

L'ENREGISTRABILITÉ DE LA COULEUR ET DE LA FORME DES COMPRIMÉS

Stella Syrianos*
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

1. Introduction
2. Les faits
3. La décision du registraire
4. L'appel à la Cour fédérale du Canada
5. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale
6. Le jugement de la de la Cour fédérale de première instance (sur renvoi)
7. Le caractère distinctif inhérent des comprimés de couleur rose
8. Le caractère distinctif acquis des comprimés de couleur rouge-brun
9. Conclusion

1. Introduction

Au fil des années, la jurisprudence enseigne que la couleur et la forme d'un comprimé peuvent être enregistrées en tant que marques de commerce. Toutefois, le requérant qui prétend avoir des droits dans la couleur et la forme d'un comprimé doit prouver que sa marque de commerce est distinctive. Le seuil imposé par la jurisprudence pour prouver cette distinctivité a fait en sorte que les demandes d'enregistrement par des compagnies pharmaceutiques revendiquant la couleur et la forme d'un comprimé ont souvent été rejetées.

Dans un jugement rendu le 17 octobre 2003¹, sur renvoi², la Cour fédérale a maintenu ce fardeau établi depuis des années par la jurisprudence selon

© LEGER ROBIC RICHARD, 2003.

* Avocate, Stella Syrianos est membre du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. s.e.n.c. Publié à (2004), 17-2 *Cahiers de propriété intellectuelle*. Publication 313.

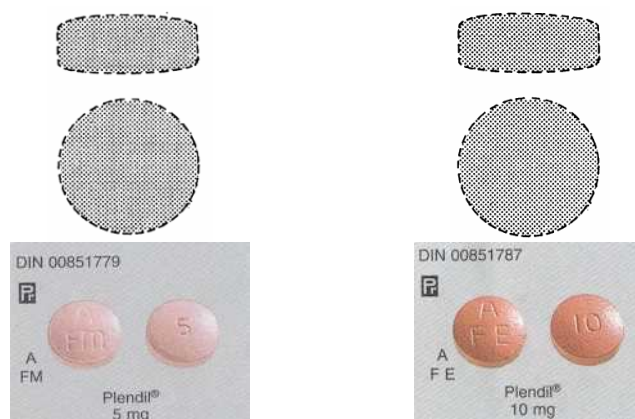
¹ *Novopharm Limited c. Astrazeneca AB* T-1470-99, (2003) F.C.J. 1535, 2003 FC 1212, aussi disponible à <http://www.canlii.org/ca/cas/fc/2003/2003fc1212.html> et <http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2003/2003fc1212.html> (CF; 2003-10-17) j. Dawson.

² *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

lequel un requérant qui souhaite enregistrer la forme et la couleur d'un comprimé doit démontrer, selon la balance des probabilités, que ce comprimé est distinctif des comprimés des autres fabricants.

2. Les faits

La requérante AstraZeneca AB (ci-après: «Astra») cherchait à obtenir l'enregistrement de deux marques de commerce en liaison avec des comprimés contenant de la féléodipine, une préparation pharmaceutique pour le traitement de l'hypertension. Une des demandes visait un comprimé rond et biconvexe de couleur rose³ et l'autre visait un comprimé rond et biconvexe de couleur rouge-brun⁴:



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), 21 C.P.R. (4^e) 289, (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). Dans l'arrêt du 15 octobre 2002, la Section d'appel de la Cour fédérale renvoyait le dossier à la Section de première instance pour adjudication au fond. C'est ce jugement du 17 octobre 2003 qui fait l'objet de cette capsule.

³ Demande 699917 du 28 février 1992 au nom de AstraZeneca AB pour un comprimé de féléodipine 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».

⁴ Demande 699918 du 28 février 1992 au nom de AstraZeneca AB pour un comprimé de féléodipine 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».

L'appelante Novopharm a initié des oppositions à l'encontre de ces deux demandes d'enregistrement en se fondant principalement sur le motif que les marques de commerce d'Astra n'étaient pas distinctives en ce qu'elles ne distinguaient pas ou n'étaient pas aptes à les distinguer de celles d'autres personnes, notamment des comprimés d'autres compagnies pharmaceutiques qu'elle a énumérées dans ses déclarations d'opposition⁵.

3. La décision du registraire

Le registraire a rejeté les oppositions de Novopharm sur la base des motifs suivants:

- i) les déclarations d'opposition n'étaient pas présentées avec des détails suffisants pour permettre à Astra de répondre aux allégations de Novopharm sur l'absence du caractère distinctif de ses marques de commerce; et
- ii) il n'y avait pas d'éléments de preuve quantitatifs ni suffisamment d'éléments de preuve qualitatifs de ventes ou d'usage de comprimés pharmaceutiques par d'autres fabricants par la combinaison de couleurs et de formes qui ressemblaient aux marques de commerce faisant l'objet des demandes d'enregistrement d'Astra.

4. L'appel à la Cour fédérale du Canada

Sur appel interjeté auprès de la Section de première instance, la Cour a rejeté les appels de Novopharm et a confirmé les décisions du registraire. La Cour a estimé que le registraire n'avait pas commis d'erreur manifeste en rejetant les oppositions de Novopharm au motif qu'elles ne comportaient pas de détails suffisants pour permettre à Astra d'être informée de la nature de l'instance et d'y répondre quant à la question de la distinctivité de ses marques de commerce. La Cour n'a pas examiné le second motif de rejet des oppositions quant à l'insuffisance de la preuve car sa conclusion sur le premier motif était déterminante pour l'appel.

⁵ Les photographies couleurs de comprimés qui sont reproduites dans ce texte sont extraites du CPS ou *Compendium of Pharmaceuticals and Specialities* 2003 (Toronto, Association des pharmaciens du Canada, 2003).

5. L'arrêt de la Cour d'appel fédérale renvoyant l'affaire à la Section de première instance

La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et a ordonné le renvoi de l'affaire à la Section de première instance pour qu'elle soit tranchée au fond. Au soutien de ses motifs, la Cour a estimé que :

- i) le registraire a commis une erreur puisqu'il n'avait pas pris en considération la preuve produite par Novopharm dans sa détermination à savoir si Astra était en mesure de répondre aux prétentions de Novopharm;
- ii) la preuve produite auprès du registraire remédiait aux lacunes des actes de procédures de Novopharm;
- iii) la nouvelle preuve produite devant la Section de première instance était plus spécifique quant aux renseignements qualitatifs, notamment les noms des fabricants et des usagers des comprimés ainsi que des renseignements quantitatifs concernant le nombre de prescriptions servies par les pharmaciens et les ventes annuelles des produits pharmaceutiques spécifiques similaires en forme et en couleur à ceux d'Astra. Comme cette nouvelle preuve aurait eu un effet sur les décisions du registraire, la Cour a conclu que le juge de première instance était tenu de la prendre en compte et de considérer le deuxième motif de rejet des oppositions de Novopharm quant à l'insuffisance de la preuve, selon la norme de la décision correcte.

6. Le jugement de la de la Cour fédérale de première instance (sur renvoi)

La question soulevée devant la Section de première instance (aujourd'hui appelée Cour fédérale) était celle de savoir si Astra avait rencontré son fardeau de preuve quant à la distinctivité de ses marques de commerce à la date des oppositions logées par Novopharm. Astra a plaidé que la couleur et la forme de ses comprimés distinguaient ses produits de ceux d'autres fabricants (c'est-à-dire que les marques avaient acquis un caractère distinctif) et que la forme et la couleur de ses comprimés étaient aptes à les distinguer de ceux d'autres fabricants (c'est-à-dire que les marques possédaient un caractère distinctif inhérent).

Dans son analyse de la question du caractère distinctif des marques de commerce d'Astra⁶, la Cour a élaboré une liste de principes applicables :

1. Le requérant d'une marque de commerce doit satisfaire au test tripartite établi dans *Phillip Morris c. Imperial Tobacco Ltd.* (1985), 7 C.P.R. (3^e) 254 (C.F.P.I.) p. 270. (...) le troisième volet du test tripartite exige que l'association entre la marque et le produit permette au propriétaire d'une marque de commerce de distinguer son produit de celui des autres.
2. La couleur en elle-même n'est pas considérée comme possédant un caractère distinctif inhérent.
3. Le fardeau de preuve concernant la distinctivité n'est pas facile à décharger.
4. Quand l'ingrédient du produit pharmaceutique ne fait pas l'objet de la revendication d'une marque de commerce et que l'objet de l'enregistrement est la couleur et la forme d'un comprimé, le requérant doit démontrer que ce comprimé est distinctif de ceux d'autres fabricants de comprimés.
5. Il incombe au requérant d'une marque de commerce de démontrer que les médecins, les pharmaciens ou les patients réfèrent à la couleur ou à la forme d'un comprimé en décidant de prescrire, distribuer ou demander le comprimé.
6. Le fait que les consommateurs utilisent également des moyens autres que la couleur et la forme pour identifier le produit à une source unique n'empêche pas l'enregistrabilité d'une marque de commerce où l'on revendique la forme et la couleur d'un comprimé.

7. Le caractère distinctif inhérent des comprimés de couleur rose

⁶ Voir Alexandra STEELE et Stella SYRIANOS, «Color and Shape: A Difficult Pill to Swallow », (2002) 9-1 *Intellectual Property* 509, aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/173.12.pdf>; voir aussi Laurent CARRIÈRE, «L'industrie pharmaceutique et les marques de commerce: à la recherche de la distinctivité non-fonctionnelle», dans *Les litiges pharmaceutiques* (Montréal, Insight, 2003), aussi disponible à l'adresse URL <http://www.robic.ca/publications/Pdf/300.pdf>. Voir aussi Stella SYRIANOS, «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>.

La Cour a décidé qu'en l'absence d'une preuve d'emploi de comprimés roses à la date de l'opposition, Astra ne pouvait soutenir son allégation selon laquelle sa marque de commerce se rapportant à la couleur et la forme des comprimés roses avait acquis un caractère distinctif. Dans ces circonstances, la question de l'enregistrabilité de cette marque se fondait sur son caractère distinctif inhérent, le cas échéant.

Astra a plaidé que la couleur et la forme de ses comprimés roses possédaient un caractère distinctif inhérent puisque le choix de cette couleur rose et de cette forme ne dépendait pas de l'ingrédient contenu dans ses comprimés, soit la félodipine, et que c'était des raisons de marketing qui avaient amené Astra à choisir cette combinaison.

La Cour n'a pas partagé la position d'Astra. En appliquant les critères énoncés ci-haut et sur révision de la preuve, la Cour a conclu que la preuve produite par Astra n'établissait pas le caractère distinctif de sa marque de commerce. La Cour a également ajouté que la couleur et la forme des comprimés ne distinguaient pas ceux-ci de ceux d'autres fabricants de comprimés.

8. Le caractère distinctif acquis des comprimés de couleur rouge-brun

Astra prétendait que la preuve démontrait que les pharmaciens utilisaient la couleur et la forme de ses comprimés de couleur rouge-brun quand ils décidaient de les distribuer. La Cour a souligné qu'il n'y avait aucune preuve produite démontrant que des patients se fondaient sur la couleur et la forme des comprimés de couleur rouge-brun d'Astra et elle a également reconnu que les médecins portaient peu, sinon pas, attention à la couleur et la forme des comprimés quand ils les distribuaient.

Dans un premier temps, malgré les prétentions d'Astra et sur la base de la preuve devant elle, la Cour a décidé que, pour les pharmaciens, la couleur et la forme des comprimés d'Astra jouaient un rôle insignifiant dans leur distribution dans la mesure où l'apparence des comprimés n'était qu'un élément secondaire qu'ils prenaient en considération. La Cour a également conclu que les pharmaciens identifiaient les comprimés avant tout par leur numéro d'identification («Drug Identification Number»), leur marquage, ainsi que les étiquettes sur les emballages. Elle a donc accepté l'argument de Novopharm selon lequel l'on ne peut inférer que les comprimés d'Astra sont distinctifs puisqu'un pharmacien saura que les comprimés d'Astra ne sont pas, par exemple, de couleur verte.

Dans un deuxième temps, la Cour a estimé que la preuve produite devant elle démontrait qu'il y avait plusieurs comprimés sur le marché de couleur rouge-brun ou rose. Conséquemment, la Cour a conclu que la preuve n'a pas démontré, sur la balance des probabilités que la couleur rouge-brun et la forme des comprimés distinguaient les comprimés d'Astra de ceux d'autres fabricants. La Cour a donc accueilli les oppositions de Novopharm et a refusé les demandes d'enregistrement 699917 (comprimé rose) et 699918 (comprimé rouge-brun) d'Astra.

9. Conclusion

Cette affaire ne bouleverse pas l'état du droit car elle soutient le principe déjà établi par la jurisprudence que la couleur et la forme d'un produit pourraient être enregistrables en tant que marques de commerce, en autant qu'on établisse la distinctivité d'une telle marque de commerce. La jurisprudence démontre que les efforts des compagnies pharmaceutiques qui tentent d'enregistrer ce type de marques de commerce sont souvent contrecarrés. Toutefois, le seuil imposé par la jurisprudence quant au caractère distinctif pourrait ne pas être une pilule si difficile à avaler dans la mesure où l'on pourrait produire une preuve à l'effet que des médecins, des pharmaciens ou des patients réfèrent avant tout à la couleur et à la forme d'un comprimé pour l'identifier.



