, (2000) CarswellNat 22, 185 DLR (4th) 150, 178 FTR 160n, 252 N.R. 371, <http://recueil.cmf.gc.ca/fc/2000/pub/v3/2000fc25822.html>, <http://www.canlii.org/ca/cas/fc/2000/2000fc25822.html> et français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2000/pub/v3/2000cf25822.html> et <http://www.canlii.org/ca/jug/cf/2000/2000cf25822.html> (CAF; 2000-01-07), le juge Décary aux paragraphes 22-24; requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), (2000) SCCA 105, (2000) CarswellNat 2568, 264 NR 191n, (2000) CarswellNat



(22) Pendant que le brevet Schwester était en vigueur, T & B n'aurait pas pu utiliser le droit des brevets pour empêcher un concurrent de fabriquer un collier de serrage dans lequel on utilisait une invention différente, mais qui comprenait également une tête ovale. Le titulaire du brevet n'a jamais eu de monopole à l'égard de la tête ovale. Il serait donc injuste de l'empêcher ensuite, en droit, de revendiquer un droit à une marque de commerce à l'égard de la tête ovale. Cela équivaldrait à étendre rétroactivement à la tête ovale la portée du brevet ou du monopole qui est expiré ou à le décrire d'une façon erronée comme comprenant la tête ovale.

(23) En revanche, il serait injuste pour le public que le titulaire d'un brevet puisse, une fois son brevet expiré, utiliser la Loi sur les marques de commerce pour s'attribuer un monopole à l'égard de la forme de son invention alors que cette forme est si étroitement liée à l'invention qu'à toutes fins utiles elle constitue un élément essentiel à l'utilisation complète de l'invention.

(24) C'est précisément pour résoudre ce dilemme que la Loi sur les marques de commerce entre en ligne de compte et c'est précisément pourquoi la présente Cour, en interprétant cette Loi, a veillé à ce qu'elle ne soit pas utilisée de façon à perpétuer un monopole à l'égard d'un brevet qui serait par ailleurs expiré. La solution qu'elle a retenue est la doctrine de la fonctionnalité.

Et, plus récemment, dans l'affaire *l'affaire McGregor Industries Inc. c. Sara Lee Corp.*¹⁰³, la Commission des opposition refusait¹⁰⁴ l'enregistrement de

2569 (CSC; 2000-10-12). Le brevet 753010 avait été émis le 13 novembre 1964 pour une invention intitulée *Self Clinching Bundling Strap*; la figure 1 dudit brevet reproduit le collier de serrage auquel il est fait référence dans l'arrêt.

¹⁰³ *McGregor Industries Inc. c. Sara Lee Corp.* (2000), 6 CPR (4th) 267 (Comm Opp) G.W. Partington à la page 274.

¹⁰⁴ Mais on pourra s'interroger sur l'enregistrement 319504 du 10 octobre 1986 au nom de James L. Thorneburg pour une marque de commerce consistant en un positionnement de couleurs sur le talon et le bout d'une chaussette en liaison avec ... des chaussettes. La marque de commerce est ainsi décrite: «The mark consists of a contrasting shaded configuration located in the ball and under-toe areas, and in the heel and immediate adjacent high-splice and sole areas of the overall sock configuration. The representation of a sock forms no part of the mark.»

marques de commerce consistant en un «RED TOE SEAM DESIGN»¹⁰⁵ et un «PINK TOE SEAM DESIGN»¹⁰⁶,



Moreover, even when the applicant's marks are applied to socks which contrast in colour from the red and pink toe seams, the toe seams in such cases are still primarily functional in that the red or pink colour merely adds a minor degree of ornamentation to the seams.



Furthermore, as most socks have toe seams which are readily visible to the average consumer, I have my doubts that the average consumer would perceive the contrasting colour of the toe seam from the remainder of the sock as displacing the "primarily" functional nature of the toe seam and therefore the applicant's marks would, in my view, not be perceived by the average consumer as functioning as trade-marks. (Les italiques sont nôtres.)

Résumé de la fonctionnalité

De cette jurisprudence, l'on peut donc tirer :

- Que ce qui est uniquement décoratif ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable¹⁰⁷ (ce qui n'empêchera pas une marque esthétiquement agréable d'être enregistrable);
- Que ce qui est uniquement fonctionnel ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable¹⁰⁸ (ce qui n'empêchera pas une marque dont l'utilité est secondaire d'être enregistrable);
- Que si la caractéristique résulte uniquement du processus de fabrication, la marque de commerce n'est pas enregistrable¹⁰⁹;

¹⁰⁵ Demande 794696 ainsi décrite: «*The trade-mark consists of a red line located at the toe of the sock.*»

¹⁰⁶ Demande 794697 ainsi décrite: «*The trade-mark consists of a pink line located at the toe of the sock.*»

¹⁰⁷ *W.J. Hughes & Sons "Corn Flower" Ltd. c. Morawiec* (TWELVE PETALS FLOWER) (1970), 62 CPR 21, 44 Fox PatCas 88, (1970) CarswellNat 19 (C d'É), le juge Gibson aux pages 98-99 et 100; *Adidas (Canada) Ltd. c. Collins* (THREE PARALLEL STRIPES) (1978), 38 CPR (2d) 145, (1978) FCJ 8, (1978) ACF 8 (CFPI), le juge Walsh à la page 169. Voir aussi *Modern Houseware Imports c. Verrerie cristallerie d'Arques J.G. Durand & cie* (FLOWERS DESIGN) (1998), (1998) TMOB 74 (Comm opp) M. Herzig, aux paragraphes 10-11.

¹⁰⁸ Voir aussi *Carling O'Keefe Breweries of Canada Ltd. c. Goyarzu* (MOLDED INDENTATION) (1991), 36 CPR (3d) 377, (1991) TMOB 166 (Comm opp), M. Herzig aux paragraphes 8-9. On pourrait ici songer à la séparation médiane d'un comprimé, le but de celle-ci étant vraisemblablement de faciliter la séparation en deux morceaux.

- Que si la caractéristique n'est pas uniquement décorative ou utilitaire, alors la marque est enregistrable¹¹⁰;
- Que ce caractère fonctionnel - esthétique ou utilitaire - doit se rapporter à la marque elle-même¹¹¹;
- Que la fonctionnalité de la marque, qu'elle soit esthétique ou utilitaire, doit s'analyser suivant la demande d'enregistrement formulée ou l'enregistrement obtenu mais non suivant la façon dont la marque est employée¹¹²;

¹⁰⁹ *Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Mfg. Co. Limited* (DARKER TOOL HANDLE) (1964), 43 CPR 20, (1965) 1 RCÉ 3, 27 Fox PatCas 168 (C d'É), le juge Jackett aux pages 171 et 172; Voir aussi *Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastics Ltd.* (UPPER EDGE STRIPE) (1988), (1988) TMOB 279, 22 CPR (3d) 228 (Comm opp), G. Partington à la page 231.

¹¹⁰ *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company* (HELICAL STRIPE) (1980), 48 CPR (2d) 268, (1981) 1 CF 143 (CFPI), le juge Dubé à la page 146; *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd.* (TREE CAR FRESHNER) (1986), 8 CIPR 307, 65 NR 385, 9 CPR (3d) 223 (CAF), le juge Heald à la page 231, permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (1986), (1986) 2 RCS v (CSC); *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24, (1989) 3 CF 379, (1989) CarswellNat 523, en version française à (1989) CarswellNat 643 (CAF), le juge Urie à la page 361; *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.* (CROSS STICH) (1993), 72 FTR 241, 52 CPR (3d) 472, (1993) CarswellNat 388, (1993) FCJ 1283 (CFPI), le juge Joyal à la page 478. L'embossage d'un cœur sur l'une des faces d'un comprimé visant à prévenir les troubles vasculaires (par exemple, l'angiotenseur AVAPRO de BMS/Sanofi, comprimé ovale blanc biconvexe) ne serait sans doute pas considéré comme distinctif, vu la nature du produit (d'autant plus qu'un tel embossage d'un cœur se retrouve également sur le caplet AVALIDE de Bristol-Myers Squibb; on pourrait cependant argumenter que ce cœur à la St-Valentin ne correspond pas à la représentation stylisée d'un cœur que l'on retrouve dans le monde pharmaco-médical mais ...); par contre les chiffres 2772 ou 2773 qui apparaissent sur les mêmes comprimés, suivant le format de 150mg ou 300mg, pourraient avoir fonction de marque quoique, dans le cas présent, ils semblent constituer plutôt un numéro de produit (une numérotation 2775 et 2116 apparaissant pareillement sur les caplets AVALIDE!). Les deux cœurs que l'on retrouve sur l'antidépresseur SERZONE de Bristol-Meyers Squibb n'a pas de rapport comme tel avec le produit: il s'agira donc de déterminer si, factuellement, il est destiné à distinguer ou à décorer. Le «b» embossé sur le caplet d'antihistaminique BENADRYL de Pfizer aurait fonction de marque mais non le chiffre 50 qui lui se rapporte au dosage.

¹¹¹ *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade marks* (COLOURED BAND CELLOPHANE) (1939), (1939) 2 D.L.R. 141, (1939) R.C.É. (C. d'É.), le juge Maclean aux pages 144-145; *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (SEALED BANDED CAPSULES) (1963), 24 Fox PatCas 88, 38 DLR (2d) 694, 41 CPR 121, (1964) RCÉ 399 (C d'É), le juge Noël à la page 416; *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company* (HELICAL STRIPE) (1980), 48 CPR (2d) 268, (1981) 1 CF 143 (CFPI), le juge Dubé à la page 146; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24, (1989) 3 CF 379 (CAF), le juge Pratte à la page 356; *Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V.* (SHAVER HEAD) inf. (1995), 64 CPR (3d) 467, 191 NR 204, (1995) ACF 1660, (1995) FCJ 1660, (1995) CarswellNat 1846, 104 F.T.R. 160n (CAF), le juge MacGuigan au paragraphe 21.

¹¹² *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd.* (TREE CAR FRESHNER) (1986), 8 CIPR 307, 65 NR 385, 9 CPR (3d) 223 (CAF), le juge Heald à la page 231; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24, (1989) 3 CF 379 (C.A.F.), le juge Pratte aux pages 356-357 et le juge Urie

- Que cette preuve de fonctionnalité doit être faite et ne peut s'inférer¹¹³;
- Que l'on ne peut – du moins en théorie – par marque de commerce «étirer» la vie d'un brevet ou d'un dessin industriel échu¹¹⁴.

Les numéros

En tant que tel, il n'est pas interdit d'enregistrer des chiffres à titre de marque de commerce. Il faudra cependant que ces numéros soient adaptés à distinguer les produits ou services d'un individu de ceux des autres. Ainsi, le terme «.22» ne pourrait être enregistré pour des carabines puisqu'il s'agit d'un

aux pages 361-362. Voir aussi *American Fork & Hoe Co. c. Lansing Engineering Ltd.* (TRIPLE TAPER) (1947), (1948) 2 DLR 298, 7 Fox PatCas 75, 7 CPR 51, (1947) CarswellNat 15 (C d'É), le juge Cameron aux pages 56 et 57; conf. (1948), (1948) 3 DLR 865, 9 Fox PatCas 1, 8 CPR 1, (1948) CarswellNat 6 (CSC); «Where the trade-mark itself is *per se* not functional, it does not become functional simply because, when applied to the wares, in combination with other elements, it becomes functional»: Roger T. HUGHES et al., *Hughes on Trade Marks* (Toronto, Butterworths, 1984), §12, note 14 (mise à jour du 10/2002).

¹¹³ *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.* (CROSS STICH) (1993), 72 FTR 241, 52 CPR (3d) 472, (1993) CarswellNat 388, (1993) FCJ 1283 (CFPI), le juge Joyal à la page 476; *Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd.* (V-STRIPE) (1993), 61 FTR 136, 47 CPR (3d) 443, (1993) CarswellNat 354, (1993) FCJ 153 (CFPI), le juge Joyal à la page 447. Voir aussi *Dot Plastics Ltd. c. Gravenhurst Plastics Ltd.* (UPPER EDGE STRIPE) (1988), (1998) TMOB 279, 22 CPR (3d) 228 (Comm opp), G. Partington à la page 231.

¹¹⁴ *Imperial Tobacco Company of Canada, Limited (The) c. Registrar of Trade marks* (COLOURED BAND CELLOPHANE) (1939), (1939) 2 DLR 141, (1939) RCÉ (C d'É), le juge Maclean aux pages 144-145; *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (SEALED BANDED CAPSULES) (1964), 27 Fox PatCas 67, 45 DLR (2d) 97, 43 CPR 1, (1964) RCS 351 (CSC), le juge Hall à la page 356; *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24, (1989) 3 CF 379 (CAF), le juge Pratte aux pages 356-357; *Remington Rand Corp. c. Phillips Electronics N.V.* (SHAVER HEAD) (1995), 64 CPR (3d) 467, 191 NR 204, (1995) ACF 1660, (1995) FCJ 1660, (1995) CarswellNat 1846, 104 FTR 160n (CAF), le juge MacGuigan aux pages 476-477. Voir aussi *Thomas & Betts, Ltd. c. Panduits Corp.* (OVAL SHAPE HEAD) (1997), 129 FTR 185, 74 CPR (3d) 185, 70 ACWS (3d) 1064, (1997) ACF 487, (1997) FCJ 487 (CFPI), le juge Richard à la page 198; infirmé (2000), 4 CPR (4th) 498, (2000) FCJ 11, (2000) ACF 11, (2000) 3 CF 3, 252 NR 371, (2000) NR TBE d FE 021, le juge Décary aux paragraphes 22-24 (CAF); requête pour permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), (2000) SCCA 105 (CSC). Arrêt autrement commenté par MALO (Stéphanie), «Federal Court of Appeal Rules on Dual Protection of Patents and Trademarks» (2000), 14 *World Intellectual Property Report* 110; la décision de la Section de première instance est elle-même commentée par HITCHMAN (Carol), «Tying Up Competitors by Extending the Life of Expired Patents» (1997), 4-3 *Intellectual Property* 228. Voir aussi Gregory C. LUDLOW, «Survey of Intellectual Property: Part II – Trade-marks Suitability of Application and Validity of Registrations» (1995), 27 *Ottawa Law Review* 339, à la page 342: «The Court also concluded that the two-dimensional trade-mark registrations possessed by Philips would prevent Remington from marketing a shaver with three rotary blades arranged in equilateral triangular configuration».

calibre¹¹⁵. Par contre, le terme «222» pourrait l'être pour des hélicoptères¹¹⁶, des produits antimoisissures¹¹⁷ ou des analgésiques¹¹⁸.

Ce qui n'est pas permis, avons-nous vu précédemment, c'est le grade de qualité ou de composition¹¹⁹ à titre de marque de commerce et dont témoigne la jurisprudence.

Dans l'affaire **Decatur c. Flexible Shaft Co.**¹²⁰, il était question des marques de commerce «No. 360»¹²¹, «No. 361»¹²², «No. 90»¹²³ et «No. 99»¹²⁴ enregistrées en

¹¹⁵ Et, selon l'alinéa 12(1)b) de la Ldm, non enregistrable comme constituant une description claire d'une qualité ou caractéristique essentielle du produit auquel le terme «22» se rapporte.

¹¹⁶ Enregistrement 389054 du 13 septembre 1991 au nom de Bell Helicopter Textron Inc. (enregistrement 389054).

¹¹⁷ Enregistrement 182073 du 24 mars 1972 (radié pour non renouvellement) au nom de Baxter Laboratories Inc.

¹¹⁸ Enregistrement 453131 du 20 juillet 1953 au nom de Merck Frosst Canada & Cie pour un analgésique ASA+caféine+codeine. (On notera, en passant, qu'est toujours en vigueur l'enregistrement 40941 du 21 décembre 1926 au nom de Merck Frosst Canada & Cie pour une marque de commerce «TABLETS NUMBER 222» en liaison avec des *pharmaceutical preparations, consisting of combinations containing acetylsalicylic acid in tablet form*). Par contre, la protection limitée échéant à ce type de marque de commerce a été mis en lumière dans *Charles E. Frost & Co. c. Marco Medical Supplies Inc.* (1964), 31 Fox PatCas 144, (1964) CarswellQue 25 (C sup Qué), où le juge Deslauriers, aux paragraphes 6-11, sur demande d'injonction interlocutoire fondée sur la contrefaçon des marques «217» et «222» pour des analgésiques a refusé d'empêcher la commercialisation concurrente d'analgésiques sous les marques «711» et «444».

¹¹⁹ Par exemple, l'enregistrement 45132 du 20 juillet 1953 au nom de Laboratoire international O.H. Inc. pour la marque de commerce «217» en liaison avec un analgésique ASA+caféine ne crée pas problème. Par contre, les enregistrements 220587 du 13 mai 1977 pour la marque «217 FORT», 143945 du 11 février 1966 pour la marque de commerce «217 STRONG» et l'enregistrement 115562 du 9 octobre 1959 (aujourd'hui radié pour non renouvellement) pour la marque de commerce «CHILDREN'S 217» n'ont pu être obtenus que par l'inclusion, en vertu de l'article 35 Ldm, d'un désistement du droit à l'emploi exclusif des termes «fort», «strong» et «children's» hors de la marque de commerce. Il aurait sans doute dû être de même pour l'enregistrement 115139 du 28 août 1959 (aujourd'hui radié pour non renouvellement) d'une marque de commerce «217 MEP», le terme «mep» étant généralement considéré comme l'abréviation du méprobamate, l'un des ingrédients de cet autre analgésique à numéro: toutefois, là encore, l'examineur du Bureau canadien des marques de commerce ne devait pas avoir à sa portée le *Vade mecum* de l'époque. «Decisions to the contrary may be found, but on cite de pareils arrêts comme on signale des écueils. They are illustrations of the saying *toutes les erreurs peuvent trouver des arrêts et tous les paradoxes des autorités*»: *McFarlane c. Montreal Park and Island Railway Authority Co.* (1900), 30 RCS 410 (CSC), le juge Taschereau à la page 414...

¹²⁰ *Decatur c. Flexible Shaft Co.* (No. 360, No. 361, No. 90 and No. 99) (1930), (1930) RCÉ 97, (1930) 2 DLR 540, (1930) CarswellNat 9 (C d'É), le juge Maclean aux pages 99-100.

¹²¹ Enregistrement 41296 du 1er mars 1927 au nom de Flexible Shaft Company Limited pour des *Clipper plates for use with animal clipping machines* (enregistrement radié pour non renouvellement en 1993 seulement).

liaison avec des lames de machines à tondre les animaux. La marque principale du fabricant était STEWART (ou STEWART CLIPPER PLATES) et, comme le révélait la preuve, les numéros de catalogues étaient utilisés pour faciliter la commande des lames auxquels ces numéros correspondaient.

There can be no distinctiveness, as a rule, in a numeral or numerals alone, although it is conceivable that numerals might be so arranged, selected or used, that they would lose, partially at least, the characteristic of numbers and acquire a distinctiveness qualifying them for registration as a trademark. Here, the numerals are used in the plain and ordinary way and without any suggestion of distinctiveness in any form, everything suggests and establishes that the marks were not adopted and used as trade-marks prior to the time of registration, nor do I believe they are so now looked upon by the public. *They were used merely to number parts, as a trade convenience, a practice common to many manufacturers.* Merely to number parts of a manufacture is not, in my opinion, the same as adopting a mark as a trade-mark to distinguish a manufacture or product. The prefix " No." to the numerals is in itself, I think, fatal to the respondent, because it indicates that they were adopted merely as a number and not as a trade-mark; the purpose is evident. The marks in issue were used by the respondent for seven years in Canada before the same were registered as trade-marks. *It is a fair and safe deduction from the evidence that the marks were used during this period, not as trade-marks, but merely as numbers designating parts of complete clipper machines, so as to facilitate replacement orders of such parts.* If that is so, then such marks were improperly registered as trade-marks, and this for the reason that when they were so registered they had not been adopted or used as trade-marks by the respondent. (Les italiques sont nôtres.)

¹²² Enregistrement 41294 du 1er mars 1927 au nom de Flexible Shaft Company Limited pour des *Clipper plates for use with animal clipping machines* (enregistrement radié pour non renouvellement en 1992 seulement).

¹²³ Enregistrement 41295 du 1er mars 1927 au nom de Flexible Shaft Company Limited pour des *Clipper plates for use with animal clipping machines* (enregistrement radié pour non renouvellement en 1993 seulement).

¹²⁴ Enregistrement 41297 du 1er mars 1927 au nom de Flexible Shaft Company Limited pour des *Clipper plates for use with animal clipping machines* (enregistrement radié pour non renouvellement en 1993 seulement).

L'arrêt de la Section d'appel de la Cour fédérale du Canada dans l'affaire ***Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)***¹²⁵ (967-1111)¹²⁶ a reconnu le droit à l'enregistrement, en liaison avec de la pizza et des restaurants, d'une séquence numérique à titre de marque de commerce bien que, dans les faits, cette séquence constituait également un numéro de téléphone de l'entreprise.

Un numéro de téléphone a certes une fonction de communication, mais cette fonction est sans rapport avec les produits et services eux-mêmes :

À mon avis, bien qu'il existe certainement un élément fonctionnel dans son utilisation par l'appelante, c'est-à-dire que pour passer une commande par téléphone pour l'un quelconque des produits de l'appelante, la combinaison numérique qui est le numéro de téléphone attribué par le service téléphonique à l'appelante doit être utilisée, telle n'est pas son unique fonction. *Plutôt, elle est complètement sans rapport avec les marchandises elles-mêmes, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, de la partie numérotée d'un produit correspondant simplement à un usage fonctionnel*¹²⁷. (Les italiques sont nôtres.)

Si, dans l'absolu, une séquence numérique qui est autrement un numéro de téléphone peut faire l'objet d'un enregistrement¹²⁸, il n'en demeure pas moins que, pour maintenir cet enregistrement, il faudra que le numéro de téléphone soit, dans les faits, employé au sens de la Loi, c'est-à-dire qu'il distingue les marchandises ou services de son propriétaire de ceux des autres¹²⁹. La distinctivité restera donc une question de faits¹³⁰ et dépendra

¹²⁵ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1985), 6 CIPR 229, 7 CPR (3d) 428, (1985) CarswellNat 577 (CFPI); inf. (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, (1989) 3 CF 379, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24, (1989) CarswellNat 523, en version française à (1989) CarswellNat 643 (CAF), maintenant l'enregistrement 428709 et autrement commenté par Marie PINSONNEAULT, «Votre numéro de téléphone est-il enregistré à titre de marque de commerce? L'affaire Pizza Pizza Limited» (1990), 2 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 263. Voir également *Bell Canada c. Pizza Pizza Ltd.* (1993), (1993) 2 CF D-842, (1993) ACF 379, 48 CPR (3d) 129 (CFPI).

¹²⁶ Enregistrement 428709 du 17 juin 1994 au nom de Pizza Pizza Limited.

¹²⁷ *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1985), 6 CIPR 229, 7 CPR (3d) 428 (CFPI); inf. (1989), 26 CPR (3d) 355, 24 CIPR 152, (1989) 3 CF 379, 101 NR 378, 16 ACWS (3d) 24 (CAF), le juge Urie à la page 386, paragraphe 18.

¹²⁸ *Phonenames Limited c. 1-800-Flowers Inc* (0800-FLOWERS), une décision rendue le 19981217 par le registraire anglais des marques de commerce, demande 1525943; inf. (1999), (2000) FSR 697, (2000) ETMR 369 (Chanc. Angl); conf. (2002), (2002) FSR 191, (2001) EWCA Civ 721 (CA Angl); enregistrement ultimement refusé.

¹²⁹ Il est utile de rappeler ici que, dans cette affaire *Pizza Pizza*, le registraire intimé avait admis que «in the manner in which the numerical combination 967-1111 is utilized by appellant, such combination appears as a separate and distinct element, which stands on its own, and

pour beaucoup de la façon dont le titulaire aura montré ou apposé sa marque¹³¹.

On notera enfin que le monopole¹³² conféré à un tel enregistrement n'est pas absolu et sera restreint aux marchandises ou services visés par l'enregistrement¹³³.

Les formes

Une marque de commerce est principalement perçue comme bidimensionnelle. Rien n'empêche cependant qu'elle puisse être tridimensionnelle.

La Loi prévoit qu'une marque de commerce comprend également un signe distinctif («distinguishing guise»), savoir :

- le façonnement de marchandises¹³⁴ ou de leurs contenants¹³⁵;

creates an actual and substantial distinction between appellant and other traders and between its products and those of others.» *Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* (967-1111) (1989), 26 CPR (3d) 355 (CAF), le juge Urie à la page 358.

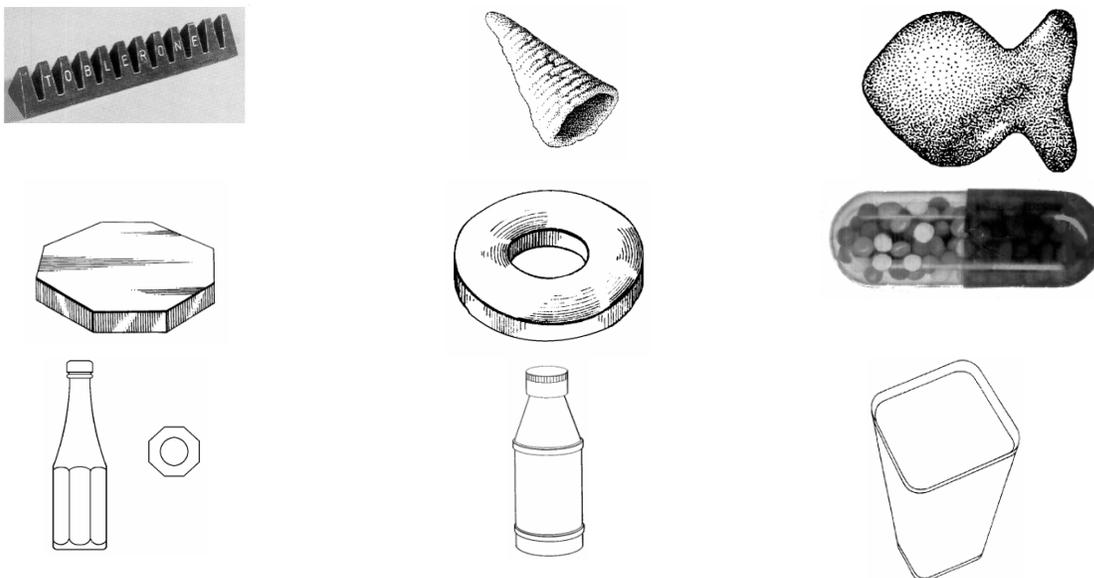
¹³⁰ Trois conditions doivent être réunies pour que le caractère distinctif soit démontré «(TRADUCTION) 1) la marque doit être reliée à un produit (ou marchandise); (2) le "propriétaire" doit utiliser ce lien entre la marque et son produit, en plus de fabriquer et de vendre ce produit; 3) ce lien permet au propriétaire de la marque de distinguer son produit de celui d'autres fabricants»; *Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 CPR (3d) 254, (1985) CarswellNat 805 (CFPI) le juge Rouleau à la page 270; confirmé (1987), (1987) CarswellNat 702, 15 CIPR 194, (*sub nom. Philip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd. (No. 2)*) 17 CPR (3d) 237, 91 NR 76 (CAF).

¹³¹ *Unitel Communications Inc. c. Bell Canada* (800-SERVICE) (1995), (1995) TMOB 76 (Comm opp), G. Partington aux ¶11 et 25. De façon générale, voir Laurent CARRIÈRE, «La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada – Quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité», in *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1999), Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Blais, 1999), pp. 79-164, spécialement au §4; aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.com/publications/Pdf/235F-LC.pdf> (site consulté le 20030201).

¹³² À titre indicatif, au 2003-01-01, Pizza Pizza Limited était portée au registre canadien des marques comme titulaires de 35 enregistrements de marques de commerce se terminant par la séquence 1111, de quatre enregistrements de marques se terminant par la séquence 3333 et de deux enregistrements de marques se terminant par une séquence 4444. On peut également songer aux numéros à finale 3030 des pizzerias MIKES de M-Corp inc.

¹³³ Sous réserve également des conditions de service entre le propriétaire de la marque et la compagnie de téléphone qui lui a attribué le numéro.

¹³⁴ Enregistrement 164635 du 15 août 1969 au nom de Kraft Foods Schweiz AG pour du chocolat; enregistrement 497479 du 21 juillet 1998 au nom de General Mills, Inc. pour un craquelin; enregistrement 9524 du 8 décembre 1937 au nom de Kraft Foods Holdings, Inc. pour une friandise décrite comme «A body of circular shape or form, having an opening or hole therethrough»; enregistrement 419373 du 12 novembre 1993 au nom de Droste BV pour du chocolat; enregistrement 48787 du 20 janvier 1954 au nom de SmithKline Beecham Animal



- le mode d'envelopper¹³⁶ ou d'empaqueter des marchandises¹³⁷

Health Inc. une préparation pharmaceutique ainsi décrite: «A capsule having approximately equal blue and transparent portions, the transparent portion disclosing a product comprising multicoloured pellets»; enregistrement 47553 du 1^{er} août 1952 au nom de Patrafico AG pour une friandise ainsi décrite: «A tablet, substantially rectangular in shape having rounded corners, the top and bottom surfaces of the tablet having a similarly shaped depression»; enregistrement 109495 du 28 février 1958 au nom de General Mills, Inc. pour une céréale; enregistrement 532558 du 12 septembre 2000 au nom de Pepperidge Farm, Incorporated pour des craquelins; enregistrement 454952 du 3 mars 1996 au nom de August Storck KG pour une friandise.

¹³⁵ Enregistrement 360530 du 20 octobre 1989 au nom de H. J. Heinz of Canada Limited pour du ketchup aux tomates; enregistrement 379043 du 1^{er} février 1991 au nom de Yoplait International pour une boisson au yogourt; enregistrement 347958 du 18 novembre 1988 au nom de Industries Lassonde Inc. pour du jus

¹³⁶ Enregistrement 46595 du 23 avril 1953 au nom de Procter & Gamble Company pour du papier de toilette, marque ainsi décrite: «The mode of wrapping a cylindrical roll having a hollow control core, according to which the roll is so enclosed in a rectangular sheet of paper having red bands at two opposite edges as to dispose the red bands over the whole of the flat annular ends of the roll and provide a substantially cylindrical package and flat ends of which are red»; enregistrement 337785 du 4 mars 1988 au nom de Kraft Foods Schweiz AG pour du chocolat.

¹³⁷ Enregistrement 362776 du 10 novembre 1989 au nom de Johnson & Johnson pour un enzyme lactase; enregistrement 349628 du 23 décembre 1988 au nom de Fromagerie Bel pour du fromage, marque ainsi décrite: «Le dessin est ligné pour la couleur jaune et la couleur jaune est revendiquée comme une caractéristique du signe distinctif. Les filets représentés sont de couleur blanche et la couleur blanche est revendiquée comme une caractéristique du signe distinctif.»



dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, ses marchandises de celles des autres¹³⁸.

Ainsi, le film vert dont le comprimé TAGAMET était enrobé, qui était indissociable de celui-ci et consommé en même temps que le comprimé lui-même, n'a pas été considéré¹³⁹ comme un «mode d'envelopper ou d'emballer» des marchandises et la demande d'enregistrement de signe distinctif a été rejetée¹⁴⁰.

Toutefois un signe distinctif n'est enregistrable¹⁴¹ que si, à la fois :

- a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif¹⁴² à la date de la production d'une demande d'enregistrement le concernant;

¹³⁸ Pour des exemples de signes distinctifs, voir «Une image vaut mille mots...» sur le site Internet des cabinets LEGER ROBIC RICHARD et ROBIC à l'adresse URL <http://www.robic.ca/SignesDistinctifsFr.shtml> (site consulté le 20030201).

¹³⁹ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (N° 1) (1987), (1987) 2 CF 628, (1987) CarswellNat 805, 12 CIPR 199, 9 FTR 127, 14 CPR (3d) 432 (CFPI), le juge Strayer à la page 631.

¹⁴⁰ Demande 462697 du 10 décembre 1980 au nom de Smith Kline & French Canada Ltd. pour son médicament pour le traitement des troubles gastrointestinaux, demande refusée. Le signe distinctif était ainsi décrit: «(TRADUCTION) Le signe distinctif consiste en un film vert pâle recouvrant un comprimé bi-convexe comme le montre le dessin ligné quant à la couleur verte, joint à la demande. Un spécimen du comprimé montrant les caractéristiques du signe distinctif est joint à la demande. La requérante ne revendique pas la forme du comprimé ni le film employé en liaison avec «des substances et préparations pharmaceutiques sous forme de comprimé contenant du cimétidine, pour le traitement et la prophylaxie des troubles gastro-intestinaux», mais elle revendique le droit à l'emploi exclusif dudit signe distinctif sous sa forme, sa couleur et son enrobage particuliers, en ce qui a trait seulement aux marchandises décrites plus haut dans le présent paragraphe.»

¹⁴¹ Paragraphe 13(1) Ldm.

b) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce signe distinctif en liaison avec les marchandises ou services avec lesquels il a été employé n'a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d'un art ou d'une industrie.

Les exigences relatives à l'enregistrabilité d'une marque à trois dimensions dépendent de la question de savoir si la marque tombe sous le coup de la définition d'un signe distinctif et, par le fait même, de la question de savoir si la marque est un façonnement de marchandises ou de leurs contenants, ou un mode d'envelopper ou d'empaqueter des marchandises. Si une marque à trois dimensions ne tombe pas sous le coup de la définition d'un signe distinctif, elle peut alors être enregistrée comme une marque de commerce ordinaire. Un avis de pratique¹⁴³ du Bureau canadien des marques de commerce «régente», entre autres, la question des marques bidimensionnelles apposées sur des objets à trois dimensions :

Lorsqu'une demande d'enregistrement est soumise à l'égard d'une marque à trois dimensions qui n'est pas un signe distinctif, la demande doit inclure une description de la marque indiquant clairement que la marque de commerce demandée est une marque à trois dimensions. (...)

Selon un principe général valable pour toute demande d'enregistrement de marque bidimensionnelle, le dessin de la marque doit représenter seulement la marque et non la marque apposée sur un objet à trois dimensions. Mais si un dessin montrant la marque apposée sur un objet à trois dimensions peut aider à se faire une meilleure idée de la marque, le Bureau des marques de commerce acceptera le

¹⁴² Ainsi, pour originale que soit une forme de bouteille, elle faudra qu'elle soit distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas uniquement fonctionnelle et qu'elle soit de présence unique dans le marché. On pourrait référer ici à la bouteille de SALOFALK d'Axcan Pharma pour une préparation liquide, la forme de la bouteille étant liée à l'effet pompe nécessaire à l'application du produit, la forme de la bouteille étant autrement d'utilisation courante dans l'industrie. Qu'en serait-il du décongestionnant nasal IMITREX de SmithKlineFrench?



¹⁴³ Avis de pratique publié dans l'édition du 20 décembre 2000 du Journal des marques de commerce (vol. 47, n° 2408, pp. 186-200) et disponible sur le site de l'OPIC à l'adresse URL <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/b7128123675995d2852569ac006afdad!OpenDocument> (site visité le 20030201).

dessin en question, à la condition que le requérant se conforme aux exigences suivantes:

1. Le contour de l'objet à trois dimensions est représenté en pointillé.
2. La demande comporte une description de la marque de commerce indiquant clairement que la demande vise uniquement la marque bidimensionnelle.
3. La description de la marque doit bien préciser que l'objet à trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas partie de la marque de commerce.

Dans les cas où la description ou le dessin d'une marque indique explicitement ou implicitement que cette marque a, en tout ou en partie, la forme d'un objet à trois dimensions, cette marque sera considérée comme étant une marque à trois dimensions et doit être identifiée comme telle dans la description. Toutefois, le Bureau ne s'opposera pas à ce qu'une marque soit identifiée comme étant une marque à deux dimensions uniquement parce qu'il est indiqué dans la description que cette marque (qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs éléments) est apposée à un endroit particulier (ou à plusieurs endroits) sur un objet à trois dimensions; on considère qu'une telle indication restreint seulement la portée de la protection revendiquée (pour une marque à deux dimensions).

Si une partie seulement du façonnement est tridimensionnel, elle pourra quand même devoir être traité comme un signe distinctif plutôt que comme une marque de commerce ordinaire¹⁴⁴. Ainsi les formes tridimensionnelles qui ne font pas partie intégrante d'une marchandise ou de son contenant mais

¹⁴⁴ Le même avis de pratique du 20 décembre 2000: «Le Bureau considère qu'un "façonnement de marchandises ou de leurs contenants" inclut *aussi bien le façonnement de l'ensemble* d'une marchandise ou de son contenant *que le façonnement d'une partie* d'une marchandise ou de son contenant. Interpréter la définition d'un signe distinctif comme se limitant au façonnement de l'ensemble d'une marchandise ou de son contenant n'est pas considéré conforme à l'objectif fondamental des dispositions spéciales de la Loi régissant les signes distinctifs. En effet, une telle interprétation permettrait à un requérant de contourner facilement les restrictions prévues à l'article 13 de la Loi, car il pourrait alors supprimer un détail négligeable du façonnement de l'ensemble de la marchandise et obtenir une protection à l'égard de ce signe en tant que marque de commerce ordinaire.» (Les italiques sont nôtres.)

qui y sont apposées de façon à les «distinguer» au sens de la Loi ne seront pas considérées comme signes distinctifs¹⁴⁵.

La question est d'importance ne serait-ce qu'à cause des exigences visant la preuve de caractère distinctif qu'il faut produire auprès du registraire pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce consistant dans un signe distinctif¹⁴⁶, preuve¹⁴⁷ qui n'a pas à être faite¹⁴⁸ lorsqu'il s'agit d'une marque de commerce dite «ordinaire».

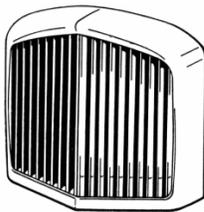
Il incombe donc à celui qui veut obtenir l'enregistrement d'une forme de comprimé d'établir que son «signe distinctif» est reconnu pour être distinctif de ses marchandises.

Jusqu'ici, les cles pharmaceutiques n'ont pas eu un grand succès dans l'enregistrement de la forme de leurs médicaments¹⁴⁹ et ce, malgré la

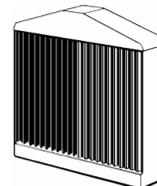
¹⁴⁵ Le Bureau des marques donne comme exemple, en liaison avec des automobiles, d'une part un ornement de capot qui pourrait être considéré comme une marque de commerce et, d'autre part, une calandre qui, elle, devrait être considérée comme un signe distinctif. Voir, à titre de marque de commerce, l'enregistrement 185984 du 13 octobre 1972 au nom de Rolls-Royce Motor Car Limited pour son ornement de capot consistant dans une femme ailée et, à titre de signe distinctif, l'enregistrement 351911 du 24 février 1989 au nom de Bentley Motors Limited pour sa calandre. Par contre, l'enregistrement 235698 du 7 septembre 1979 au nom de Rolls-Royce Motor Car Limited pour sa calandre, mais apparemment à titre de marque de commerce plutôt que de signe distinctif, semble témoigner ou de l'inconstance du Bureau des marques de commerce ou d'une erreur d'indexation ou d'un changement de politique!



185984



351911



235698

¹⁴⁶ Voir l'article 32 Ldm, le *Manuel d'examen des marques de commerce (1996)* sous §11.7.6 et l'avis de pratique du 20 décembre 2000.

¹⁴⁷ Essentiellement, une preuve par affidavit qui établira que par des vente et promotion d'importance au Canada le signe y est devenu distinctif; ces chiffres doivent généralement faire l'objet d'une répartition par années et régions; le cas échéant, l'enregistrement du signe distinctif pourra avoir un effet autre que pancanadien, c'est-à-dire limité aux seules provinces ou territoires où il y a eu des activités commerciales suffisantes pour justifier d'une distinctivité acquise dans cette région. Il s'agit d'une preuve par prépondérance: *Glaxo Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd. (SHIELD DESIGN TABLET)* (2000), 8 CPR (4th) 448 le juge O'Keefe aux paragraphes 21 et 22.

¹⁴⁸ Du moins en l'absence d'opposition.

¹⁴⁹ On peut songer, du point de vue d'un consommateur, au bouclier de Aventis Pharma pour son comprimé SECTRAL pour le traitement de l'hypertension, au comprimé REQUIP de GlaxoSmithKline pour le traitement de la maladie de Parkinson, au comprimé «deux-boules»

présentation que d'aucuns pourraient trouver «originales»¹⁵⁰. De plus, il est utile de rappeler que «Il est communément accepté que, bien que la forme d'un produit puisse constituer une marque, la résultante est habituellement faible»¹⁵¹.

Et maintenant les couleurs¹⁵²

«Dans le noir toutes les couleurs s'accordent»
- Francis BACON, *Essais* (1597-1612)

De façon traditionnelle, une marque de commerce peut comporter certains éléments de couleurs, soit pour tout ou partie de la portion nominale¹⁵³, soit pour tout ou partie de la portion graphique¹⁵⁴. Mais qu'en est-il de la marque

IMURAN de GlaxoSmithKline pour son agent immunosuppresseur, au comprimé étoilé PRINZIDE de Merck Frost pour son angiotenseur, au bouclier de GlaxoSmithKline pour son antiviral ZOVIRAX ou aux comprimés pentagonaux NORVASC de Pfizer Canada pour le traitement de l'hypertension ou Sans grand succès d'ailleurs auprès du registraire des marques, du moins quant au bouclier ZOVIRAX. Dans *Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc.* (WHITE ROUND TABLET) (2001), 18 CPR (4th) 395 (Comm opp), J. Bradbury au paragraphe 57, n'a pas non plus aidé à une conclusion de distinctivité de la couleur blanche appliquée à un comprimé de forme octogonale le fait que «some of the affiants were obliged to count the sides of some pills that they considered similar before agreeing that such pills are hexagonal rather than octagonal»...



¹⁵⁰ Faut-il le rappeler, la législation sur les marques de commerce ne se soucie guère d'originalité: elle se limite à la distinctivité.

¹⁵¹ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (2000), (2000) CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 77; *Glaxo Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd.* (SHIELD DESIGN TABLET) (2000), 8 CPR (4th) 448 (CFPI), le juge O'Keefe au paragraphe 20.

¹⁵² Il est utile de rappeler ici la règle grammaticale: «Les adjectifs de couleur sont invariables quand ce sont des syntagmes adverbiaux: adjectif + adjectif subordonné, adjectif subordonné + adjectif, adjectif (+ de) + nom. (...) Quand le syntagme est constitué d'un adjectif + et + un adjectif (ou un nom employé adjectivement), on peut considérer qu'il s'agit, soit d'une seule indication, et on laisse les mots invariables, –soit de deux indications distinctes, que l'on rapporte indépendamment au nom, et les adjectifs varient. Les noms ou les syntagmes nominaux employés adjectivement sont eux aussi invariables»: André GOOSE, *Grevisse – Le bon usage*, 12^{ième} éd. (Bruxelles, Duculot, 1986), au § 541.

¹⁵³ Voir par exemple, le GOLDEN ARCHES jaune pour les vêtements de McDonald's Corporation (enregistrements 387318 du 2 août 1991 et 299634 du 1^{er} février 1985).

¹⁵⁴ «Le cône est jaune, St-Hubert et la chevelure sont rouges, la main et le haut du visage sont blancs, le bec est or, les yeux et le noeud papillon sont noirs»: enregistrement 316852 du 1^{er} août 1986 de la marque ST-HUBERT (& graphisme) de Groupe alimentaire St-Hubert Inc. On

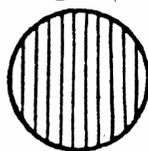
de commerce qui, sans autre élément de reconnaissance, ne serait qu'une couleur? Rappelons d'abord certaines notions.

- Sauf s'il se limite à une couleur en particulier, l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son propriétaire un droit exclusif à l'emploi de cette marque de commerce dans toutes les couleurs¹⁵⁵.
- Par ailleurs, l'enregistrement dans une couleur donnera un droit exclusif à l'emploi de cette couleur dans ses diverses variations de teintes¹⁵⁶.
- Lorsque, dans le cadre d'une demande d'enregistrement, le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque, la couleur doit être décrite¹⁵⁷. Et si la description n'est pas

peut également songer au RED DOT des parapluies de Knirps International GmbH (enregistrement 158783 du 18 octobre 1968) tout comme au point rouge des produits de l'acier de Groupe Canam-Manac Inc. (enregistrement 529022 du 13 juin 2000).



316852



158783



529022

¹⁵⁵ *Smith c. Fair* (RED SEAL) (1887), 14 OR 729 (Ont Chan Div), le juge Proudfoot à la page 733; *Tavener Rutledge Ltd. c. Specters Ltd.* (TAVENER DROPS) (1959), (1959) RPC 385 (CA Angl), le juge Evershed aux pages 358-359; confirmant (1959), (1959) RPC 83 (Chan Div Angl); *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company* (HELICAL STRIPE) (1980), 48 CPR (2d) 268, (1981) 1 CF 143 (CFPI), le juge Dubé à la page 146; Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^{ème} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 230.

¹⁵⁶ *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited* (SEALED BANDED CAPSULES) (1963), 24 Fox PatCas 88, 38 DLR (2d) 694, 41 CPR 121, (1964) RCÉ 399 (C d'É), le juge Noël à la page 419; confirmé sur un point différent (1964), 27 Fox PatCas 67, 45 DLR (2d) 97, 43 CPR 1, (1964) RCS 351 (CSC).

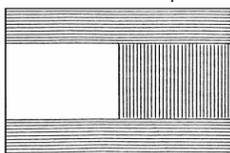
¹⁵⁷ Paragraphe 28(1) du *Règlement sur les marques de commerce* (1996); aux présentes, le Règlement. Par exemple, l'enregistrement 494137 du 7 mai 1998 au nom de Canon K.K. pour des imprimantes laser visant une marque décrite comme «La marque de commerce est composée de 9 silhouettes lenticulaires superposées, de 3 barres oblongues, et d'une silhouette triangulaire centrale» revendique les couleurs suivantes: «Du haut de la marque de commerce en avançant dans le sens des aiguilles d'une montre, les trois silhouettes lenticulaires sous-jacentes suivantes sont vert, mauve et orange. Du haut de la marque de commerce en avançant dans le sens des aiguilles d'une montre, les trois silhouettes lenticulaires les plus basses sont rouge, moutarde et turquoise. Les trois barres oblongues séparant les silhouettes lenticulaires doré et bleu, bleu et mauve, et violet et orange sont noires. La silhouette triangulaire centrale est blanche». Bref, il faut un dessin...

claire, le registraire peut exiger la production d'un dessin ligné qui représente les couleurs suivant un tableau de concordance¹⁵⁸.

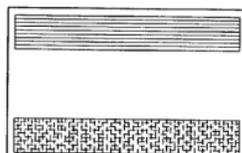
- Une marque de commerce consistant dans une ou plusieurs couleurs dans une présentation particulière¹⁵⁹ est donc possible.
- De la même façon, un positionnement de couleurs sur un produit¹⁶⁰ pourra aussi faire l'objet d'un enregistrement.
- Toutefois, pour importante qu'elle puisse être pour son «utilisateur», une couleur seule ne pourra pas, en tant que telle, faire l'objet d'une marque de commerce¹⁶¹, une marque devant être distincte¹⁶² du produit qu'elle vise à distinguer¹⁶³.

¹⁵⁸ Paragraphe 28(2) du Règlement; voir aussi le Manuel d'examen des marques de commerce (1996), sous les §§II.6.2.2, §§II.6.2.3 et §IV.2.1. À cet égard, le Bureau des marques n'exige pas une description précise de la nuance de couleur; par contre si un requérant entend se référer aux couleurs PANTONE, il devra indiquer qu'il s'agit là d'une marque déposée; pour une indication des différentes variations de couleurs possible, voir *Pantone, the Power of Color* à l'adresse URL <http://www.pantone.com> (site consulté le 20030201).

¹⁵⁹ On peut songer, par exemple, au rectangle bleu et rouge de Tommy Hilfiger Licensing, Inc (enregistrements 432095 du 28 août 1994 et 482283 du 9 septembre 1997), aux bandes bleue et or de Visa International Service Association (enregistrement 456352 du 5 avril 1996) ou au noir et cuivre des piles de Duracell International Inc. (enregistrement 246861 du 20 juin 1980).



432095



456352



246861

¹⁶⁰ «(...) distinguish between colour as the whole subject of a trade-mark - such as a coloured label - and colour applied to one particular feature or element in a manufactured article»: *Wrights' Ropes Limited c. Broderick & Bascom Rope Co.* (YELLOW STRAND IN A ROPE) (1931), (1931) RCÉ 143 (C d'É) le juge MacLean à la page 145 et l'enregistrement 048989 qui y était discuté «Description de la marque: A yellow coloured strand running through a length of wire rope, no claim being made to the representation of a wire rope as shown in the accompanying drawing apart from the presence of the yellow strand». Voir ainsi l'enregistrement (maintenant radié) 050742 du 11 août 1953 au nom de Uniontools, Inc. pour des manches d'outils de jardinage: «A green coloured band which is applied about the knob end of a tool handle and a green coloured band which is applied to the ferrule of the tool handle with a natural wood finish separating the said green coloured bands». Voir aussi *IVG Rubber Canada Ltd. c. Goodall Rubber Company* (HELICAL STRIPE) (1980), (1981) CF 143 (CFPI), le juge Dubé à la page 146 et l'enregistrement 245066 du 6 février 1981 qui en est résulté. Voir aussi *Reddaway (F.) & Co. Limited's Application* (BLUE RED BLUE LINES) (1914), 31 RPC 147, (1914) 1 Ch 859 (Chanc Angl), le juge Warrington à la page 862.

¹⁶¹ «(Traduction) Si les marques de commerce de la demanderesse devaient porter sur la couleur seulement, je crois qu'il ne fait aucun doute qu'elles ne pourraient être enregistrées»: *Parke Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Ltd.* (SEALED BAND CAPSULES) (1963), (1964) RCÉ 399 (C d'É), le juge Noël à la page 413. Voir également: *Hanson's Trade Mark* (RED, WHITE,

Il ne faut pas confondre la couleur comme marque de commerce et la couleur de la marque de commerce¹⁶⁴.

and BLUE) (1887), (1888) RPC 130 (Chanc Angl), le juge Jay à la page 132; Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 2^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 1967), à la page 231. Pour une perspective américaine d'avant la décision *Qualitex*, voir Thomas A. SCHMIDT, «Creating Protectible Color Trademarks» (1991), 81 *Trademark Reporter* 285, à la page 301: «Traditionally, the mere color rule operated to bar the registration of color marks. The mere color rule is based upon the color depletion theory, the functionality doctrine and shade confusion concerns». Sur cette question de l'exhaustion des couleurs, voir *Celliers du monde inc. c. Dumont vins et spiritueux inc.* (1990), (1990) RJQ 556 (C sup Q), le juge Forget à la page 564 et Kelly GILL et al., *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, 4^{ième} éd. (Toronto, Carswell, 2002), au §4.4(d)(viii). Toutefois, dans *Dumont vins & spiritueux inc. c. Canadian Wine Institute* (1997), 82 CPR (3d) 396, (1997) COMC 242 (Comm opp); inf. (2001) CarswellNat 1378, 2001 CFPI 695, 2001 FCT 695, 15 CPR (4th) 244, (2002) 1 CF 231, (2001) CarswellNat 24242, 10 FTR 10, (2001-06-22) <http://reports.fja.gc.ca/fc/2002/pub/v1/2002fc29071.html> et en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2002/pub/v1/2002cf29071.html>, <http://www.canlii.org/ca/jug/cf/2001/2001cfpi695.html> (CFPI), aux paragraphes 44 et 45, le juge Dubé s'exprime comme suit à ce propos: «Cette théorie a été invoquée par Canadian Wine à l'appui de son argument relatif aux restrictions déraisonnables du marché. Elle provient uniquement d'une décision américaine, *Campbell Soup Co. v. Armour & Co.*, 175 F.2d, 795 (3rd Cir. 1949). Elle n'a jamais été en vogue au Canada et elle ne l'est plus au États-Unis. Au contraire, la Cour suprême du Canada a semblé accepter dans *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*, (1992) 3 R.C.S. 120 que la couleur combinée à une forme et une taille puisse servir de marque et que dans chaque affaire la question de déterminer si la couleur est liée à l'origine commerciale du produit est une question de fait.»

¹⁶² Voir Iver P. COOPER, «Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design» (1980), 70 *Trademark Reporter* 1, à la page 9: «When a medicinal component of a drug is inherently colored, that color cannot acquire trademark significance. Thus, the yellow of sulfur, the blue of cupric sulfate, and the vivid red of mercuric iodide cannot be appropriated as trademarks for the corresponding medicinals (H. C. Ansel, *Introduction to Pharmaceutical Dosage Forms* (1959), at 68)». Pour se satisfaire de la justesse, encore aujourd'hui, du propos, on pourra consulter une édition plus récente tel Howard C. ANSEL et al., *Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems* (Malvern, Lippincott Williams & Wilkins, 1999)!

¹⁶³ «Although a color applied to the visible surface of a tablet having a particular shape can function as a trade mark, it is not the type of trade mark which is readily identifiable as a mark because it is coextensive with the product itself»: *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc.* (BLUE SHIELD-SHAPE TABLET) (1993), 52 CPR (3d) 263 (Comm opp), D. Martin aux pages 271-272; conf. (1994), 58 CPR (3d) 513 (CFPI), le juge McKeown aux pages 520 et 521; désistement de l'appel A-717-94 produit le 11 décembre 1997 (demande 593889 du 21 octobre 1987, refusée). Voir également *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Sterling-Winthrop Group Ltd.* (MAROON AND TRANSPARENT CAPSULE WITH YELLOW PELLETS) (1971), (1972) RPC 247 (Registrar); conf. (1973), (1973) 1 WLR 1534, (1974) RPC 91 (Chan Div Angl); inf. (1975), (1975) 1 WLR 801, (1975) FSR 298, (1976) RPC 511-513 (CA Angl); inf. (1975), (1975) 1 WLR 914; (1975) 2 All ER 578, 119 SJ 422, (1976) RPC 511-533 (HL), lord Diplock à la page 537.

¹⁶⁴ «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* (SEALED BAND CAPSULES) (1963), 24 Fox PatCas 88, 38 DLR (2d) 694, 41 CPR 121, (1964) RCÉ 399 (C d'É), le juge Noël à la page 415.

Pourra ainsi être enregistrée une marque de commerce consistant dans une couleur particulière appliquée à une forme particulière¹⁶⁵. Ce n'est donc pas parce que la couleur recouvre l'ensemble du produit que la marque ne sera pas pour autant non enregistrable¹⁶⁶.

Une usurpation de telle marque pourra d'ailleurs faire l'objet de procédures judiciaires¹⁶⁷.

Un important *corpus* de jurisprudence s'est développé, principalement sinon exclusivement dans le domaine pharmaceutique, sur les «technicalités»

¹⁶⁵ Songeons à «la marque de commerce (est) constituée de la couleur bleue sur toute la surface visible de la capsules» pour les comprimés de sodium de naproxène de Hoffmann-La Roche Limitée, objet de l'enregistrement 346453 du 14 octobre 1988; «Le bloc hachuré ne fait pas partie de la marque de commerce La partie hachurée du dessin est de couleur rose» pour l'isolant de fibre de verre de Owens-Corning Canada Inc., objet de l'enregistrement 433100 du 9 septembre 1994; «La marque de commerce présentée dans le dessin consiste en la couleur jaune serin appliquée à toute la surface visible des notes. La représentation des notes montrées dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce» pour les notes adhésives POST-IT de 3 M Company, objet de l'enregistrement 477683 du 12 juin 1997. Voir également J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4^{ème} éd. (St. Paul, West Group, 1996), au §7:40 (mise à jour du 12/2002: «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»).

¹⁶⁶ «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» (Les italiques sont nôtres.): *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 2) (GREEN TABLET) (1987)*, 12 CIPR 204, 9 FTR 129, (1987) 2 CF 633 (CFPI), le juge Strayer à la page 636 infirmant (1984), 10 CPR (3d) 246 (Registraire). Voir également *Smith, Kline and French Laboratories Ltd. c. Sterling-Winthrop Group Ltd. (MAROON AND TRANSPARENT CAPSULE WITH YELLOW PELLETS) (1975)*, (1975) 1 WLR 914; (1975) 2 All ER 578, (1976) RPC 511-533 (HL), lord Diplock à la page 534.

¹⁶⁷ Voir *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. (BLUE METROPOL TABLET) (1992)*, 44 CPR (3d) 289, JE 92-1624, 143 NR 241, 95 DLR (4th) 385, 58 OAC 321, 36 ACWS (3d) 508, (1992) 3 RCS 120 (CSC), le juge Gonthier aux pages 141-143; *CIBA-Geigy Canada Ltd. c. Novopharm Ltd. (PINK ROUND BICONVEX DICLOFENAC TABLETS) (1993)*, 52 CPR (3d) 497 (CFPI – injonction provisoire); (1994), 83 FTR 161, 56 CPR (3d) 289 (CFPI – injonction interlocutoire), le juge Rothstein aux pages 315 et 320: «While with more than one colour, a tablet might be more striking or unusual and therefore more easily associated with trade source, nothing in the authorities precludes appearance of a single-coloured tablet from attracting a secondary meaning»; (1994), 83 FTR 233, 56 CPR (3d) 344 (CFPI – motifs additionnels); (1997), 77 CPR (3d) 428 (CFPI – rescission). Voir aussi, quoique dans un autre contexte, *Smith Kline & French Inter-American Corporation c. Chiefetz (ORANGE AND WHITE PELLETS IN BROWN AND TRANSPARENT CAPSULE) (1964)*, 46 CPR 86 (C supQué), le juge St-Germain à la page 90.

relatives à la description d'une telle marque que l'on veut ainsi enregistrer¹⁶⁸. Ainsi, un dessin de la marque de commerce (de même que des représentations exactes de celle-ci) seront exigées du requérant¹⁶⁹ de façon à décrire précisément la marque de commerce dont on recherche

¹⁶⁸ Voir par exemple: *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc.* (BLUE SHIELD-SHAPE TABLET) (1993), (1993) TMOB 400, 52 CPR (3d) 263 (Comm opp), D. Martin aux pages 267-268: «It is clear that the applicant has formally complied with the provisions of s. 30(h) since it did file a drawing as illustrated above. However, it is not clear that the drawing provided by the applicant is a meaningful representation of the applicant's mark in the context of the written description appearing in the application. The written description refers to the color blue applied to the surface of a shield shaped tablet which I take to mean that the color blue is applied to the entire surface of a tablet having a particular configuration. The drawing is required to define that configuration in order to determine the limits of the trade mark claimed. (...) In the present case, the drawing is of little assistance in determining the three-dimensional limits of the tablet to which the color blue is applied. The drawing is simply a two-dimensional representation of one aspect of the tablet, presumably its top surface. That single two-dimensional drawing is insufficient to determine the overall shape of the tablet. I am unable to tell if the tablet has sides, if the bottom surface is the same as the top surface or if either surface is concave or convex. I am also unable to determine the relative dimensions of any given face of the tablet to any other face of the tablet»; conf. (1994), 58 CPR (3d) 513, (1994) CarswellNat 1819, 87 FTR 175, (CFPI; 1994-11-23), le juge McKeown aux pages 520 et 521; désistement de l'appel A-717-94 produit le 11 décembre 1997 (demande 593889 du 21 octobre 1987, refusée). Voir également *Novopharm Ltd. c. Searle Canada Inc.* (YELLOW TABLET) (1995), 60 CPR (3d) 400, (1995) TMOB 15 (Comm opp), M. Herzig aux pages 2-3 (demande 637454 du 31 juillet 1989, refusée); *Apotex Inc. c. Burroughs Wellcome Inc.* (BLUE SHIELD TABLET) (1996), 68 CPR (3d) 521, (1996) TMOB 86 (Comm opp), M. Martin à la page 3 (demande 688591 du 28 août 1991, abandonnée); *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc* (DUSTY ROSE TABLET) (1996), (1996) TMOB 256 (Comm opp), M. Herzig à la page 3 (demande 657397 du 8 juin 1990, sous opposition), décision commentée par Mark K. EVANS «Canada – Prescription pharmaceutical tablets: Registered trade-mark protection (avril 1997), 96 *Trademark World*; URL <http://206.169.98.71/TW/articles/096/twc9603.htm> (site consulté le 19990401); *Novopharm Ltd. c. Hoechst Aktiengesellschaft* (PINK TABLET) (1997), (1997) TMOB 57 (Comm opp), D. Martin à la page 3 (demande 671135 du 27 novembre 1990, refusée); *Apotex Inc. c. Searle Canada Inc.* (WHITE HEXAGONAL TABLET) (1997), (1997) TMOB 306 (Comm opp), D. Martin à la page 3 (demande 722545 du 11 février 1993, refusée); *Novopharm Ltd. c. Ciba-Geigy Canada Ltd.* (1997), 81 CPR (3d) 558, (1997) TMOB 221 (Comm opp), M. Herzig aux pages 2-3, appels T-2483-97 et T-4282-97 (demandes 630536 (PINK TABLET) du 25 avril 1989, sous opposition et 630537 (PINK TRIANGULAR TABLET) du 25 avril 1989, sous opposition); *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (BROWN-PINK CAPSULE) (1997), (1997) TMOB 303 (Comm opp), M. Herzig aux pages 2 et 3, appel T-224-98 (demande 692410 du 28 octobre 1991, sous opposition).

¹⁶⁹ Alinéa 30h) Ldm. Suivant la pratique, l'Examineur exigera également un dessin en lignes pointillées montrant une perspective en trois dimensions de la marque de commerce de même qu'une déclaration suivant laquelle la représentation des marchandises en lignes pointillées ne fait pas partie de la marque de commerce: voir *Manuel d'examen des marques de commerce*, 2^{ième} éd. (Hull, Approvisionnement et Service Canada, 1996), au §IV.2.1. Le cas échéant, si la marque de commerce est déjà employée, l'Examineur pourra exiger la production de spécimens démontrant la façon dont la marque de commerce est ainsi employée: alinéa 29c) du Règlement.

l'enregistrement¹⁷⁰. En pratique¹⁷¹, un dessin représentant, même précisément, seulement l'une des perspectives du produit sur lequel est apposée la couleur ne sera pas considéré comme suffisant, puisque les droits exclusifs à l'emploi qui résulteront de l'enregistrement doivent pouvoir se lire à la face même de l'enregistrement, sans qu'il soit nécessaire de se référer à un spécimen. Un spécimen de la marque, telle qu'employée¹⁷², peut toutefois être produit avec la demande d'enregistrement mais la description de la marque de commerce ne devrait pas référer au spécimen produit¹⁷³.

¹⁷⁰ «In the present case, the drawing is too imprecise to make the applicant's description of its trade mark meaningful. The applicant should have provided a drawing showing the trade mark in three dimensional perspective. Alternatively, the applicant could have provided several two dimensional representations of the mark from different perspectives. A less satisfactory alternative might have been to provide a detailed written description of the shape of the mark and rely on the single drawing already filed. A further alternative along those lines would be to have delineated the shape of the trade mark in the written description by reference to the specimens filed (...) In any event, s. 30(h) requires that the present applicant provide a drawing of the trade mark which, either by itself or in conjunction with the description of the trade mark in the application, delineates the shape of the trade mark claimed»: *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc.* (BLUE SHIELD-SHAPE TABLET) (1993), 52 CPR (3d) 263 (Comm opp), D. Martin à la page 268; conf. (1994), 58 CPR (3d) 513 (CFPI), le juge McKeown aux pages 520 et 521; désistement de l'appel A-717-94 produit le 11 décembre 1997 (demande 593889 du 21 octobre 1987, refusée).

¹⁷¹ Dans son avis de pratique du 20 décembre 2000, le Bureau des marques de commerce propose, sous le titre *La couleur appliquée à l'objet en son entier*, que: «Les demandes d'enregistrement de marques de commerce qui ne sont pas des signes distinctifs, qui ne sont pas à deux dimensions et qui consistent en, ou incluent, une ou plusieurs couleurs appliquées à la surface d'un objet à trois dimensions doivent contenir i) un ou des dessins démontrant les aspects visibles de l'objet en pointillé, et ii) une description indiquant que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet montré dans le dessin. La description et le dessin doivent par eux-mêmes clairement définir en quoi consiste la marque de commerce, et même si le Bureau des marques de commerce peut exiger des spécimens, la description de la marque ne doit pas faire de référence aux spécimens étant donné que ces derniers ne font pas partie intégrante d'une demande. {Voir *Novopharm v. Bayer* (1999), 3 C.P.R. (4th) 305.} Voici un exemple d'une description acceptable: "La marque de commerce consiste en la couleur pourpre appliquée à toute la surface visible du comprimé montré dans le dessin."».

¹⁷² Ce qui apparaît bien difficile pour une marque projetée au sens du paragraphe 16(3) Ldm...

¹⁷³ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (1996), (1996) TMOB 256 (Comm opp), M. Herzig à la page 3 (DUSTY ROSE TABLET) (demande 65739); *Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc.* (WHITE OCTOGONAL-SHAPED CAPSULE) (2001), (2001), 18 CPR (3d) 395 (Comm opp). Dans *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc.* (BLUE SHIELD TABLET) (1994), 58 CPR (3d) 513 (CFPI), le juge McKeown (confirmant 52 CPR (3d) 263 (Comm opp)) décidait qu'il n'était pas possible, en cours de poursuite de modifier des représentations de la marque de commerce ou une description de celle-ci, même au motif de l'erreur cléricale car cela serait contraire à la règle 31b) qui prohibe une modification à la marque de commerce sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité(demande 593889 du 21 octobre 1987, refusée).

Le Bureau des marques de commerce a d'ailleurs adopté sur le sujet un avis de pratique¹⁷⁴ qui se lit pour partie comme suit :

Quand une couleur fait partie des composantes d'une marque de commerce, on considère qu'il s'agit d'un signe distinctif si la couleur en question fait partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer dont l'apparence est employée afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou les services d'une personne de ceux des autres. En outre, tel qu'indiqué ci-dessus, quand une marque de commerce consiste en une couleur combinée à un façonnement particulier de la marchandise ou de son contenant, les dispositions spéciales de la Loi concernant les signes distinctifs continuent de s'appliquer.

Les éléments suivants, en particulier, ne sont pas considérés comme des signes distinctifs et peuvent être enregistrés comme des marques de commerce ordinaires (sauf s'ils font partie intégrante du mode d'envelopper ou emballer des marchandises) :

- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet particulier à trois dimensions {Voir *Smith, Kline & French v. Registrar*, (1987) 2 F.C. 633}
- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.
- Une marque de commerce qui consiste seulement en une ou en plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou à des endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.

La couleur, bien sûr, devra être distinctive du produit en liaison avec lequel on veut l'enregistrer. Certaines couleurs sont, en effet, reconnues dans certaines industries pour avoir une signification particulière et ne sauraient donc différencier les produits ou service d'une personne de ceux d'une autre¹⁷⁵.

¹⁷⁴ Avis de pratique publié dans l'édition du 20 décembre 2000 du Journal des marques de commerce (vol. 47, n° 2408, pp. 186-200) et disponible sur le site de l'OPIC à l'adresse URL <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/tmnotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/b7128123675995d2852569ac006afdad!OpenDocument> (site visité le 20030201).

¹⁷⁵ «It is increasingly recognized that certain colours are more appropriate than others for the packaging of particular goods. Yellow is obviously appropriate for a lemon-flavoured drink,

Cela étant, une couleur qui est uniquement fonctionnelle¹⁷⁶ ne pourra pas faire l'objet d'une marque de commerce parce que, de par sa fonctionnalité, elle ne peut justement pas être apte à distinguer les marchandises ou services de l'un par rapport à ceux des autres¹⁷⁷. Toutefois, la fonctionnalité (esthétique ou utilitaire) d'une marque de commerce n'empêchera l'enregistrement de celle-ci que si elle porte sur la marque elle-même¹⁷⁸ et non sur un aspect secondaire ou incident de celle-ci¹⁷⁹. Parmi les

brown for potato products, and green for vegetable such as beans and peas»: Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off*, 2^{ème} éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), au §6.66. Dans l'affaire australienne *Aktiebolaget Astra c. Glaxo Group Ltd.* (1995), (1995) ATMO 40 (Bureau des marques); conf. (1996), 33 IPR 123, l'enregistrement de teintes de bleu et de brun pour des inhalateurs contre l'asthme a été refusé au motif que, dans cette branche de l'industrie, le bleu signifiait l'aspect soulagement et le brun l'aspect préventif de la thérapie. De façon générale, voir Maurice DÉBÉRÉ, *La couleur*, 9^{ème} éd., collection Que sais-je? (Paris, PUF, 1996).

¹⁷⁶ Par exemple, tel que discuté précédemment, une bouteille ambrée pour de la bière serait fonctionnelle puisque servant à protéger celle-ci de l'effet de la lumière (évitant le «skunky flavour» qui dégoûte le vrai consommateur de bière); le point bleu sur un flash d'appareil photo sert à indiquer les fuites; la bande rouge sur le cellophane qui enveloppait les paquets de cigarettes et qui permettait de mieux voir l'endroit où il fallait déchirer le cellophane; la couleur noire pour des moteurs hors-bord parce que cette couleur a pour effet de diminuer la grosseur apparente du moteur et de se marier à tous les bateaux. Sur un emploi fonctionnel des couleurs dans des fibres dichroïdes, voir, par exemple, Robert CASSIUS DE LINVAL, *Un nouveau moyen de combattre les contrefaçons* (1997-09-17), site Cybersciences à l'adresse URL <http://www.cybersciences.com/cyber/3.0/n313.asp> (site consulté le 20030201) et Ron WALLI, *ORNL technology helping N.Y. company battle piracy* (1997-09-19), à l'adresse URL http://www.ornl.gov/Press_Releases/archive/mr970919-00.html (site consulté le 19990401). (Le dichroïsme est défini par *Le petit Robert* (2002) comme la propriété de certaines substances de présenter une coloration différente selon les conditions d'observation, l'absorption des rayons lumineux variant avec l'orientation, l'épaisseur du corps.)

¹⁷⁷ *Parke, Davis & Co. Ltd. c. Empire Laboratories Limited (SEALED BANDED CAPSULES)*. (1964), 27 Fox PatCas 67, 45 DLR (2d) 97, 43 CPR 1, (1964) RCS 351 (CSC), le juge Hall à la page 354 «The validity of the trade marks 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»; confirmant (1963), 24 Fox PatCas 88, 38 DLR (2d) 694, 41 CPR 121, (1964) RCÉ 399 (C d'É), le juge Noël aux pages 416 «(...) in this case the coloured gelatin band is used to close the gelatin capsule» et 418-419 «We have seen that the colour banded capsules of the plaintiff have many utilitarian functions and that even the presence of colour on the bands is useful in enabling the easy detection of a break on the band».

¹⁷⁸ Quoique de droit américain, voici une formule qui résume bien: «A color that performs some utilitarian function in connection with a product cannot be appropriated as a trademark under the general rule that no functional feature can be a valid trademark. (...) while the majority of courts have defined "functionality" to cover only features that directly contribute to the utilitarian functionality of the product. (...) When color is used only to indicate a characteristic of the product, such as size, capacity or strength, it is functional»: J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (St. Paul, West Group, 1996), au §7:49 (mise à jour du 12/2002).

éléments fonctionnels fréquents d'une couleur, on notera l'indication de qualité du produit plutôt que de la source de celui-ci¹⁸⁰.

La pauvreté de la jurisprudence canadienne¹⁸¹ nous amènerait à nous tourner vers le droit américain, lequel peut s'articuler autour de deux décisions récentes¹⁸² et d'une abondante doctrine¹⁸³, dont il faut toutefois se défier vu les fondements législatifs et jurisprudentiels différents.

¹⁷⁹ *Remington Rand Corp c. Phillips Electronics N.V. (SHAVER HEAD)* (1995), 64 CPR (3d) 567, à la page 475; *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd* (1985), 4 CIPR 17, 3 CPR 313 (CFPI); inf. (1986), 65 NR 385, 8 CIPR 307, 9 CPR (3d) 223 (CAF), le juge Heald à la page 231; permission d'en appeler refusée 72 NR 159n (CSC) (CAR FRESHNER); Angela FURLANETTO «Prescription Pharmaceuticals and the Passing Off Action» (1996), 11 *Intellectual Property Journal* 70, à la page 105.

¹⁸⁰ Voir ainsi Harold G. FOX, *The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition*, 3^{ème} éd. (Toronto, Carswell, 1972), à la page 39 et Roger T. HUGHES et al, *Hughes on Trade Marks* (Toronto, Butterworths, 1984), §12, note 13 (mise à jour du 10/02). Voir également Stephen MOHR et al., *U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries* (New York, INTA, 1997), aux pages 148-150 et J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (St. Paul, West Group, 1996), au §7:49 (mise à jour du 12/2002).

¹⁸¹ Si on excepte le contentieux pharmaceutique, qui jusqu'ici, apparaît relever d'une guerre des tranchées.

¹⁸² *Owens-Corning Fiberglass Corp. (Re)* (1984). 221 USPQ 417 (TTAB); inf. (1985), 774 F2d 1116, 227 USPQ 417 (CAFC); *Qualitex Co. c. Jacobson Products Co. (GREEN-GOLD DRY CLEANING PRESS PADS)* (1995), 514 US 15, 115 S Ct 1300, 34 USPQ (2d) 1161 (Cour suprême des États-Unis) et la jurisprudence subséquente citée dans Stephen MOHR et al., *U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries* (New York, INTA, 1997), pp. 137-165.

¹⁸³ Par exemple: Jonathan D. BAKER, «Correcting a Chromatic Aberration: *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*» (1996), 9 *Harvard Journal of Law and Technology* 547; Michael F. CLAYTON et al., «Does the Lanham Act Apply to Color Per Se?» (1995-02-20), *The National Law Journal* C-17; URL http://test01.ljextra.com/archive.html/95/02/cb1995_0211_1754_.html (site consulté le 19990401); Iver P. COOPER, «Trademark Aspects of Pharmaceutical Product Design» (1980), 70 *Trademark Reporter* 1; James DAVEY, «The Lanham Act Permits the Registration of Color Alone As a Trademark «*Qualitex Co. v. Jacobson Prods Co.*» (1995), 63 *Tennessee Law Review* 261; Kristi L. DAVIDSON «Supreme Court Says Yes To Color, Pure and Simple: *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*» (1995), 21 *University of Dayton Law Review* 855; Lawrence B. EBERT «Trademark Protection in Color: Do It by Numbers!» (1994), 84 *Trademark Reporter* 379; David C. GRYCE, «'Qualitex' Ruling Erases Shades of Gray on Color – The U.S. Supreme Court's ruling is evolutionary, not revolutionary» (1995-05-08), *The National Law Journal* C-7; URL http://test01.ljextra.com/na.archive.html/95/04/cb1995_0429_1523_8.html (site consulté le 19990401); Brian Richard HENRY, «Right Hat, Wrong Peg: In re Owens-Corning Fiberglass Corporation and the Demise of the Mere Colour Rule» (1986), 76 *Trademark Reporter* 389; Donald M. HILL «Protection for Trademarks Consisting of Color Alone» (1995), 63 *University of Cincinnati Law Review* 989; Daniel C. HUDOCK, «Color Receives Trademark Protection and the Courts Receive Confusion» (1996), 16 *Journal of Commerce and Law* 139; Kevin M. JORDAN et al., «*Qualitex v. Jacobson Products Co.*, The Unanswered Question – Can Color Ever Be Inherently Distinctive?» (1995), 85 *The Trademark Reporter* 371; Jean Hayes KEARNES, «*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*: Orange You Sorry the Supreme Court Protected Color?» (1996), 70 *St. John's Law Review* 337; Peter KOEBLER, «*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*: It Is Possible to Trademark Color Alone » (1996), 12 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 509; Elizabeth A. OVERCAMP, «The *Qualitex*

Résumons : une marque, nominale ou graphique, peut comprendre une revendication de couleurs, elle peut consister en une forme comportant une ou des couleurs, en un élément de couleur positionné sur le produit et elle peut aussi consister en une couleur particulière adoptée à une forme particulière¹⁸⁴. En tous les cas, cette couleur doit distinguer - ou être apte à distinguer - les produits d'une personne de ceux des autres. Qu'elle fasse ou non l'objet d'un enregistrement à titre de marque de commerce, si une telle couleur est distinctive, son usurpation pourra faire l'objet de procédures judiciaires pour réprimer l'usurpation¹⁸⁵.

Ce qui nous amène à la question¹⁸⁶ de la couleur des pilules

Monster: The Color Trademark Disaster» (1995), 2 *Journal of Intellectual Property Law* 595; Jeffrey M. SAMUELS et al., Color Trademarks: Shades of Confusion» (1993), 83 *Trademark Reporter* 554; Thomas A. SCHMIDT, «Creating Protectible Color Trademarks» (1991), 81 *Trademark Reporter* 285; Laura R. VISINTINE, «The Registrability of Color Per Se After «Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.» (1996), 40 *St. Louis University Law Journal* 611; Juanita J. WEBBER, «The Green-eyed Monster Sore or Can Color Be Trademarked under the Lanham Act?» (1996), 21 *Thurgood Marshall Law Review* 425. Voir également Stephen MOHR et al., *U.S. Trade Dress Law: Exploring the Boundaries* (New York, INTA, 1997), pp. 137-165, Jerome GILSON et al., *Trademark Protection and Practice* (New York, Matthew Bender, 1974), au §2.11 (mise à jour du 11/2000) et J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (St. Paul, West Group, 1996), aux §7:39 à 7:52 (mise à jour du 12/2002). Voir également Audrey A. HORTON, «Designs, Shapes and Colours: A Comparison of Trade Mark Law in the United Kingdom and the United States» (1989) 9 *European Intellectual Property Report* 311, aux pages 314-315 et 316-317.

¹⁸⁴ Voir ainsi *Dumont vins & spiritueux inc. c. Canadian Wine Institute* (BOUTEILLE BLANCHE) (1997), 82 CPR (3d) 396, (1997) COMC 242 (Comm opp); inf. (2001) CarswellNat 1378, 2001 CFPI 695, 2001 FCT 695, 15 CPR (4th) 244, (2002) 1 CF 231, (2001) CarswellNat 24242, 10 FTR 10, (2001-06-22) <http://reports.fja.gc.ca/fc/2002/pub/v1/2002fc29071.html> et en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2002/pub/v1/2002cf29071.html>, <http://www.canlii.org/ca/jug/cf/2001/2001cfpi695.html> (CFPI), le juge Dubé au paragraphe 42: «Donc, à la lumière de la preuve non contredite au dossier, il apparaît qu'au moment de la demande d'enregistrement, soit cinq années après son introduction sur le marché, la bouteille de vin de forme de type de hoch (Alsace) et de couleur blanche opaque avait acquis, dans l'esprit du consommateur québécois, un sens second, à savoir qu'elle était automatiquement associée au produit de la demanderesse, soit «L'Oiseau Bleu.» La demande 625641 fait maintenant l'objet de l'enregistrement 556594 au nom de Vincor (Québec) inc., enregistrement d'un signe distinctif constitué de la couleur blanche apposée sur une bouteille mais toutefois restreint à la seule province de Québec

¹⁸⁵ Voir: Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off*, 2^{ième} éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), aux §6.66-6.68 et la jurisprudence y citée.

¹⁸⁶ Sur le sujet et plus particulièrement la difficulté d'obtenir l'enregistrement de couleurs et de formes dans l'industrie pharmaceutique, voir Alexandra STEELE et Stella SYRIANOS, «Colour and Shape: A Difficult Pill to Swallow» (2002), 9-1 *Intellectual Property* 509, aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.com/publications/Pdf/142.134.pdf> (site consulté le 20030201) et Bob H. SOTIRIADIS et al., «Drug's Distinctive Colour, Shape and Flavour as Trademarks»

Nous l'avons vu précédemment: la fonction essentielle d'une marque de commerce est de distinguer¹⁸⁷, c'est-à-dire de donner une indication à l'acheteur¹⁸⁸, actuel ou potentiel, quant à l'origine du produit.

Qu'en est-il de la protection des couleurs et formes¹⁸⁹ dans l'industrie pharmaceutique, industrie dont l'activisme judiciaire est bien connu!

Comme l'écrivait le juge Gonthier dans ***Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.***¹⁹⁰, un arrêt rendu en 1992 par la Cour suprême du Canada:

(2000) *Pharmatech*, aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.com/publications/Pdf/260-BHS.pdf> (site consulté le 20030201).

¹⁸⁷ «The function of a trade mark has been defined in numerous cases as being "to give an indication to the purchaser or possible purchaser as to the manufacture or quality of the goods, to give an indication to his eye of the trade source from which the goods came, or the trade hands through which they pass on their way to the market". (See Bowen, L.J., in *Powell's Trade Mark* (1894), 11 R.P.C. 195 at p. 200). To the same effect Gwynne, J., said in *Partlo v. Todd* (1888), 17 S.C.R. 196 at p. 212, "The right which a manufacturer has in his trade mark is the exclusive right to use it for the purpose of indicating where and by whom or at what manufactory the article to which it is attached was manufactured". The object of a trade mark is to identify the wares of a particular trader and if a trade mark does that then I think it is immaterial whether the same article of commerce is not being put on the market by other trades. If the mark identifies the wares of a particular trader then it will automatically distinguish the wares of that trader from all others when such traders are non-existent but subsequently become existent.» *Standard Coil Products (Canada) Ltd. c. Standard Radio Corp.* (1971), (1971) CF 106 (CFPI), le juge Cattanach à la page 115.

¹⁸⁸ Dans le domaine pharmaceutique, la preuve de notoriété propre (ou *secondary meaning*) et de la tromperie (*passing-off* ou *misrepresentation*) n'est pas limitée aux seuls clients directs du laboratoire pharmaceutique mais comprend également le patient: *Ciba-Geigy Canada Ltée c. Apotex Inc.* (1992), (1992) RCS 120 (CSC), le juge Gonthier à la page 150.

¹⁸⁹ C'est à dessein que la question de la protection échéant à une présentation particulière d'emballage (*get-up*) ou à une «famille de marques» ne sera pas traité, non plus d'ailleurs que de la question de la légitimité/légalité de la publicité comparative ou celle de la survivance de licences particulières dans le domaine pharmaceutique.

¹⁹⁰ *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (BLUE METROPOL TABLET) (1990), (1990) CarswellOnt 964, 75 OR (2d) 589, 32 CPR (3d) 555, 45 OAC 356 (CA Ont); inf. (1992), 44 CPR (3d) 289, JE 92-1624, 143 NR 241, 95 DLR (4th) 385, 58 OAC 321, 36 ACWS (3d) 508, (1992) CarswellOnt 1007, (1992) 3 RCS 120; (1992-10-29) http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1992/vol3/html/1992scr3_0120.html et en français à http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1992/vol3/html/1992rcs3_0120.html, <http://www.canlii.org/ca/cas/scc/1992/1992scc86.html> (CSC), le juge Gonthier à la page 142. Les faits de cette affaire peuvent être résumés en paraphrasant l'arrêtiste officiel. Ciba-Geigy est un laboratoire pharmaceutique qui fabriquait et vendait au Canada depuis 1977 des comprimés de métoprolol sous la marque LOPRESOR. Apotex et Novopharm, sur la base de licences obligatoires obtenues pour le métoprolol ont, à compter de 1986, offerts en vente, quoique sous leurs noms commerciaux APO-MÉTOPROLOL et NOVO-MÉTOPROLOL, des comprimés de même présentation que ceux vendus par Ciba-Geigy. Le métoprolol, il faut le rappeler, est un médicament délivré sur ordonnance qui est prescrit par les médecins

(L)es compagnies pharmaceutiques sont limitées dans le choix d'éléments caractéristiques pour la présentation de leurs produits. En effet, comme les pharmaciens achètent ceux-ci en vrac et les délivrent au public dans des récipients standards, transparents et anonymes, la seule façon d'attirer l'attention des patients sur l'origine du produit réside dans les capsules ou les comprimés eux-mêmes. Les possibilités sont peu nombreuses; des inscriptions sur les comprimés étant souvent trop petites pour être lisibles, du moins facilement, il ne reste que la forme, la taille et la couleur des produits pour les distinguer. Ici encore, les laboratoires pharmaceutiques ont peu de jeu. La taille et la forme des médicaments ne peuvent dépendre de la seule imagination puisqu'elles doivent correspondre à des exigences fonctionnelles dues à certaines réalités physiologiques, en particulier ingestion et digestion. Quant aux couleurs, à cause notamment de la taille restreinte des produits, les combinaisons qui pourraient être originales ou caractéristiques sont également relativement limitées.⁽¹⁹¹⁾

Et, de préciser le juge, le domaine des médicaments délivrés sur ordonnance est un marché comme les autres¹⁹² ce qui a pour résultat que, pour les fins d'établir la distinctivité de la présentation d'un médicament, la clientèle des laboratoires pharmaceutiques comprend non seulement les professionnels de la santé (médecins, pharmaciens ou dentistes) mais également les patients¹⁹³, ce dont il faudra donc tenir compte pour déterminer si une

pour soigner l'hypertension. Puisque les produits offerts par les parties avaient été désignés par la loi ontarienne comme des produits pharmaceutiques de remplacement, un pharmacien pouvait fournir au patient les produits APO-MÉTOPROLOL de Apotex ou NOVO-MÉTROPROLOL de Novopharm à la place de LOPRESOR quand l'ordonnance le prescrivait ne porte pas la mention «pas de remplacement». Voir aussi Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off*, 2^e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), au §6.68.

¹⁹¹ Si on excepte le comprimé moucheté de vert foncé, orange et jaune citron d'apparence «pizza pas d'anchois» BELLARGAL de Novartis, il faut convenir, en effet, qu'il n'est pas toujours aisé d'avoir des couleurs facilement perceptibles sur un comprimé de la grosseur du vasodilatateur NITROSTAT de Pfizer!



¹⁹² *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1992), (1992) 3 RCS 120 (CSC), le juge Gonthier à la page 152.

¹⁹³ *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1992), (1992) 3 RCS 120 (CSC), le juge Gonthier à la page 157° «NOTRE COUR DÉCLARE qu'en ce qui concerne la commercialisation des médicaments délivrés sur ordonnance, un demandeur, dans une action en prétendue

couleur ou une forme particulière de produit pharmaceutique a acquis une notoriété propre qui lui permette de prétendre à des droits privatifs.

Les dernières annales judiciaires dans ce domaine ont permis de préciser la portée des principes généraux précédemment énoncés et de baliser encore plus précisément le monopole auquel il peut être prétendu pour la forme ou la couleur d'un médicament.

D'abord deux décisions rendues en 1987¹⁹⁴ relativement à l'enregistrement du comprimé de cimétidine¹⁹⁵ TAGAMET, produit servant au traitement des troubles gastro-intestinaux. Pour mémoire, il s'agissait de comprimés ronds enrobés d'un mince film vert, film qui ne contenait aucun des ingrédients essentiels du comprimé mais servait, prétendait la requérante SKF, à distinguer ce produit d'autres produits pharmaceutiques.

Au niveau des principes, le juge Strayer confirme ainsi dans ***Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 2)***¹⁹⁶(GREEN TABLET¹⁹⁷) que rien dans la Loi n'interdit l'enregistrement d'une couleur à titre de marque de commerce:

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

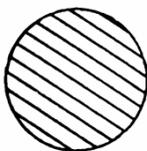
commercialisation trompeuse d'un médicament délivré sur ordonnance, doit établir que la conduite reprochée risque de semer la confusion dans l'esprit des médecins ou des pharmaciens, ou dans celui des patients clients, lorsqu'ils doivent choisir de prescrire, de délivrer ou de demander soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur.»

¹⁹⁴ Même si ces affaires ont été décidées il y a plus de 15 ans, elles demeurent néanmoins d'actualité et constituent un point de départ nécessaire à l'analyse. On comprendra aussi pourquoi l'auteur n'a pas voulu chapeauter le titre de son texte d'un «Développements récents»!

¹⁹⁵ ou *N*-cyano-*N*-methyl-*N*-(2-(((5-methyl-1*H*-imidazol-4-yl) methyl)thio)ethyl)guanidine!

¹⁹⁶ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 2)* (GREEN TABLET) (1987), 12 CIPR 204, 9 FTR 129, (1987) 2 CF 633, (1987) CarswellNat 806, (1987) CarswellNat 849 (CFPI), le juge Strayer aux pages 635-636 et 636. Il est utile de rappeler qu'il ne s'agissait pas d'une procédure d'opposition mais plutôt d'un appel d'une décision du registraire de refuser la publication de la marque en cause. Suite à une décision favorable au requérant, le registraire doit alors faire publier la marque en cause dans le Journal des marques de commerce de façon à permettre aux tiers de s'y opposer, le cas échéant.

¹⁹⁷ Demande 485519 du 14 avril 1982 au nom de Smith Kline & French Canada Inc. pour une marque de commerce ainsi décrite: «(TRADUCTION) ... la couleur verte recouvrant toute la surface visible du comprimé, comme le montre le spécimen joint à la formule de demande, la teinte précise de vert étant illustrée par la pièce de couleur verte annexée», demande abandonnée.



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.»¹⁹⁸



Il me semble qu'il faut en principe laisser la plus grande liberté possible aux fabricants et aux commerçants dans le choix des marques de commerce, à condition que celles-ci soient distinctives de manière à identifier le produit à son fournisseur et qu'elles ne portent pas atteinte à d'autres marques de commerce. Aucune disposition de la *Loi sur les marques de commerce* n'exclut la couleur comme marque de commerce et le paragraphe 32(3) du *Règlement sur les marques de commerce* (C.R.C., chap. 1559) envisage le cas où la couleur est réclamée comme « caractéristique » d'une marque de commerce. *Même si la question du caractère distinctif, qui n'a pas été soulevée devant moi, constituera toujours un obstacle important que devra surmonter le requérant pour obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce reposant en grande partie sur la couleur, il me serait difficile de conclure qu'une telle marque de commerce ne pourrait jamais être enregistrable.*¹⁹⁹

Par contre dans *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 1)*²⁰⁰ (GREEN TABLET²⁰¹), une affaire parallèle

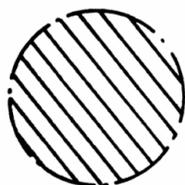
¹⁹⁸ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 2)* (GREEN TABLET) (1987), (1987) 2 CF 633 (CFPI), le juge Strayer à la page 636. Les italiques sont nôtres.

¹⁹⁹ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 2)* (GREEN TABLET) (1987), (1987) 2 CF 633 (CFPI), le juge Strayer aux pages 635-636. Les secondes italiques sont nôtres.

²⁰⁰ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (N° 1)* (GREEN TABLET) (1987), (1987) 2 CF 628, (1987) CarswellNat 805, 12 CIPR 199, 9 FTR 127, 14 CPR (3d) 432, (1987) CarswellNat 848 (CFPI), le juge Strayer à la page 631. À noter que dans un *judicial restraint* de bon aloi, le juge refuse de se prononcer sur la possibilité qu'un signe distinctif soit créé par une combinaison de caractéristiques alors que la définition de l'expression « signe distinctif » à l'article 2 exige qu'il s'agisse d'«un façonnement de marchandises ou de leurs conteneurs» ou d'un mode d'envelopper ou emballer des marchandises », mais non les deux»: «Même si je ne suis pas convaincu qu'on devrait interdire à un requérant de revendiquer comme partie de son monopole les éléments décrits aux alinéas a) et b) de la définition, je n'ai pas besoin de me prononcer sur cette question en l'espèce.» La question est toujours non résolue judiciairement.

²⁰¹ Demande 462697 du 10 décembre 1980 au nom de Smith Kline & French Canada Ltd. pour son médicament pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, demande refusée. Le signe distinctif était ainsi décrit: «(TRADUCTION) Le signe distinctif consiste en un film vert

décidée le même jour, le juge Strayer refusait l'enregistrement d'un signe distinctif pour ce même comprimé de TAGAMET au motif non pas qu'il n'était pas distinctif mais plutôt que la couleur appliquée comme film pour une pilule ne constitue pas « un mode d'envelopper ou emballer des marchandises » comme le prévoit la définition de l'expression « signe distinctif » à l'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*.



Pour que sa demande soit accueillie, la requérante doit établir que chacun des éléments du monopole qu'elle cherche à obtenir constitue un élément acceptable d'un « signe distinctif ». Je suis incapable de conclure que le film vert dont la pilule est enrobée, qui est indissociable de celle-ci et consommé en même temps qu'elle, peut être considéré comme un « mode d'envelopper ou emballer » des marchandises comme l'exige l'alinéa *b*) de la définition. Il semble exister peu de précédents sur ce point, mais il ressort de l'examen de nombreuses définitions des mots « envelopper » et « emballer » tirées de dictionnaires qu'il faut leur donner leur sens usuel ordinaire, c'est-à-dire qu'ils visent l'emploi d'une enveloppe ou d'un contenant distincts qui ne font pas partie des « marchandises » elles-mêmes.

En 1999, l'affaire **Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.**²⁰² (DUSTY ROSE TABLET²⁰³) allait préciser les conditions d'enregistrabilité des formes et couleurs de comprimés.

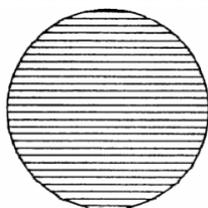
pâle recouvrant un comprimé bi-convexe comme le montre le dessin ligné quant à la couleur verte, joint à la demande. Un spécimen du comprimé montrant les caractéristiques du signe distinctif est joint à la demande. La requérante ne revendique pas la forme du comprimé ni le film employé en liaison avec « des substances et préparations pharmaceutiques sous forme de comprimé contenant du cimétidine, pour le traitement et la prophylaxie des troubles gastro-intestinaux », mais elle revendique le droit à l'emploi exclusif dudit signe distinctif sous sa forme, sa couleur et son enrobage particuliers, en ce qui a trait seulement aux marchandises décrites plus haut dans le présent paragraphe», demande refusée.

²⁰² *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (1996), 76 CPR (3d) 560 (Comm opp); inf. (1999) 3 CPR (4th) 305, (2000) 2 CF 553, 179 FTR 260, 93 ACWS (3d) 544, (1999) CarswellNat 2278, 1999 CarswellNat 3102 (français), <http://recueil.cmf.gc.ca/fc/2000/pub/v2/2000fc25518.html> en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2000/pub/v2/2000cf25518.html> (CFPI; 1999-10-28); conf. (2000), 9 CPR (4th) 304, (2000) CarswellNat 2783, 264 NR 384 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2000/a-770-99.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/a-770-99.html> (CAF; 2000-11-14).

²⁰³ Demande 657397 du 8 juin 1990 au nom de Bayer Inc. pour une marque ainsi décrite: «Le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. Sur la marque de commerce, toute la surface visible du comprimé est en rose antique; The tablet shown in

Il s'agit d'un appel de Novopharm à l'encontre d'une décision du registraire qui avait rejeté son opposition à l'enregistrement par Bayer, en liaison avec de la nifédipine, d'une marque de commerce constituée de la couleur rose antique appliquée sur la surface d'un comprimé de forme ronde avec des côtés biconvexes²⁰⁴.

Dans un premier temps, le juge Evans rappelle que l'enregistrement d'une marque de commerce conférant à son titulaire des droits privatifs²⁰⁵, il conviendra d'interpréter strictement sa demande²⁰⁶ et que le fardeau d'établir le caractère distinctif de la marque incombe à la requérante (*i.e.*, que les consommateurs ordinaires²⁰⁷ associaient les comprimés de 10 mg à libération progressive ADALAT ronds et rose antique à Bayer ou à un seul fournisseur ou fabricant)²⁰⁸:



Dans l'arrêt *Ciba-Geigy*, la Cour a statué que les éléments du délit de *passing-off* (ou commercialisation trompeuse) s'appliquaient aux produits pharmaceutiques comme à tout autre produit.

Par conséquent, il convenait d'examiner si l'«apparence» des produits de la demanderesse avait acquis un caractère distinctif susceptible d'amener les patients à identifier cette «apparence»

dotted outline does not form part of the trade-mark. The trade-mark consists of the colour dusty rose applied to the whole of the visible surface of the tablet» en liaison avec de la nifédipine.

²⁰⁴ Les plus perspicaces auront reconnu le comprimé ADALAT utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine.

²⁰⁵ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans aux paragraphes 75 et 76: «Le rejet de l'opposition de Novopharm permettra à Bayer d'empêcher ses concurrents de commercialiser un produit interchangeable avec ADALAT sous forme de comprimés ayant une apparence similaire à ses comprimés de nifédipine. (...) Par conséquent, Bayer, dans toute poursuite qu'elle engagerait pour la contrefaçon de sa marque de commerce, ne serait pas tenue de prouver que la couleur, la forme et la taille de son produit ont une notoriété propre, comme elle devrait le faire dans une action en *passing-off* (commercialisation trompeuse) si elle n'était pas titulaire d'une marque de commerce valide. (...)»

²⁰⁶ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans aux paragraphes 59 et 61; (2000), 9 CPR (4th) 304 (CAF), le juge Strayer, au paragraphe 5: «Selon le juge Evans, il existe un intérêt public lié à l'exactitude du processus d'enregistrement. Nous sommes d'accord.»

²⁰⁷ Et, suivant l'enseignement de l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.* (1992) 3 RCS 120 (CSC), il faut tenir compte sont non seulement les médecins et les pharmaciens, mais aussi les «consommateurs ultimes», c'est-à-dire les patients pour lesquels les comprimés ADALAT sont prescrits et à qui ils sont fournis, même si ceux-ci ne peuvent se procurer de la nifédipine que sur ordonnance médicale. *Bis repetita placet.*

²⁰⁸ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 72



*à une seule source, de sorte qu'ils risquent de croire à tort que le produit de quelqu'un d'autre, d'apparence similaire, émane de la même source que ceux de la demanderesse.*²⁰⁹

Et quant à la preuve de distinctivité, le juge Evans rassure en indiquant²¹⁰ qu'il n'est pas fatal à une demande que les consommateurs puissent aussi avoir recours à d'autres moyens que la marque pour identifier le produit à une seule source *s'il ressort, selon certains éléments de preuve, qu'ils reconnaissent aussi, d'une manière significative, le produit par son apparence* (à l'exception du marquage sur le comprimé même). Par contre, la position prédominante ou même monopolistique d'un fabricant ne lui permettra pas, même avec des ventes importantes, de prétendre de ce seul fait, à une distinctivité propre aux couleur et forme de ses produits :

Le fait que Bayer ait été le seul fabricant de nifédipine au Canada à cette époque ne réussit pas, à lui seul, à établir qu'en raison de leur apparence, les comprimés auraient ainsi été associés à une seule source. Le fait que Bayer ait choisi la couleur rose antique uniquement pour des motifs de commercialisation, plutôt que pour des raisons liées à la fonction du produit, ne signifie pas non plus que cette couleur sert de marque de commerce lorsqu'elle est appliquée aux comprimés ronds de nifédipine à libération progressive²¹¹.

De façon pragmatique, la distinctivité d'une couleur et d'une forme de médicament pourra s'établir suivant ce que révélera la preuve quant à la perception du consommateur :

Il est bien possible que les consommateurs identifient l'apparence d'un produit pharmaceutique à ses fins thérapeutiques, plutôt qu'à un seul fabricant, et ce, même lorsque ce produit n'est, en fait, interchangeable avec aucun autre. *Il est possible que les patients mentionnent simplement la couleur et la forme d'un comprimé pour identifier le médicament qu'ils prennent pour un trouble particulier. Ainsi ils diront: «ce sont les petites pilules roses que je prends pour mon angine» et non «les comprimés pour traiter mon angine sont*

²⁰⁹ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 74; les italiques sont nôtres.*

²¹⁰ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 79.*

²¹¹ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 86.*

rose antique et ronds, donc je sais qu'ils viennent du même fabricant»,²¹²

Dans un court arrêt²¹³ du 14 novembre 2000, la section d'appel de la Cour fédérale du Canada confirmait le juge Evans.

Dans ***Apotex Inc. c. Monsanto Canada Inc.***²¹⁴ (WHITE TABLET DESIGN²¹⁵), un jugement rendu en avril 2000, le juge Rouleau reprenait les principes propres à établir la distinctivité d'une couleur appliquée à une forme.

Dans un premier temps, le registraire avait fait droit à la demande de Monsanto (Searle) visant à faire enregistrer pour ses comprimés de misoprostol CYTOTEC une marque de commerce constituée de la couleur blanche appliquée sur la surface d'un comprimé de forme hexagonale et ce, malgré l'opposition²¹⁶ d'Apotex.

En appel, le juge Rouleau infirmait le registraire, estimant que, suivant la preuve qui était devant lui, il ne pouvait conclure²¹⁷ que la couleur et la forme du comprimé de misoprostol de 200mcg de Monsanto étaient des caractéristiques distinctives du produit. En effet, la preuve de l'opposante Apotex révélait qu'il y avait sur le marché plusieurs autres comprimés de forme hexagonale et de couleur blanche pour le traitement des ulcères d'estomac et que, dans les faits, les comprimés de Monsanto étaient plutôt

²¹² *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (1999), (2000) 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 99; les italiques sont nôtres.

²¹³ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (DUSTY ROSE TABLET) (2000), 9 CPR (4th) 304 (CAF).

²¹⁴ *Apotex Inc. c. Monsanto Canada Inc.* (WHITE TABLET DESIGN) (1997), (1997) CarswellNat 2986, 85 C.P.R. (3d) 104 (Comm opp; *sub nomine Apotex Inc c. Searle Canada Inc.*); inf. (2000), (2000) CarswellNat 690, 6 CPR (4th) 26, 187 FTR 136, (2000) ACF 493, (2000) FCJ 493, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2000/t-257-98.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/t-257-98.html> (CFPI; 2000-04-13).

²¹⁵ Demande 722545 du 11 février 1993 au nom de Monsanto Canada Inc pour une marque de commerce ainsi décrite «La marque de commerce figure sur le dessin ci-joint et se compose de la couleur blanche appliquée sur l'ensemble de la surface visible du comprimé. La représentation du comprimé figurant dans le dessin en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce» pour un médicament à base de misoprostol, demande refusée.

²¹⁶ Que l'on présume vive, on s'en doute!

²¹⁷ Dans le cadre d'une opposition, il est utile de rappeler que l'opposant a un fardeau factuel de prouver les faits qu'il allègue mais que le requérant lui, a un fardeau légal de prouver son droit à l'enregistrement. Même si cette preuve se fait par prépondérance, il n'en demeure pas qu'en cas de doute, l'enregistrement doit être refusé. Voir *Novopharm Ltd. c. Searle Canada Inc.* (YELLOW TABLET) (1995), 60 CPR (3d) 400, (1995) TMOB 15 (Comm opp), M. Herzig, à la page 403 (CPR).

reconnus par le marquage SEARLE 1461 qui figurait sur l'une des faces du comprimé CYTOTEC de Monsanto²¹⁸,



Dans la présente affaire, étant donné que la marque de commerce proposée se compose de la couleur et de la forme des marchandises, Monsanto doit prouver que l'«apparence» du comprimé est reconnue par le public comme une caractéristique distinctive de ses produits. Par conséquent, il incombe à l'intimée de prouver que la couleur blanche appliquée sur un comprimé de forme hexagonale a pour effet de distinguer le comprimé en question des autres comprimés blancs de forme hexagonale vendus au Canada.



À cet égard, il ne suffit pas pour l'intimée de prouver que les Canadiens savent que le misoprostol est vendu sous forme de comprimé blanc ou sous forme de comprimé blanc hexagonal. Elle doit plutôt prouver que les médecins, les pharmaciens ou les patients peuvent utiliser et utilisent effectivement la marque de commerce proposée pour décider de prescrire ou de demander le produit misoprostol de Monsanto ou de s'abstenir de le faire.

Un peu plus tard, en octobre 2000, l'affaire **Glaxo Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd.**²¹⁹ (SHIELD DESIGN TABLET²²⁰) revient sur la question de la protection d'un comprimé à titre de «signe distinctif».

Il s'agissait d'un appel de Glaxo à l'encontre de la décision du registraire qui, suite à l'opposition de Novopharm²²¹, refusait l'enregistrement du signe distinctif constitué d'un comprimé à six côtés ayant la forme d'un bouclier²²².

²¹⁸ «200 µg: Each white to off-white, scored, hexagonal tablet, with SEARLE 1461 engraved on one side»: *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities* 2003 (Toronto, Association des pharmaciens du Canada, 2003). Les photographies couleurs de «pilules» qui sont reproduites dans ce texte sont d'ailleurs extraites du CPS.

²¹⁹ *Glaxo Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd. (SHIELD DESIGN)* (2000), 8 CPR (4th) 448, (2000) CarswellNat 2312, 195 FTR 98, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/t-613-99.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/t-613-99.html>, <http://www.canlii.org/ca/jug/cf/2000/2000cf27506.html> (CFPI; 2000-10-10), le juge O'Keefe.

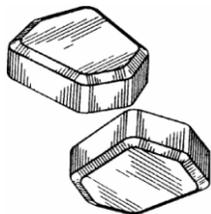
²²⁰ Demande 688588 du 28 août 1991 au nom de Glaxo pour la représentation d'une pilule en forme de bouclier en liaison avec une préparation pharmaceutique à base d'acyclovir, demande refusée.

²²¹ Toutes ces entreprises pharmaceutiques qui se poursuivent l'une l'autre ne rendent pas la référence facile et occasionne bien des mots de tête au chercheur qui tente de retrouver, par le seul intitulé, «la» décision ! Un contentieux similaire existe dans le domaine de la bière.

²²² Il s'agissait du comprimé d'acyclovir ZOVIRAX pour le traitement de l'herpès zoster. «Each blue, shield shaped, beveled-edge (sic), compressed tablet, imprinted ZOVIRAX on one side and a triangle on the reverse...»: *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities* 2003 (Toronto, Association des pharmaciens du Canada, 2003).

La demande se limitait à la forme et n'indiquait pas qu'elle visait uniquement une couleur particulière ou des inscriptions portées sur le comprimé lui-même.

Le juge O'Keefe, tout en relevant diverses erreurs de droit du registraire, maintient néanmoins celui-ci dans son rejet de la demande et ce, vu l'absence de preuve de notoriété propre²²³ à ce signe -et, partant, de distinctivité- au signe de Glaxo. Le juge se fonde, entre autres, sur l'incertitude des propres témoins de Glaxo :



Lorsqu'un demandeur souhaite que le caractère distinctif de son signe distinctif soit reconnu en tant que tel au sens de l'alinéa 13(1)a) de la Loi, il doit établir, selon la probabilité la plus forte, que le signe distinctif a été adapté pour distinguer ses marchandises de celles des autres partout au Canada ou que son signe distinctif distingue réellement ses marchandises de celles des autres partout au Canada. Il ne fait aucun doute, comme le montre le niveau des ventes, que la demanderesse a employé son signe partout au Canada.



La preuve établit que le comprimé de ZOVIRAX porte le mot ZOVIRAX d'un côté et un triangle de l'autre côté. Essentiellement, les experts de la demanderesse ont déclaré, en contre-interrogatoire, que, si le triangle et le mot ZOVIRAX n'étaient pas sur le comprimé, il ne s'agissait pas de ZOVIRAX.

Je crois que la demanderesse doit, lorsque ses propres témoins éprouvent des doutes sur le caractère distinctif de la forme du comprimé, produire une preuve provenant des patients afin de

²²³ Laquelle doit exister au moment de la production de la demande d'enregistrement: *Molson Breweries c. John Labatt Ltd.* (EXPORT) (1995), 66 CPR (3d) 227, (1995) TMOB 223 (Comm opp); inf. (1998), 82 CPR (3d) 1, 148 FTR 281, (1998) FCJ 929, (1998) CarswellNat 1249, <http://reports.fja.gc.ca/cgi-bin/sino/disp.pl/fc/1998/fic/v4/1998fc22839.html>, en français <http://recueil.cmf.gc.ca/cgi-bin/sino/disp.pl/cf/1998/fic/v4/1998cf22839.html> (CFPI; 1998-06-25); mod. (2000), 5 CPR (4th) 180, (2000) FCJ 159, (2000) CarswellNat 178, 252 NR 91, (2000) 3 CF 145, (2000) NR TBE d FE 045, <http://recueil.cmf.gc.ca/fc/2000/pub/v3/2000fc26005.html>, en français (2000) CarswellNat 1754, <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2000/pub/v3/2000cf26005.html>, <http://www.canlii.org/ca/jug/cf/2000/2000cf26005.html> (CAF; 2000-02-03); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2000), 7 CPR (4th) vi, (2000) 3 CF I, (2000) CarswellNat 2383, (2000) SCCA 161, en français (2000) CarswellNat 2384 (CSC). Par contre, la date déterminante quant au motif d'opposition fondé sur l'alinéa 38(2)d) serait celui de la production de la déclaration d'opposition: *Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (POSTURE-BEAUTY) (1991), 37 CPR (3d) 413, 130 NR 223, (1991) 3 CF F-52, (1991) CarswellNat 1119 (CAF; 1991-06-24), la juge Desjardins; *Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc.* (WHITE OCTOGONAL-SHAPED CAPSULE) (2001), 18 CPR (3d) 395, (2001) TMOB 167 (Comm opp), J. Bradbury, au paragraphe 48. Voir également l'alinéa 18(1)b) de la Ldm sur le moment à considérer pour demander la radiation de l'enregistrement d'une marque de commerce pour perte de caractère distinctif.

pouvoir s'acquitter de la charge de prouver, selon la probabilité la plus forte, qu'on reconnaît sa marchandise par sa forme. Dans le présent cas, la forme, et non la couleur ou la grosseur du comprimé, est le seul élément en litige.²²⁴

Dans *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited*²²⁵, un arrêt rendu le 19 décembre 2000, la section d'appel de la Cour fédérale du Canada confirmait la juge Reed de la section de première instance dans son rejet d'un recours en commercialisation trompeuse (ou *passing-off*).

La question en litige, tel qu'exposée par la juge, consistait à savoir si les défenderesses Novopharm, Nu-Pharm et Apotex pouvaient utiliser, pour leurs produits de chlorhydrate de fluoxétine, des capsules de la même taille, de la même forme et de la même couleur que celles qu'employaient les demanderesses²²⁶ Lilly pour leur produit²²⁷. Le chlorhydrate de fluoxétine des demanderesses est vendue sous la marque PROZAC.

La juge Reed, dans un arrêt au fond²²⁸ avait rejeté les prétentions des demanderesses, celles-ci n'ayant pas établi que l'apparence du comprimé avait acquis, sur le marché, la réputation requise à titre de caractère distinctif de leur produit. Selon la juge, une grande partie des consommateurs qui avaient déjà pris le produit des demanderesses et qui faisaient préparer une nouvelle prescription ou qui obtenaient le renouvellement d'une prescription associaient l'apparence de la capsule avec la nature du médicament et non avec sa source ou son origine commerciale. La juge en a donc conclu

²²⁴ *Glaxo Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd.* (SHIELD DESIGN) (2000), 8 CPR (4th) 448 (CFPI), le juge O'Keefe aux paragraphes 22, 23 et 29.

²²⁵ *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited* (1997), 73 CPR (3d) 371, 130 FTR 1, (1997) CarswellNat 728, 147 DLR (4th) 673, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/1997/t-2432-95.html>, en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/1997/t-2432-95.html> (CFPI; 1997-04-25); conf. (2000), (2001) 2 CF 502, 10 CPR (4th) 10, (2000) CarswellNat 3132, 265 NR 137, 195 DLR (4th) 547, 193 FTR 319 (note), (2000) CarswellNat 3552 (français), (2000) FCJ 2090, (2000) ACF 2090, <http://reports.fja.gc.ca/fc/2001/pub/v2/2001fc27986.html>, en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2001/pub/v2/2001cf27986.html> (CAF; 2000-12-19); permission d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée 275 NR 2000 (CSC; 2001-06-21).

²²⁶ La maison-mère et la filiale canadienne étaient parties au litige à titre de demanderesses, ce qui permettra un intéressant développement sur la licence en matière d'habillage distinctif.

²²⁷ Il s'agissait, en l'espèce, de l'antidépresseur PROZAC qui se présente habituellement en capsules de 20 mg et de 10 mg. Les premières sont moitié vertes, moitié crème (une coiffe verte et un corps crème). Les secondes sont moitié vertes, moitié gris pâle (une coiffe verte et un corps gris pâle).

²²⁸ C'est-à-dire sur une preuve complète et non sur une preuve partielle comme cela est généralement le cas dans les recours entendus de façon interlocutoire.

que la ressemblance entre les produits des défenderesses et ceux des demanderesses n'était pas susceptible de semer la confusion chez ces consommateurs.



Il est évident qu'un fort pourcentage de la population canadienne en général connaît la marque Prozac et l'associe avec un médicament psychotrope. Cependant, malgré la publicité dont le produit a fait l'objet, *la preuve n'établit pas qu'un nombre important de personnes associent la taille, la forme et la couleur de la capsule, ou la couleur uniquement, avec Lilly ou avec une source ou origine commerciale*²²⁹.

Et la juge Reed de poursuivre :

L'apparence de la capsule des défenderesses n'a pas pour effet d'amener le consommateur à *demand* ses (sic) produits plutôt que ceux des demanderesses. *Sur le marché, l'apparence de la capsule ne sert pas d'élément identificateur en fonction duquel le consommateur choisit une marque de fluoxétine plutôt qu'une autre.* Il est vrai que les défenderesses ont décidé d'utiliser des capsules de la même couleur que celles des demanderesses pour une raison de commercialisation, mais cette raison n'est pas de faire passer leurs produits pour ceux des demanderesses aux yeux du grand public, mais bien de permettre à celui-ci de reconnaître un médicament qui, au point de vue thérapeutique, est équivalent au produit des demanderesses. *Il peut y avoir tromperie sans intention de tromper. Toutefois, en l'espèce, la Cour le répète, non seulement l'intention de tromper est-elle absente, mais encore l'apparence de la capsule ne cherche pas à jouer ce rôle*²³⁰.

En appel, la juge Desjardins de confirmer :

Elle (la juge de première instance) a jugé que lorsque le marché attribuait une signification à l'apparence des capsules, il l'associait à la nature des médicaments et à leur effet thérapeutique et non à leur source ou origine commerciale.

Si le juge Gonthier (dans *Ciba-Geigy Canada Ltée c. Apotex Inc.* (1992) 3 RCS 120) a longuement exposé l'état de la

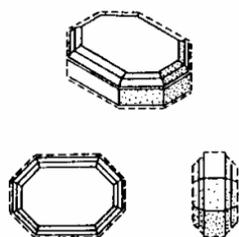
²²⁹ *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited* (1997), 73 CPR (3d) 371 (CFPI), la juge Reed au paragraphe 75; les italiques sont nôtres.

²³⁰ *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited* (1997), 73 CPR (3d) 371 (CFPI), la juge Reed au paragraphe 143; les italiques sont nôtres.

situation dans le domaine pharmaceutique, *je ne puis pour autant conclure, comme les appelantes le suggèrent, que la Cour suprême du Canada est d'avis que l'apparence d'un médicament délivré sur ordonnance constitue dans chaque cas un droit de marque de commerce. Une preuve pertinente doit le démontrer dans les circonstances de chaque espèce.*²³¹

Deux décisions rendues en septembre 2001 par la Commission des oppositions, **Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc.**²³² (WHITE OCTOGONAL-SHAPED CAPSULE²³³) et **Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc.**²³⁴ (YELLOW & WHITE CAPSULE²³⁵) témoignent que la distinctivité de couleurs et de formes pour des comprimés est souvent difficile à démontrer mais demeure cependant possible.

Dans la première affaire, il s'agissait d'une opposition par Novopharm à l'enregistrement par Pfizer d'une marque de commerce constituée de la couleur blanche appliquée à la surface visible d'un comprimé octogonal pour le traitement de l'hypertension²³⁶.



²³¹ *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited* (2000), (2001) 2 CF 502 (CAF), la juge Desjardins aux paragraphes 23 et 49. Les italiques sont nôtres.

²³² *Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc.* (WHITE OCTOGONAL-SHAPED CAPSULE) (2001), 18 CPR (3d) 395, (2001) TMOB 167 (Comm opp).

²³³ Demande 768550 du 16 novembre 1994 au nom de Pfizer Canada inc pour une marque de commerce ainsi décrite «The capsule shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark. The trade-mark consists of the colours yellow and white applied to the whole of the visible surface of the capsule and forming part of this application» en liaison avec un antidépresseur à base de sertraline.

²³⁴ *Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc.* (YELLOW & WHITE CAPSULE) (2001), (2001), 17 CPR (3d) 273 (Comm opp).

²³⁵ Demande 768549 du 16 novembre 1994 au nom de Pfizer Canada inc pour une marque de commerce ainsi décrite:«The tablet shown in the dotted outline does not form part of the trade-mark. The colour white applied to the whole of the visible surface of the tablet of the illustrated shape, as shown and forming part of, this application» en liaison avec une préparation pharmaceutique à base d'amlodopine. Malgré le rejet de l'opposition, la demande a été abandonnée par son titulaire.)

²³⁶ En l'espèce, le NORVASC, décrit au *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities 2003* (Toronto, Association des pharmaciens du Canada, 2003) comme: «white, octogonal tablet, scored, debossed on one face as NRV5 with Pfizer on the opposite face... White plastic ... bottles of 100 or 250.»

Une mauvaise description de la marque, par référence à des spécimens, a fait conclure au rejet de la demande d'autant plus que la preuve ne permettait pas de conclure que cette couleur appliquée à cette forme pour ce médicament avait acquis une notoriété propre et pouvait être identifiée sans référence aux autres éléments de présentation tels le nom et l'emballage²³⁷.

Par contre, dans la seconde, l'opposition a été rejetée! Il s'agissait, là encore, d'une opposition de Novopharm à l'enregistrement par Pfizer d'une marque de commerce constituée des couleurs jaune et blanc apposée sur la surface visible d'une capsule²³⁸.



La requérante Pfizer a prouvé des ventes importantes et l'opposante Novopharm, cette fois, n'a pas pu prouver que de telles capsules jaune et blanc étaient communes²³⁹. Cette décision rappelle qu'un opposant a quand même un fardeau initial de preuve et ne peut se reposer sur une ligne de jurisprudence apparemment défavorable à l'enregistrement de couleurs pour des formes de médicaments.

En octobre 2001, la section d'appel confirmait le juge Rouleau de première instance dans trois autres affaires: **Novopharm Ltd. c. CIBA-Geigy Canada**

²³⁷ Ce qui n'est pas sans rappeler «*Distinctiveness is of the very essence of the mark and that principle applies to the component parts visible upon the exterior of the package*»: *K. Wampole & Co., Limited c. Hervay Chemical Co. of Canada Limited* (1929), (1929) RCÉ 78, (1929) CarswellNat 10 (C d'É), le juge Audette au paragraphe 13; confirmé à (1929), (1930) RCS 336, (1930) 2 DLR 975, (1929) CarswellNat 49 (CSC) dans une affaire de contrefaçon portant sur des emballages rouges ou roses d'huile de foie de morue!

²³⁸ En l'espèce l'antidépresseur à base de sertraline ZOLOFT ainsi simplement décrit, dans la dose de 50 mg, dans le *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities 2003* (Toronto, Association des pharmaciens du Canada, 2003): «White and yellow capsule».

²³⁹ En fait, suivant la preuve au dossier, il n'y avait dans tout le CPS que deux capsules portant ces couleurs, celle de la requérante et celle de l'opposante (qui, selon toute vraisemblance, ne l'employait plus)!

Ltd.²⁴⁰ (PINK TABLET DESIGN²⁴¹), **Novopharm Ltd. c. CIBA-Geigy Canada Ltd.**²⁴² (PINK TABLET DESIGN²⁴³) et **Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag**²⁴⁴ (CAPSULE DESIGN BROWN-PINK²⁴⁵).

²⁴⁰ *Novopharm Ltd. c. CIBA-Geigy Canada Ltd.* (PINK TABLET DESIGN) (1997), (1997) CarswellNat 2896, 81 CPR (3d) 558 (Comm opp); inf. 2000 CarswellNat 727, 6 CPR (4th) 224, (2000) FCJ 509, http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2000/t-2482-97_1.html et en français à http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/t-2482-97_1.html (CFPI; 2000-04-14); conf. (2001), (2001) CarswellNat 2310, 2001 FCA 296, 278 NR 392, 15CPR (4th) 327, (2001) FCJ 1580, (2002) 2 CF 148, 216 FTR 162n, <http://reports.fja.gc.ca/fc/2002/pub/v2/2002fc29640.html> et en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2002/pub/v2/2002cf29640.html> (CAF; 2001-10-18); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2002), (2002) CarswellNat 1251, (2002) CarswellNat 1252, 293 NR 191n (CSC; 2002-06-06)

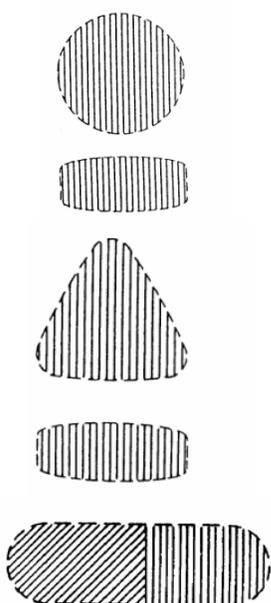
²⁴¹ Demande 630537 du 25 avril 1989 au nom de Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. Pour une marque ainsi décrite: «Le dessin est hachuré pour la couleur rose. Le comprimé apparaissant dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce» pour du diclofenac sodium.

²⁴² *Novopharm Ltd. c. CIBA-Geigy Canada Ltd.* (PINK TABLET DESIGN) (1997), 81 C.P.R. (3d) 558, (1997) CarswellNat 2896 (Comm opp); inf. (2000), (2000) CarswellNat 726, (2000) FCJ 508 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2000/t-2483-97.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/t-2483-97.html> (CFPI; 2000-04-14); conf. (2001), (2001) CarswellNat 2310, 2001 FCA 296, 278 NR 392, 15CPR (4th) 327, (2001) FCJ 1580, (2002) 2 CF 148, 216 FTR 162n, <http://reports.fja.gc.ca/fc/2002/pub/v2/2002fc29640.html> et en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2002/pub/v2/2002cf29640.html> (CAF; 2001-10-18); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2002), (2002) CarswellNat 1251, (2002) CarswellNat 1252, 293 NR 191n (CSC; 2002-06-06)

²⁴³ Demande 630536 du 25 avril 1989 au nom de Novartis Pharmaceuticals Canada inc. pour une marque de commerce ainsi décrite: «Le comprimé apparaissant dans le contour ne fait pas partie de la marque de commerce» pour du diclofénac sodium.

²⁴⁴ *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (CAPSULE DESIGN BROWN-PINK) (1997), (1997) CarswellNat 2968, 83 CPR (3d) 554, (1997) TMOB 303 (Comm opp; *sub nomine Novopharm Ltd c. Astra AB*); inf. (2000), (2000) CarswellNat 688, 6 CPR (4th) 16, 187 FTR 119, (2000) FCJ 496, (2000) ACF 496, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2000/t-224-98.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2000/t-224-98.html> (CFPI; 2000-04-13); conf. (2001), (2001) CarswellNat 2310, 2001 FCA 296, 278 NR 392, 15CPR (4th) 327, (2001) FCJ 1580, (2002) 2 CF 148, 216 FTR 162n, <http://reports.fja.gc.ca/fc/2002/pub/v2/2002fc29640.html> et en français à <http://recueil.cmf.gc.ca/cf/2002/pub/v2/2002cf29640.html> (CAF; 2001-10-18); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée (2002), (2002) CarswellNat 1251, (2002) CarswellNat 1252, 293 NR 191n (CSC; 2002-06-06)

²⁴⁵ Demande 692410 du 28 octobre 1991 au nom de AstraZeneca AB pour de l'omeprazole. La marque était ainsi décrite: «La capsule en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. La marque de commerce se compose de la couleur rose appliquée sur la totalité de la surface opaque figurant sur les dessins et de la couleur brun rougeâtre appliquée à la portion supérieure de la capsule, tel qu'illustré sur le dessin et les échantillons fournis avec la demande du requérant. La partie hachurée du dessin est en rose et en brun et la couleur fait partie intégrante de la marque de commerce.» On peut comparer cette traduction publiée dans le Journal des marques de commerce (vol 40, n° 2028, p, 26) avec celle donnée par le traducteur officiel de la décision: «Le dessin se compose de la couleur rose appliquée sur l'ensemble de la surface visible de la capsule opaque, tel qu'illustré sur les dessins, et de la couleur roux appliquée sur la coiffe de la capsule, comme l'indiquent les dessins ainsi que les spécimens joints à la demande. Le dessin est hachuré de manière à indiquer les couleurs rose et brune et revendiqué comme caractéristique. La capsule figurant dans le dessin en pointillé



Dans le cadre d'oppositions à l'enregistrement de dessins de capsules et de comprimés à titre de marques de commerce, le juge Rouleau avait conclu que le registraire avait erré dans sa détermination de distinctivité de ces marques en se fondant uniquement sur une preuve selon laquelle les produits des requérantes étaient populaires et connaissaient du succès dans le marché pharmaceutique et qu'aucun autre produit n'était interchangeable. Le juge a estimé que les requérantes n'avaient présenté aucune preuve provenant de «consommateurs» pour établir que la couleur et la forme des produits des requérantes servaient à les distinguer dans n'importe quel marché.

Lorsque j'applique ces principes à la preuve dont je suis actuellement saisi, je ne puis conclure que la couleur et la forme du comprimé d'oméprazole d'Astra sont des caractéristiques distinctives du produit. Il appert clairement de la preuve que, tant à la date de l'opposition qu'avant celle-ci, un certain nombre de capsules à deux tons bien connues étaient vendues et distribuées dans l'industrie pharmaceutique, y compris des capsules de tons rose et brun. L'intimée n'a présenté aucun élément de preuve indiquant selon la probabilité la plus forte qu'un nombre important de

ne fait pas partie de la marque de commerce.» Au *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities 2003* le comprimé LOSEC est décrit comme: «Each red-brown, circular, biconvex, delayed release tablet printed... Press-through compliance packs... Dispense in the original container».

consommateurs associent l'apparence de son produit à une seule source. Par conséquent, elle n'a pas réussi à prouver le caractère distinctif que la marque de commerce doit comporter pour être valable²⁴⁶.

Et le juge juge Rouleau de poursuivre:

Le registraire des marques de commerce semble s'être fondé sur les ventes de LOSEC pour conclure que la marque d'Astra était distinctive. Cependant, des chiffres de vente impressionnants ne permettent pas à une partie requérante de prouver qu'une marque de commerce est distinctive. (...)

À mon avis, le registraire n'a pas appliqué les principes de droit reconnus à l'égard de la question du caractère distinctif. En fait, il ne semble guère avoir tenu compte des principes de droit établis par la jurisprudence. De la même façon, ses conclusions de fait ne peuvent qu'être jugées abusives, étant donné qu'il n'y avait tout simplement aucun élément de preuve lui permettant de conclure que le produit de l'intimée avait acquis une renommée dans l'esprit du public consommateur en raison de son apparence.²⁴⁷

La Section d'appel confirme le juge dans les termes suivants:

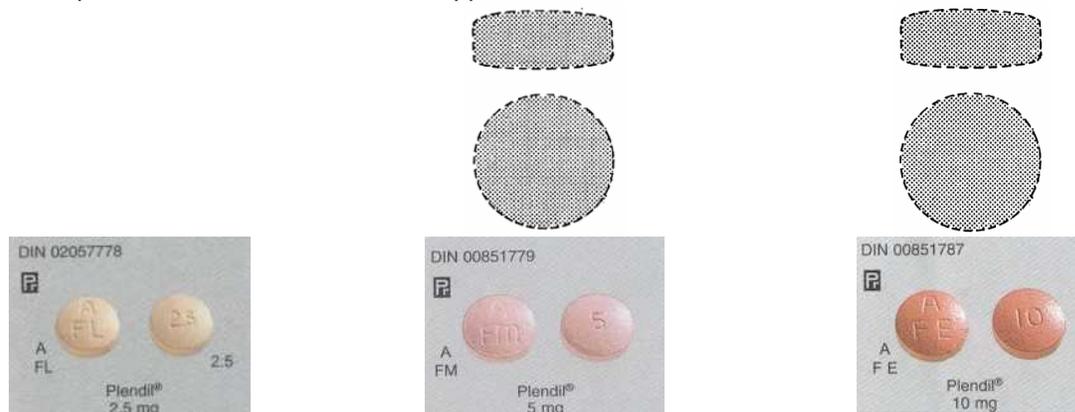
Le juge de première instance a conclu qu'en se fondant uniquement sur la preuve selon laquelle les produits des appelantes étaient populaires et connaissaient du succès dans le marché pharmaceutique et qu'aucun produit n'était interchangeable a omis d'appliquer les principes de droit reconnus en matière de caractère distinctif. Il a estimé que les appelantes n'avaient présenté aucune preuve provenant de consommateurs (médecins, pharmaciens ou patients) pour établir que la couleur et la forme des produits des appelantes avaient servi à les distinguer dans n'importe quel marché. Il a conclu que le registraire en était venu à des conclusions abusives lorsqu'il a jugé que les marques de commerce de l'appelante (sic) étaient en fait, distinctives²⁴⁸.

²⁴⁶ *Novopharm Ltd. c Astra Aktiebolag* (2000), 6 CPR (4th) 16 (CFPI), le juge Rouleau au paragraphe 14.

²⁴⁷ *Novopharm Ltd. c Astra Aktiebolag* (2000), 6 CPR (4th) 16 (CFPI), le juge Rouleau aux paragraphes 15 et 16.

²⁴⁸ *Novopharm Ltd. c Astra Aktiebolag* (2002), (2002) 2 CF 148 (CAF), la cour au paragraphe 45.

En octobre 2002 dans **Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB**²⁴⁹ (RED-BROWN²⁵⁰ and PINK²⁵¹ TABLETS), la section d'appel vient infirmer un jugement de la section de première instance qui confirmait une double décision du registraire rejetant pour, entre autres motifs, des défauts de procédure, les oppositions de Novopharm à l'enregistrement par AstraZeneca de marques de commerces constituées respectivement des couleurs rose (pour le dosage de 5mg de fêlodipine) et brun-rouge (pour le dosage de 10mg de fêlodipine) pour ses comprimés circulaires biconvexes commercialisés sous la marque PLENDIL pour le traitement de l'hypertension.



Dans un premier temps, le registraire, ignorant la preuve produite par l'opposante subséquentement à la production de la déclaration

²⁴⁹ *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB* (RED-BROWN et PINK TABLETS) (1999), (1999) CarswellNat 2913, 1 CPR (4th) 397 (Comm opp; RED BROWN TABLET) et (1999), (1999) CarswellNat 2912, 1 CPR (4th) 403 (Comm opp; PINK TABLET) conf. (2001), (2001) CarswellNat 1242, 13 CPR (4th) 61, 207 FTR 284 (2001) ACF 1066, 2001 CFPI 645, (2001) FCJ 1066, 2001 FCT 645, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2001/2001fct645.html>, <http://www.canlii.org/ca/cas/fc/2001/2001fct645.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi645.html> et <http://www.canlii.org/ca/jug/cf/2001/2001cfpi645.html> (CFPI; 2001-06-12); inf. (2002), (2002) CarswellNat 2712, 2002 FCA 387, (2002) CarswellNat 3612, 2002 CAF 387, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2002/2002fca387.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2002/2002caf387.html> (CAF; 2002-10-15). L'arrêt de la Section d'appel est commenté par Stella SYRIANNOS, «Assessing Adequacy of Pleadings In Isolation a Thing of the Past» (2002) 16-12 World Intellectual Property Report 3; aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/142.146.pdf> (site consulté le 20030201).

²⁵⁰ Demande 699918 du 28 février 1992 au nom de AstraZeneca AB pour un comprimé de fêlodipine ainsi décrit: « La marque de commerce illustrée dans le dessin annexé consiste en une couleur rouge-brun appliquée sur l'ensemble de la surface visible du comprimé, comme l'illustrent les spécimens annexés à la demande. Le comprimé représenté par un contour en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce».

²⁵¹ Demande 699917 du 28 février 1992 au nom de AstraZeneca AB pour un comprimé de fêlodipine ainsi décrit: « La marque de commerce illustrée dans le dessin annexé consiste en une couleur rose appliquée sur l'ensemble de la surface visible du comprimé, comme l'illustrent les spécimens annexés à la demande. Le comprimé représenté par un contour en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce».

d'opposition²⁵², déclarait imprécis certains des allégués de la déclaration d'opposition²⁵³ et estimait qu'il n'incombait pas à la requérante de s'enquérir des produits qui étaient vendus par des tiers pour savoir à quels comprimés rouge-brun l'opposante pourrait faire allusion.

En juin 2001, la section de première instance de la Cour fédérale du Canada, guère émue par les points techniques soulevés²⁵⁴ par l'opposante estimait, elle aussi, sur la base de la déférence²⁵⁵ due à une décision du registraire que les décisions du registraire devaient être maintenues et les oppositions rejetées.

La section d'appel marque son clair désaccord avec la façon dont il a été procédé puisque si le registraire avait pris en considération la preuve de l'opposante Novopharm, il n'aurait pas conclu que les déclarations

²⁵² Le déroulement d'une opposition au Bureau des marques de commerce peut être ainsi résumée: publication, déclaration d'opposition, preuve de l'opposante, preuve de la requérante, contre-preuve de l'opposante, plaidoyers écrits des parties, audience, décision et, le cas échéant, appel à la section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans le cadre duquel il est permis de produire nouvelle preuve. Voir Hugues G. RICHARD et Barry GAMACHE «De la demande à l'enregistrement: les méandres du bureau du registraire des marques de commerce» (1993), 6 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 107-122; aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/113-HGR.pdf> (site consulté le 20030201). Voir aussi l'énoncé de pratique du Bureau des marques de commerce «Procédure relative à la Commission des oppositions des marques de commerce» (1996-06-19), 43-2173 *Journal des marques de commerce* 178 et sq.; aussi disponible sur le site de l'OPIC à l'adresse URL <http://napoleon.ic.gc.ca/cipo/TMNotice.nsf/6ea6fd99b340ef14852568f50060f26a/feb0089d2fa8beee85256966005049cd!OpenDocument> (site consulté le 20030201).

²⁵³ «(traduction) L'opposante fonde son opposition sur les motifs prévus à l'alinéa 38(2)d) de la Loi, à savoir que la marque de commerce n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas, ou n'est pas apte à distinguer, les marchandises de la requérante de celles d'autres personnes. Les comprimés rouge-brun ont été et sont à toutes les époques pertinentes courants dans la profession et ont été utilisés par d'autres personnes, de sorte que les marchandises de la requérante ne peuvent être distinguées des marchandises d'autres personnes, *notamment* des comprimés des fabricants: Apotex Inc., Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., Merrell Dow Pharmaceuticals (Canada) Inc.» (Les italiques sont nôtres et, il faut l'admettre, un tel allégué n'est pas de nature à prendre par surprise un requérant, surtout si la preuve soutient le motif allégué.)

²⁵⁴ Et la Commission des oppositions et la section de première instance ont cependant conclu que, le tableau des couleurs prévues par la règle 28 était inadéquat car ne présentant que des hachures pour la couleur rouge ou brun et ne permettait donc pas à la requérante d'utiliser ces hachures pour donner la nuance brun-rouge. Dès lors le dessin fourni et la description de la marque de commerce étaient satisfaisants. La section d'appel n'a pas discuté de ce point mais a renvoyé le dossier à la section de première instance pour que celle-ci y procède «que de droit» en tenant compte de son arrêt.

²⁵⁵ Voir Annie CORMIER: «Les nouveaux critères de révision en appel d'une décision rendue par le registraire des marques de commerce» (2002), 14 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 605.

d'opposition ne comportaient pas de détails suffisants pour permettre à la requérante Astra d'y répondre et que celle-ci n'avait donc plus à chercher à quels produits l'opposante Novopharm pouvait faire allusion dans ses déclarations d'opposition. Les lacunes éventuelles des déclarations d'opposition de Novopharm étaient ainsi corrigées par la preuve produite. Une fois cette preuve produite, la requérante Astra était alors pleinement en mesure de savoir à quels produits se référait l'opposante Novopharm pour établir l'absence de caractère distinctif de la marque de commerce projetée et de répondre à l'opposition.

En me fondant sur les paragraphes 38 à 43 de l'arrêt *Novopharm*, précité (*Novopharm Ltd c. Ciba-Geigy Canada Limited* (2002) 2 CF 148), je dégage les principes suivants au sujet du caractère suffisant des actes de procédure :

1. La déclaration d'opposition doit être conforme à l'alinéa 38(3)a) de la Loi. En particulier, les motifs d'opposition doivent être exposés avec des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. (...)

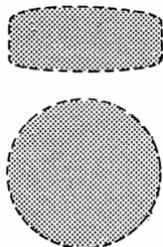
2. Le caractère suffisant des actes de procédure doit être décidé sur une base interlocutoire. Si tel est le cas, seuls les actes de procédure doivent être pris en compte dans cette décision.

3. Dans la décision relative au caractère suffisant des déclarations d'opposition après le dépôt de la preuve, il faut prendre en considération la preuve et la déclaration d'opposition pour décider si le requérant dispose de détails suffisants pour répondre adéquatement à l'opposition.

Comme la Cour l'a laissé entendre dans l'arrêt *Novopharm*, précité, après le dépôt de la preuve, il est trop tard pour faire marche arrière et apprécier les actes de procédure comme si les éléments de preuve n'avaient pas été produits. Le délai pour apprécier le caractère suffisant des actes de procédure en eux-mêmes est expiré. *Une fois la preuve déposée, le registraire est tenu de la prendre en considération pour décider si les parties savent contre quoi elles doivent se défendre et si elles sont en mesure de répondre. Les éléments de preuve produits peuvent pallier toute insuffisance des actes de procédure.*²⁵⁶.

²⁵⁶ *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB* (RED-BROWN et PINK TABLETS) (2002) CarswellNat 3612 (CAF), le juge Rothstein aux paragraphes 7 et 8. Les italiques sont nôtres.

Et, pour conclure, un arrêt confirmatif rendu par la section d'appel de la Cour fédérale du Canada le 4 février 2003 dans **Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd.**²⁵⁷ (YELLOW TABLET DESIGN²⁵⁸).



Il s'agissait de déterminer si une marque de commerce consistant en la couleur jaune appliquée sur la surface visible de comprimés ronds contenant de la félodipine²⁵⁹ était enregistrable.

Selon la preuve, il existe environ vingt comprimés jaunes et ronds qui sont offerts sur le marché au Canada pour le traitement de l'hypertension. Astra est le seul fabricant de félodipine. Son produit est vendu sous la marque de commerce PLENDIL, dans une boîte contenant une plaquette comportant les comprimés dans des alvéoles. Les pharmaciens ne se fient pas seulement à la couleur et à la forme, c'est-à-dire au fait qu'il s'agit de comprimés jaunes et ronds, mais aussi

²⁵⁷ *Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd.* (YELLOW TABLET DESIGN) (2000), 6 CPR (4th) 101 (Comm opp; *sub nomine Novopharm Ltd c. Astra Aktiebolag*); conf. (2001), 15 CPR (4th) 476, (2001) CarswellNat 2420, 212 FTR 290, (2001) ACF 1606, (2001) FCJ 1606, 2001 FCT 1171, 2001 CFPI 1171 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2001/2001fct1171.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi1171.html> (CFPI; 2001-10-30); conf. (2003), 2003 FCA 57, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2003/2003fca57.html> (CAF; 2003-02-04); la décision de première instance est commentée par Alexandra STEELE «Color, Shape of Pharmaceutical Tablet Deemed Not Distinctive Enough» (2002), 16-1 *World Intellectual Property Report* 6.

²⁵⁸ Demande 783267 du 23 mai 1995 pour de la félodipine. Dans la version publiée dans le *Journal des marques de commerce* (vol. 42, n° 2145, pp. 186-187), la marque de commerce en cause est ainsi décrite: «Le comprimé en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce. Le dessin (sic) est formé par la couleur jaune appliquée à l'ensemble de la surface visible du comprimé; The tablet itself shown in dotted outline does not form part of the trade-mark». Dans le jugement, par contre, la marque de commerce est ainsi décrite: «The trade-mark is shown in the attached drawing and consists of the colour yellow applied to the whole of the visible surface of the tablet, as also shown in the specimen tablets filed with the application. The tablet itself shown in dotted outline does not form part of the trade-mark.»

²⁵⁹ Médicament servant ordinairement au traitement de l'hypertension et ainsi décrit au *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities 2003* (Toronto, Association des pharmaciens du Canada, 2003): «Each yellow, circular, biconvex, film coated, extended release tablet, engraved... Blister packages of 30». La couleur jaune étant réservée au comprimé de 2.5 mg de félodipine, la rose à ceux de 5mg et la brun-rouge à ceux de 10mg.

aux indications données sur la boîte extérieure et sur l'emballage intérieur.²⁶⁰

Et la section d'appel de confirmer le juge Kelen dans les termes suivants :

The evidence would appear to fall short of establishing that the mark is "adapted as to distinguish" in the sense that, like an invented or coined word, the mark is inherently distinctive and, as such, by its very nature the proper subject matter for registration *quite apart from use*. The appellant adduced evidence before the Registrar that the appearance of the tablets is "arbitrary", that it is not dependent upon the active ingredient and that it was chosen "for marketing reasons and to be distinctive". *However, there is no showing that the arbitrariness of colour and shape had the effect of distinguishing the appellant's wares from those of others*. As noted above, colour alone does not normally possess that quality. Nor would it seem that the combination of colour and shape in this case had that effect in the pharmaceutical products market in Canada.²⁶¹

Résumons.

De la jurisprudence, il ressort que la difficulté de prouver la distinctivité, c'est-à-dire l'association de forme et de couleur à une source unique représente l'obstacle majeur à l'enregistrement de celles-ci à titre de marque de commerce. On peut néanmoins tirer quelques principes²⁶².

- Une couleur seule en liaison avec un médicament ne saurait en elle-même distinguer ce médicament d'une source particulière²⁶³. Par

²⁶⁰ *AstraZeneca AB c. Novopharm* . (2001), 15 CPR (4th) 476, (2001) CarswellNat 2420, 212 FTR 290, 2001 FCT 1171, 2001 CFPI 1171 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2001/2001fct1171.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi1171.html> (CFPI; 2001-10-30), le juge Kelen au paragraphe 3.

²⁶¹ *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* (2003), 300 NR 266, (2003) CarswellNat 258, (2003) FCJ 224, 2003 FCA 57, <http://www.canlii.org/ca/cas/fca/2003/2003fca57.html>, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2003/2003fca57.html> (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 21. Les italiques sont nôtres et les premières visent ici à rappeler, même de façon tardive dans cet exposé, qu'il faut distinguer en ces matières le droit à l'enregistrement et le droit à l'emploi de même que les droits échéant d'un enregistrement de marque de commerce et ceux résultant de l'emploi.

²⁶² Excluant ici les technicalités propres à la poursuite d'une demande d'enregistrement au Bureau des marques de commerce.

²⁶³ *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 21: «As noted above, colour alone does not normally possess that quality.»

contre, une couleur appliquée sur la surface visible d'une pilule peut constituer une marque de commerce²⁶⁴.

- La forme d'une pilule, comme limitant la portée d'une revendication de couleur, est nécessaire²⁶⁵.
- La présence de marques particulières sur la pilule, en plus des formes ou couleurs revendiquées, n'empêche pas la revendication de couleur ou de forme²⁶⁶. Par contre, la façon dont la pilule est présentée peut, elle, avoir un impact²⁶⁷.

²⁶⁴ *Smith Kline & French Canada Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce)* (1984), 10 CPR (3d) 246 (Registraire); inf. (1987), (1987) 2 CF 633, (1987) CarswellNat 806, 12 CIPR 204, 9 FTR 129 (CFPI), le juge Strayer aux pages 635-636.; voir aussi l'affaire parallèle portant sur le signe distinctif (1987), (1987) 2 CF 628, (1987) CarswellNat 805, 12 CIPR 199, 9 FTR 127, 14 CPR (3d) 432 (CFPI); *Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc. (WHITE ROUND TABLET)* (2001), 18 CPR (4th) 395, (2001) CarswellNat 3558 (Comm opp) J. Bradbury au paragraphe 41.

²⁶⁵ *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. (BLUE SHIELD-SHAPE TABLET)* (1993), 52 CPR (3d) 263 (Comm opp), D. Martin aux pages 267-268; *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (2000)*, (2000) CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 21; aux paragraphes 38 à 54, le juge discute d'ailleurs des conséquences de la production d'un dessin de la marque qui ne correspond pas à la description, en l'espèce, l'utilisation d'un dessin dont la hachure correspondait à la couleur bleue alors que la description, elle visait la couleur rose ! L'utilisation du code de couleur prévu par la Règle 28 n'est pas obligatoire mais celui qui laisse à penser qu'il l'utilise doit le respecter, d'ajouter le juge Evans aux paragraphes 51-52 et 70: «L'inclusion d'un dessin qui, fondamentalement, ne représente pas la bonne couleur du comprimé enfreint l'alinéa 30h) et m'autorise à faire droit à l'appel.». Voir aussi *Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc. (WHITE ROUND TABLET)* (2001), 18 CPR (4th) 395, (2001) CarswellNat 3558 (Comm opp) J. Bradbury au paragraphe 45.

²⁶⁶ *AstraZeneca AB c. Novopharm (YELLOW ROUND TABLET DESIGN)* (2000), 6 CPR (4th) 101 (Comm opp; *sub nomine Novopharm Ltd c. Astra Aktiebolag*), D. Martin à la page 109, *AstraZeneca AB c. Novopharm* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 24. *Ciba-Geigy Canada c. Apotex Inc. (1992)*, 44 CPR (3d) 289 (CSC), le juge Gonthier à la page 304, *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. (1993)*, 52 CPR (3d) 263 (Comm opp), D. Martin à la page 273 confirmé à (1994), 58 CPR (3d) 513 (CFPI); *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (1996)*, 76 CPR (3d) 560 (Comm opp) M. Herzig aux pages 567 et 568; infirmé pour d'autres motifs par (2000), (2000) CF 553, 178 (CFPI), mais point repris par le juge Evans, au paragraphe 79; *Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc (YELLOW & WHITE CAPSULE)* (2001), 17 CPR (4th) 273 (Comm opp) J. Bradbury au paragraphe 12. *Novopharm Ltd. c. AstraZeneca AB (RED-BROWN et PINK TABLETS)* (2001), 13 CPR (4th) 61 (CFPI), la juge Dawson au paragraphe 48.

²⁶⁷ *Novopharm Ltd. c. Burroughs Wellcome Inc. (1993)*, 52 CPR (3d) 263 (Comm opp), D. Martin aux pages 267-273; confirmé à (1994), 58 CPR (3d) 513 (1994) CarswellNat 1819, 87 FTR 175, (1994-11-23) (CFPI), le juge McKeown à la page 520; *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (2000)*, (2000) CF 553, 178 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 112 *Astrazeneca AB c. Novopharm (YELLOW TABLET DESIGN)* (2001), 15 CPR (4th) 476, (2001) CarswellNat 2420, 212 FTR 290, (2001) ACF 1606, (2001) FCJ 1606, 2001 FCT 1171, 2001 CFPI 1171 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2001/2001fct1171.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi1171.html> (CFPI; 2001-10-30), le juge Kelen au paragraphe 3.

- Pour décider si une forme ou une couleur particulière distingue les marchandises d'un fabricant de celles d'une autre, il faut prendre une approche de marché et ne pas étudier les pilules côte à côte²⁶⁸.
- La couleur d'une pilule ne doit pas être utilisée uniquement pour différencier les dosages de l'ingrédient actif²⁶⁹.
- Celui qui allègue qu'une couleur ou une forme pour des pilules est devenue distinctive doit le prouver²⁷⁰ par prépondérance de preuve²⁷¹.
- Le fait que des droits exclusifs sur l'ingrédient actif d'un médicament ne permette pas l'interchangeabilité de ce médicament n'entraîne pas l'acquisition d'une distinctivité obligée pour cause de présence unique²⁷².

²⁶⁸ *Novopharm Inc. c. Pfizer Canada Inc. (WHITE OCTAGONAL-SHAPED CAPSULE)* (2001), 18 CPR (3d) 395, (2001) TMOB 167 (Comm opp), J. Bradbury au paragraphe 51.

²⁶⁹ *Astrazeneca AB c. Novopharm (YELLOW TABLET DESIGN)* (2000), 6 CPR (4th) 101 (Comm opp; *sub nomine Novopharm Ltd c. Astra Aktiebolag*); conf. (2001), 15 CPR (4th) 476, (2001) CarswellNat 2420, 212 FTR 290, (2001) ACF 1606, (2001) FCJ 1606, 2001 FCT 1171, 2001 CFPI 1171 <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2001/2001fct1171.html> et en français à <http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi1171.html> (CFPI; 2001-10-30); conf. (2003), 2003 FCA 57, <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2003/2003fca57.html> (CAF; 2003-02-04)

²⁷⁰ *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag (CAPSULE DESIGN BROWN-PINK)*, (2000), (2000) ACF 496 (CFPI), le juge Rouleau au paragraphe 13: «le fardeau d'établir le caractère distinctif de la marque incombe à la requérante»; voir aussi *AstraZeneca AB c. Novopharm* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 9.

²⁷¹ On parle ici d'une prépondérance de preuve (ou *balance des probabilités* civile et non d'une preuve criminaliste hors de tout doute raisonnable: *Christian Dior S.A. v. Dion Neckwear Ltd.* (1996), 71 CPR (3d) 268 (Comm opp); conf. (2000), (2000) CarswellNat 583, 5 CPR (4th) 304, 185 FTR 234 (CFPI; 2000-03-21); inf. (2002) CarswellNat 212, 2002 FCA 29, (2002) CarswellNat 213, 286 NR 336, (2002) 3 CF 405, 216 DLR (4th) 451, 20 CPR (4th) 155 (CAF; 2002-01-23), le juge Décary aux paragraphes 15-18. Il s'agit toutefois d'un fardeau dont il n'est pas facile de s'acquitter: *AstraZeneca AB c. Novopharm* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 26 et *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (2000) CF 553, 178 (CFPI), le juge Evans, au paragraphe 78.

²⁷² *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (1999) , (2000) CF 553 (CFPI), le juge Evans aux paragraphes 78-79, 85-86, 98 et 121; *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 24. Cette approche s'inscrit d'ailleurs dans un courant jurisprudentiel constant dont on peut tirer que lorsque par monopole un commerçant est seul sur le marché avec son produit, il lui est difficile de prétendre que la marque en association avec laquelle ce produit est vendue est distinctive car, de par justement cette situation monopolistique, cette marque ne peut «distinguer les produits du commerçant de ceux des autres parce qu'il n'y en a pas ! Voir *Cellular Clothing Co. c. Maxton & Murray* (1899), 16 RPC 397, (1899) AC 326 (HL) et *Canadian Shredded Wheat Co. c. Kellogg Co. of Canada Ltd.*(1938), (1939) RCÉ 58, (1939) 1 DLR 7, (1938) CarswellNat 41 (C d'É); conf. (1939), (1939) RCS 329, (1939) 3 DLR 641, (1939) CarswellNat 54 (CSC).

- Le marché qu'il faut considérer pour déterminer si une couleur ou une forme de pilule est distinctive n'est pas celui de l'ingrédient actif de la pilule mais plutôt celui du traitement²⁷³.
- Cette distinctivité est une question de faits²⁷⁴ qui peut se démontrer par des ventes importantes au cours des ans sur le territoire canadien²⁷⁵ et par l'éducation du public sur le lien entre la couleur ou la forme de la pilule et le produit lui-même et non l'emballage du produit²⁷⁶. Elle doit être tranchée en fonction du message que la marque de commerce transmet aux consommateurs²⁷⁷.

Conclusion tremplin

En guise de conclusion, il semble pertinent d'exposer, même sommairement, la discussion philosophico-économique du juge Evans dans *Novopharm Limited*

²⁷³ *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 22; *Novopharm Ltd. c. Searle Canada Inc.* (YELLOW TABLET) (1995), 60 CPR (3d) 400, (1995) TMOB 15 (Comm opp), M. Herzig à la page 403.

²⁷⁴ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (2000), 9 CPR (4th) 304 (CAF), le juge Strayer au paragraphe 6.

²⁷⁵ *AstraZeneca AB c. Novopharm Ltd.* 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 22; des ventes importantes ne seront pas suffisantes en soi si le public n'associe pas forme ou couleurs à un produit particulier; *Burroughs Wellcome Inc. c. Novopharm Ltd.* (SHIELD DESIGN TABLET) (2000), 8 CPR (4th) 448 le juge O'Keefe aux paragraphes 35.

²⁷⁶ *Novopharm Ltd. c. Astra Aktiebolag* (CAPSULE DESIGN BROWN-PINK), (2000), (2000) ACF 496 le juge Rouleau au paragraphe 15; *AstraZeneca AB c. Novopharm* (2001), 15 CPR (4th) 476 (CFPI), le juge Kelen au paragraphe 15 et 2003 FCA 57 (CAF; 2003-02-04), le juge Stone au paragraphe 24.

²⁷⁷ *Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.* (1999), (2000) CF 553 (CFPI), le juge Evans au paragraphe 70. *Novopharm Ltd. c. Pfizer Canada Inc.* (WHITE ROUND TABLET) (2001), 18 CPR (4th) 395, (2001) CarswellNat 3558, (2001) TMOB 167 (Comm opp), J. Bradbury aux paragraphes 56-57: «I am not satisfied that patients can and do use the colour and shape in choosing to request the applicant's product. Yes, they do become familiar with the colour and shape of this medication through daily, extensive usage; but I cannot conclude that they associate the colour and shape with anything more than the therapeutic effect of the medication. *Patients may use the features covered by this application to distinguish their "heart pill" from their "pill for high cholesterol" or whatever.*» (Les italiques sont nôtres.) Voir également *Ciba-Geigy Canada Ltée c. Apotex Inc.* (1992), (1992) RCS 120 (CSC), le juge Gonthier à la page 139 et *Eli Lilly & Company c. Novopharm Limited* (2000), (2001) 2 CF 502 (CAF), la juge Desjardins au paragraphe 52. Et, pour quoi pas, *Henry K. Wampole & Co., Limited c. Hervay Chemical Co. of Canada Limited* (1929), (1929) RCÉ 78, (1929) CarswellNat 10 (C d'É), le juge Audette à la page 81: «The user of a trade-mark does not result in what the person who makes use of it may have in his mind; but what the public would obviously understand when the name or the trade-mark is impressed on the wrapper or the bottle», confirmé à (1929), (1930) RCS 336, (1930) 2 DLR 975, (1929) CarswellNat 49 (CSC).

*c. Bayer Inc.*²⁷⁸ Cette décision fait état de la problématique sous-jacente à l'enregistrement de couleurs et de formes de pilules à titre de marque de commerce.

La Cour fait ainsi état de deux considérations d'intérêt public concurrentes, en plus bien sûr de l'intérêt manifeste de tout fabricant de protéger la part du marché qui résulte de ses investissements.

D'une part, il y a une préoccupation concurrentielle : empêcher les fabricants de médicaments génériques de vendre un produit interchangeable, de même biodisponibilité²⁷⁹ et de même apparence que le produit d'origine fausserait le marché et limiterait indûment la concurrence. Selon la Cour, dans ce volet de la problématique, c'est le prix et non l'apparence qui constitue le premier critère considéré à l'achat du médicament. Dès lors, demander aux fabricants de médicaments génériques de commercialiser des comprimés visant le même traitement mais sous une apparence autre que celle du produit d'origine provoquerait sans doute de la part des consommateurs une résistance irrationnelle.

D'un autre côté, certains patients pourraient ressentir des effets indésirables d'un produit mais pas d'un autre et ce, même s'ils sont interchangeables et ont la même biodisponibilité²⁸⁰. Ce volet de la problématique militerait donc en faveur de la protection des formes et couleurs au profit de la société innovatrice.

²⁷⁸ *Novopharm Limited c. Bayer Inc.* (2000), [2000] 2 CF 553 (CFPI), le juge Evans aux paragraphes 124-132, ici paraphrasé sans vergogne, amplement et librement.

²⁷⁹ La *biodisponibilité* est définie comme étant la fraction de la dose de médicament absorbé qui pénètre dans la circulation générale et la vitesse à laquelle s'effectue ce processus.

La *bioéquivalence* quant à elle est définie comme étant une forte ressemblance de la biodisponibilité de deux produits pharmaceutiques (de même forme galénique) provenant de la même dose molaire, qui ne produiront probablement pas de différence clinique pertinente en ce qui concerne les effets thérapeutiques, les effets indésirables ou les deux à la fois. (définitions tirées des *Lignes directrices de la Direction des produits thérapeutiques sur la conduite et l'analyse des études de biodisponibilité et de bioéquivalence*).

²⁸⁰ En effet, les ingrédients non-médicinaux ou les excipients utilisés par les fabricants de produits pharmaceutiques pourraient affecter les individus différemment. De plus, ce ne sont pas tous les fabricants qui exercent le même contrôle de la qualité. Ainsi, les consommateurs qui ont trouvé un produit provenant du fabricant d'origine leur apportant des effets bénéfiques ne veulent peut-être pas que leur ordonnance soit remplacée par un médicament générique interchangeable, et ce en raison du fait que sa qualité est peut-être moindre que celle du médicament qu'il prenait originellement. Par exemple, un patient qui consulte un médecin pour des symptômes ressentis ne pourra pas attribuer ceux-ci à la substitution du produit d'origine au produit générique s'il n'a pas été alerté de celle-ci puisque l'apparence de ces produits est identique.

Ces deux préoccupations touchent à la protection du consommateur. La première tend à réduire le prix des médicaments en ne limitant pas la concurrence par l'octroi d'un monopole dans l'apparence d'un produit et la deuxième maximise la liberté du consommateur de choisir le médicament de son choix en toute connaissance de cause.

Le critère de distinctivité énoncé dans la *Loi sur les marques de commerce* servira d'intermédiaire à ces deux considérations d'ordre public opposées. Le droit des marques semble toutefois un outil mieux adapté à la protection de la libre concurrence qu'à celle de la protection de la santé du public. D'où, pourrait-on conclure, l'hésitation des tribunaux à accepter l'enregistrement de marques de commerce visant la couleur ou la forme d'un comprimé pharmaceutique.

ROBIC + LAW
+ BUSINESS
+ SCIENCE
+ ART

ROBIC + DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

