

## QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LA REVENDICATION DE COULEUR COMME CARACTÉRISTIQUE D'UNE MARQUE AU CANADA – ASPECTS TECHNIQUES

LAURENT CARRIÈRE\*  
**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

### RÉSUMÉ

Cet article aborde, d'un point de vue technique, les conditions d'enregistrement au Canada d'une couleur comme signe permettant de distinguer les produits ou services d'une personne de ceux des autres. La façon dont une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, qu'elle soit bidimensionnelle ou tridimensionnelle, influera beaucoup sur l'obtention de l'enregistrement et la portée de celui-ci. Certaines imprécisions de la pratique canadienne sont par ailleurs soulevées, notamment à la lumière de prochaines modifications législatives.

### ABSTRACT

This article discusses, from a technical point of view, the conditions for registering a color in Canada as a sign that distinguishes one person's products or services from those of others. The way in which a color is claimed as a feature of the mark, whether two-dimensional or three-dimensional, will greatly influence the obtaining of the registration and the scope thereof. Some inaccuracies in the Canadian practice are also raised, particularly in the light of upcoming legislative changes.

### Introduction

Cette modeste et courte contribution vise à clarifier certains aspects, parfois désuets, parfois non résolus, de la pratique canadienne visant l'association de couleurs à une marque de commerce. Il s'agit, en vrac et sans prétention à l'exhaustivité, de réflexions et commentaires sur un aspect méconnu d'une pratique parfois absconse<sup>1</sup>.

---

© CIPS, 2017.

\* Avocat et agent de marques de commerce, associé de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié en décembre 2017 dans un numéro thématique électronique « Formes et couleurs » de l'European Communities Trademark Association (ECTA). Publication 468.

<sup>1</sup> Peu a d'ailleurs été écrit sur le sujet : Laurent Carrière, « La protection statutaire des marques non traditionnelles au Canada : quelques réflexions sur leur enregistrabilité et distinctivité », dans Laurent Carrière (dir), *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle* (1999), coll Service de la formation permanente du Barreau du Québec (Cowansville, Yvon Blais, 1999), 79 aux pp 96 et ss [Carrière]; Keltie R. Sim et Heather A. Tonner, « Protecting Colours Marks in Canada », (2004) 94:4 *Trademark Reporter* 761 aux pp 769-775.

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2875, boulevard Laurier  
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700  
Québec (Québec) Canada G1V 2M2  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

## 1. Principes généraux sur la protection des couleurs

Tout de go, précisons qu'au Canada,

- il est possible de revendiquer une ou des couleurs comme caractéristique d'une marque de commerce;
- il est possible de revendiquer une ou des couleurs pour une partie seulement d'une marque de commerce;
- une ou des couleurs peuvent être revendiquées comme caractéristique d'une marque interdite contingente à publication;
- la théorie de l'épuisement des couleurs n'est pas reçue;
- une couleur à elle seule ne peut généralement pas être enregistrée comme marque de commerce;
- une couleur sans contour délimité ne peut pas être enregistrée comme marque de commerce;
- une couleur appliquée à la surface d'un produit peut être enregistrée comme marque de commerce;
- une couleur qui n'a qu'une fonction utilitaire ou décorative ne peut être enregistrée;
- les couleurs ne sont pas considérées comme intrinsèquement distinctives;
- les marques de commerce constituées de couleurs ne possèdent qu'un faible caractère distinctif inhérent;
- la preuve de distinctivité d'une marque consistant uniquement en une ou des couleurs appliquées à un objet est un lourd fardeau qui repose sur qui veut obtenir ou maintenir un enregistrement, fardeau difficile à rencontrer.

Il faut cependant distinguer entre la simple revendication de couleur comme une des caractéristiques de la marque de commerce et la revendication de couleur à titre de marque de commerce : une couleur seule ne pourra pas, selon la législation en vigueur, faire l'objet d'une marque de commerce.

Cette contribution traite uniquement de certains des aspects techniques liés à l'enregistrement d'une marque de commerce qui comporte des couleurs.

## 2. Le traitement d'une demande d'enregistrement par le Bureau des marques de commerce

Lorsqu'un requérant revendique des couleurs comme caractéristique de la marque de commerce, les couleurs doivent être décrites<sup>2</sup>. En certains cas, le registraire peut même exiger que le requérant produise un dessin ligné où les couleurs sont

---

<sup>2</sup> *Karma Candy Inc c Cadbury UK Limited*, 2013 COMC 119 (Comm opp; 2013-07-05) C.R. Folz au para 38.

représentées selon un tableau prévu dans le règlement.

Lorsqu'une marque est enregistrée, le certificat d'enregistrement reproduit celle-ci en noir et blanc, mais il y a une entrée au registre pour indiquer la revendication de couleurs.

C'est d'ailleurs de cette façon qu'un dossier est traité et c'est également de cette façon que la marque est annoncée, à savoir en noir et blanc avec une description en mots des couleurs revendiquées. Cela vaut tant pour les marques de commerce, que pour les marques de certification que pour les signes distinctifs; cela vaut également pour les marques interdites ou officielles.

Dans la base de données du Bureau des marques de commerce, qui fait office de registre public, les marques de commerce ne sont d'ailleurs normalement accessibles qu'en noir et blanc, même si une couleur a été revendiquée à titre de caractéristique de cette marque de commerce.

### 3. La revendication de couleurs à titre de caractéristique de la marque

L'alinéa 30h) de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>3</sup> prévoit que lorsqu'une marque de commerce ne vise pas que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits dans une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce doit être produit :

*« 30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :*

*h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque ; »*

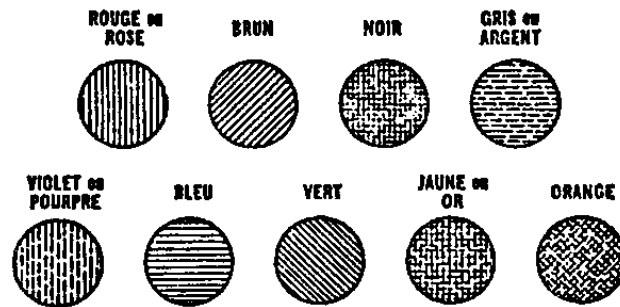
La règle 28(1) indique ainsi que lorsqu'une couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque, il est nécessaire de la décrire, la règle 28(2) précisant comment cette description peut être faite :

*« 28. (1) Lorsque le requérant revendique une couleur comme caractéristique de la marque de commerce, la couleur est décrite.*

*(2) Si la description prévue au paragraphe (1) n'est pas claire, le registraire peut exiger que le requérant produise un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau suivant :*

---

<sup>3</sup> LRC 1985, c T-13 (ci-après la « Loi »).



Un requérant a donc le choix de décrire les couleurs en mots ou de produire un dessin ligné qui représente les couleurs conformément au tableau de la règle 28(2) ou même, description et dessin ligné (ou hachuré), en se gardant qu'il y ait une contradiction entre l'un et l'autre<sup>4</sup>.

Sauf demande du registraire, rien n'oblige un requérant à produire un dessin hachuré pour revendiquer une couleur comme caractéristique de la marque. S'il le fait et qu'une erreur est commise, il pourrait en résulter que le dessin hachuré ne représenterait pas adéquatement la marque de commerce dont on requiert l'enregistrement et que l'alinéa 30*h*) de la Loi n'aurait alors pas été respecté, donnant ainsi ouverture à un motif d'opposition à l'enregistrement.

Le dessin, en effet, doit constituer une représentation significative dans le contexte de la description écrite figurant dans la revendication de couleurs. De légères disparités de couleurs pourront toutefois être acceptées, mais un dessin inexact ou trompeur sera considéré contraire à l'alinéa 30*h*) de la Loi. Le caractère adéquat du dessin et de la description verbale de la demande de marque de commerce relève de l'expertise de la Commission des oppositions et la Cour n'interviendra en appel que si la décision de la Commission n'est pas raisonnable. La description n'a donc pas à être rigoureusement exacte pourvu qu'elle soit significativement représentative des couleurs revendiquées comme caractéristique de la marque.

Le recours au dessin ligné n'est plus très fréquent, surtout lorsque le dessin est complexe et que le format de reproduction du dessin dans le *Journal des marques de commerce* rendrait difficile de cerner le positionnement, voire les couleurs revendiquées.

#### 4. Manque de clarté de la revendication de couleur

Si la revendication de couleur est ambiguë, l'examineur pourra demander des précisions plutôt que d'exiger un dessin hachuré.

<sup>4</sup> *Novopharm Ltd c Bayer Inc*, 1999 CanLII 9384 (CF; 1999-10-28) le juge Evans aux para 51-52 [conf 2000 CanLII 16510 (CAF; 2000-11-14)].

A moins que le requérant n'ait indiqué qu'il n'y a pas revendication de couleur, lorsqu'un ligné apparaît dans la reproduction de la marque l'examineur demandera si ce ligné représente, en accord avec la règle 28(2), une couleur revendiquée comme caractéristique de la marque.

Le requérant pourra alors répondre que « les lignes sont une caractéristique de la marque, mais ne représentent pas une couleur » ou que « les lignes servent à indiquer une nuance, mais la couleur n'est pas une caractéristique de la marque de commerce ». Si un ligné ou des couleurs apparaissent sur la représentation de la marque, mais que celles-ci ne sont pas revendiquées comme caractéristique de la marque, il faudra également l'indiquer. Dans un cas comme dans l'autre, cette précision sera reprise dans l'annonce de la marque au *Journal des marques de commerce*.

Si un requérant revendique une couleur comme caractéristique de tout ou partie de la marque, il n'est pas suffisant de décrire uniquement la couleur : il faut nommément l'indiquer par une phrase telle « La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. », sous peine d'émission, malgré parfois l'évidence, d'un rapport d'examen. Cette déclaration sera d'ailleurs reprise lors de l'annonce de la marque.

## 5. Exigence matérielle quant au dessin de la marque

La règle 27 dispose : « 27. (1) Lorsque le dessin d'une marque de commerce est exigé par l'alinéa 30h) de la Loi, il est en noir et blanc, mesure au plus 2 3/4 pouces sur 2 3/4 pouces ou 7 cm sur 7 cm, n'inclut pas de matière qui ne fait pas partie de la marque de commerce, et peut être sur une feuille qui satisfait aux exigences de l'article 13. (2) Le registraire peut exiger que le requérant produise un nouveau dessin si le dessin au dossier ne se prête pas à la reproduction dans le Journal ».

Une version électronique de la marque de commerce est également acceptable, voire obligatoire si on utilise le système de dépôt en ligne du Bureau des marques de commerce. Les critères de production au Bureau des marques sont : format .tiff (*Tagged Image File Format*), 300 ppp (points par pouce et non pixels par pouce), noir et blanc (ou moins de 16 couleurs de gris), moins d'un méga-octet.

Le Bureau des marques de commerce a cependant quelque peu relâché ses exigences et, en pratique, acceptera tous les formats électroniques communs. La production d'une version couleur plutôt que noir et blanc de la marque de commerce ne sera pas refusée si cette reproduction peut être reproduite avec clarté dans le *Journal des marques de commerce*. Elle ne fera cependant pas partie de la marque de commerce et, bien sûr, ne fera pas l'objet de l'annonce.

Le registraire peut exiger que le requérant fournisse un spécimen de la marque telle qu'employée et, s'il y a revendication de couleurs, les couleurs devront apparaître sur

le spécimen. Toutefois, à moins que le registraire ne l'exige, rien n'oblige un requérant à fournir ce spécimen, d'autant que celui-ci ne fera pas partie de la marque et qu'un tel spécimen produit pour clarifier une couleur ne remplace pas une description écrite et ne peut corriger une faille de celle-ci<sup>5</sup>.

## 6. Décrire la couleur

Il n'est pas requis de spécifier la teinte ou le ton particulier d'une couleur en faisant référence à un système colorimétrique ou chromatique particulier (on peut songer aux nuanciers RGB, XYZ, TVC, Pantone, CMJN, etc.). Toutefois, si le nom du système utilisé fait l'objet d'une marque de commerce déposée, il faut l'indiquer.

Une nuance précise de la couleur n'a donc pas à être revendiquée. Il est d'ailleurs à noter que dans le tableau de la règle 28(2) le même hachuré représente les couleurs rouge et rose, les couleurs violet et pourpre, les couleurs jaune et or et les couleurs gris et argent. Si le tableau ne fait pas de distinction entre ces couleurs ou nuance de couleurs, s'en tenir à celles énumérées à la règle 28(2) évitera des rapports d'examen. De plus, la couleur étant la perception visuelle de la répartition spectrale visible, il s'ensuit des différences de sensation d'un individu à l'autre, dont il résulterait une imprécision quant à l'étendue du monopole ou droit exclusif résultant de l'enregistrement. Lorsqu'une couleur dans les termes généraux de la règle 28 est revendiquée, le propriétaire de la marque de commerce aura le droit à son emploi exclusif dans toutes les variations de teinte de cette couleur.

Il faut éviter les ambiguïtés qui résulteraient de nuances. Ainsi, le terme « vert » serait accepté, mais probablement pas les termes « vert tirant sur le bleu » ou « vert gazon » (ou les noms originaux dans les palettes de couleurs sévissant dans l'industrie des « pots de peinture » tels daiquiri aux fraises, poisson-clown ou fleur de bleuets). La couleur caramel ne serait sans doute pas acceptable, car il y a plusieurs teintes caramel. Et qu'en serait-il de référence gueules, sinople ou sable utilisés dans l'héraldique? Et le vert épinard (vert soutenu)? Ce ne sera pas le même vert selon la variété et la même teinte (ou sa perception) variera selon qu'on regarde le dessus, le dessous ou le pétiole de la feuille ou que sa référence soit aux épinards du *comic strip* ou du dessin animé Popeye le marin... Bref, autant y aller d'une norme objective accessible : code hexa : #175732, RVB : 23 | 87 | 50; CMJN : 74 | 0 | 43 | 66 ou TSL : 145 | 58 | 22. Dans le nuancier Pantone, « vert épinard » correspond à trois teintes : 16-049 TCX, 16-049 TPG et 16-049 TPX. Teinte qui pourra d'ailleurs varier selon le médium utilisé.

Par ailleurs, l'utilisation dans une revendication de couleurs d'une référence autre qu'à un à-plat entraînera généralement d'un examinateur tatillon l'émission d'un rapport

---

<sup>5</sup> *Novopharm Ltd c Astra Aktiebolag*, 2000 CanLII 15216 (CFPI; 2000-04-14) le juge Rouleau au para 22 [conf 2001 CAF 296 (CAF; 2001-10-18); permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2002 CarswellNat 1252 (CSC; 2002-06-06)] [*Astra*].



demandant confirmation que la marque est bidimensionnelle.

Reste à débattre de la question de la protection des couleurs qui changent selon l'angle de vision, la température, la source lumineuse qui l'éclaire (métamérisme), la fréquence (photons QUBITS) ou un autre facteur extérieur. Dans l'état actuel de la Loi, cela ne semble pas protégeable, sinon par artifice de plusieurs demandes pour chacune des couleurs.

Qu'en serait-il de la couleur « tête de nègre » (un marron très foncé tirant sur le noir; *black brown*), « cuisse de nymphe » (rose très pâle tirant légèrement sur le mauve; *great maiden's blush*) ou « caca d'oie » (jaune verdâtre ou *greeny-yellow*) : de telles utilisations seraient-elles « politiquement correctes »?

Sans compter que les noms et adjectifs utilisés pour désigner les couleurs diffèrent selon les langues et les contextes culturels. Pour l'auteur, c'est donc un « cri du cœur » pour l'instauration d'une norme objective et précise de teinte d'une couleur ou, mieux, une reproduction de la marque dans sa présentation couleur et ce, tant dans la demande, que dans l'annonce, que dans l'enregistrement, que dans la base de données gouvernementales.

## 7. Revendication de couleur et objet en trois dimensions

L'apposition de la marque sur les faces d'un objet tridimensionnel n'en fait pas une marque tridimensionnelle.

Les marques de commerce qui consistent en une ou plusieurs couleurs appliquées à l'ensemble de la surface visible d'un objet tridimensionnel sont enregistrables comme des marques de commerce ordinaires à moins qu'elles ne fassent partie d'un mode d'emballage ou de présentation de produits auquel cas, elles sont considérées comme des signes distinctifs. « *Il ne faut donc pas confondre une marque de commerce visant une couleur appliquée sur l'emballage d'un produit avec l'emballage lui-même : ce n'est que dans le second cas qu'il s'agira d'un signe distinctif plutôt que d'une marque de commerce* »<sup>6</sup>.

La distinction est d'importance, car, dans le cas d'un signe distinctif, le requérant doit, à l'examen, fournir une preuve, par affidavit ou déclaration solennelle, établissant qu'à la date de production de la demande d'enregistrement, ce signe était devenu distinctif de ses produits ou services.

Selon le *Manuel d'examen des marques de commerce*<sup>7</sup> au §IV.3.3. ne seront pas

<sup>6</sup> *Simpson Strong-Tie Company, Inc c Peak Innovations Inc*, 2009 CF 1200 (CF; 2009-11-23) la juge Snider au para 44 [conf 2010 CAF 277 (CAF; 2010-10-20)].

<sup>7</sup> Office de la propriété intellectuelle du Canada, *Manuel d'examen des marques de commerce*, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01614.html>> (date de

considérées comme des signes distinctifs et pourront être enregistrées comme marques de commerce « ordinaires » :

- 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;
- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou plusieurs couleurs appliquées à un ou à des endroits particuliers sur un objet tridimensionnel;
- une marque de commerce qui consiste seulement en une ou plusieurs couleurs combinées à du texte ou à des éléments à deux dimensions, ces éléments étant apposés à un ou plusieurs endroits particuliers sur un objet particulier à trois dimensions.

La revendication de couleur d'une marque de commerce peut donc porter sur partie ou tout d'un objet tridimensionnel.

Selon le *Manuel*,

- il faut donner une description de la façon dont la couleur est apposée;
- il ne faut pas que la description se conclut par une indication que l'objet auquel est appliquée la couleur ne fait pas partie de celle-ci car c'est cet objet qui délimite la marque, évitant ainsi une revendication de monopole pour une couleur *per se*;
- il n'est pas non plus requis d'indiquer les dimensions du produit représenté ou de restreindre la marque à une taille définie.

## 8. Positionnement d'une couleur sur un objet tridimensionnel

Il est permis d'enregistrer une marque constituée d'un positionnement de couleur sur un produit particulier, par exemple, un brin de couleur jaune traversant une longueur de câble métallique ou la couleur rouge appliquée à toute la surface externe d'une semelle de chaussure.

La revendication de couleur comme caractéristique d'une marque peut également viser toute la surface du produit.

## 9. La couleur sur le signe distinctif

Si la couleur fait partie intégrante du produit ou de son mode d'emballage, ce sont alors les dispositions relatives au signe distinctif qui s'appliqueront.

La question de savoir si les dessins pertinents sont des signes distinctifs est à la fois de fait et de droit, qui relève de l'expertise de la Commission des oppositions. En appel,

---

modification 26 novembre 2015). (ci-après « Manuel »). Le Manuel toutefois n'a pas valeur de loi : *Ontario Dental Assistants Association c Canadian Dental Association*, 2013 CF 266 (CF; 2013-02-12) le juge Manson au para 24.



la Cour n'interviendra pas si la conclusion de la Commission est raisonnable, quoique la Cour eût pu en arriver à une conclusion différente.

La couleur appliquée comme film (*coating*) pour un produit n'est pas un mode d'emballage et, hors de la définition statutaire stricte de « signe distinctif », ne sera pas considérée comme un signe distinctif. Il pourrait cependant en être décidé différemment s'il s'agissait d'une capsule de couleur contenant des granules multicolores.

## 10. La représentation de la marque

Le dessin doit être une représentation véritable de la marque et doit permettre de la délimiter, ce qui est d'importance particulière dans le cas de couleurs apposées à la surface d'un objet tridimensionnel. C'est ce qui définira les droits et l'étendue du monopole du propriétaire de l'enregistrement de la marque.

Il est possible de représenter la marque en utilisant différentes vues : « *Les dessins représentent la marque de différents points de vue* ».

Faut-il utiliser des lignes pointillées ou pleines pour décrire l'objet sur la surface duquel la couleur est apposée? Selon la pratique actualisée du Bureau des marques de commerce, dans le cas d'un signe distinctif, des lignes pleines devraient être utilisées pour délimiter l'objet alors que pour des marques comportant l'apposition d'une couleur à la surface d'un produit, des lignes pointillées devraient être utilisées.

L'utilisation de lignes pleines ne sera cependant pas fatale à une demande revendiquant l'apposition de couleurs à un objet tridimensionnel, mais générera souvent un rapport d'examen demandant confirmation qu'aucune protection n'est revendiquée pour l'objet tridimensionnel. Dans la mesure où il est clair que le requérant ne revendique pas la protection d'un enregistrement de marque pour le produit lui-même, les dessins seront considérés comme adéquats parce que parvenant « *à établir la distinction voulue entre le produit lui-même et ses propriétés physiques de forme et de couleur extérieure* »<sup>8</sup>. Il faut cependant que la représentation de la marque (c'est-à-dire le dessin placé dans le contexte de la description écrite) permette de déterminer des limites de l'aspect tridimensionnel des produits auxquels est appliquée la couleur. Comme indiqué dans l'une des nombreuses affaires: « *[Traduction] Compte tenu de la combinaison de lignes solides et pointillées à la fois indiquant la forme, mais accompagnée d'une déclaration selon laquelle le comprimé présenté uniquement dans le contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce, je ne pense pas qu'un enregistrement résultant de la présente demande fournirait une représentation suffisamment précise des droits exclusifs du*

<sup>8</sup> Association canadienne du médicament c Pfizer Products Inc, 2013 COMC 27 (Comm opp; 2013-01-23) N. de Paulsen au para 56 [conf 2015 CF 493 (CF; 2015-04-20)].

propriétaire ».<sup>9</sup>

L'inclusion d'« un désistement n'est pas obligatoire car il engendre souvent des ambiguïtés »<sup>10</sup>. « Le contour du produit est tracé en pointillé pour indiquer que la demande d'enregistrement ne vise pas le produit lui-même » demeurerait cependant préférable à « Le produit montré en contour pointillé ne fait pas partie de la marque »<sup>11</sup>.

Dans le *Manuel*<sup>12</sup>, le registraire préconise qu'un dessin qui montre la marque apposée sur un objet soit conforme aux exigences suivantes :

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

Dès lors, dans la mesure où les produits visés par la demande sont adéquatement décrits et représentés, une couleur appliquée à ce produit peut, à elle seule, constituer une marque de commerce. Ce qui importe c'est de définir la couleur de la marque de commerce dont on demande l'enregistrement en liaison avec les produits visés par la demande.

## 11. Et les éléments nominaux?

Il n'est pas nécessaire de reprendre dans la représentation de la marque tous les éléments nominaux qui pourraient être apposés sur le produit. Cela ne rendra pas inexacte la représentation de la marque<sup>13</sup>, surtout si de telles inscriptions sont mineures. Cela pourra toutefois avoir une incidence sur la date d'emploi de la marque réclamée, ainsi que sur la preuve de distinctivité de cette marque. En ce dernier cas d'ailleurs, le caractère distinctif de la marque sera réduit par son association avec une autre marque figurant sur le produit, perdant ainsi son caractère autonome (sauf sans doute s'il s'agit d'éléments mineurs).

---

<sup>9</sup> *Novopharm Ltd v Pfizer Canada Inc*, 18 CPR (4th) 395 (Comm opp; 2001) J.W. Bradbury à la p 407.

<sup>10</sup> *Astra* précité, note 5 au para 7.

<sup>11</sup> *Rothmans, Benson & Hedges, Inc c Imperial Tobacco Products Limited*, 2012 COMC 226 (Comm opp; 2012-11-26) C.R. Folz au para 37 [conf 2014 CF 300 (CF; 2014-03-28)]

<sup>12</sup> *Manuel*, §IV.3.1 « Marques bidimensionnelles apposée sur des objets à trois dimensions »; Office de la propriété intellectuelle, *Marques à trois dimensions*, Énoncé de pratique du 2000-12-06 (date de modification 1<sup>er</sup> juin 2015), en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00183.html>>.

<sup>13</sup> *Novopharm Limited c Astra Aktiebolag*, 2004 CanLII 71702 (Comm opp; 2004-01-20) J.W. Bradbury au para 61.

Plus particulièrement, qu'en est-il lorsque la représentation de la marque consiste en une couleur appliquée à toute la surface visible d'un produit alors que, dans les faits, la couleur n'agit que comme un fond sur lequel d'autres marques sont présentes?

De façon classique, la jurisprudence enseigne que plus d'une marque peuvent apparaître sur un même produit, mais cette jurisprudence vise principalement les aspects nominaux d'une marque. Appliquant ce principe aux marques constituées uniquement d'une revendication de couleur sur la surface d'un produit, un requérant devra établir que par ses ventes et par la promotion de sa marque, la couleur seulement, dépourvue des autres éléments, est distinctive et ce, même si le produit porte d'autres marques masquant partiellement cette couleur.

Il mériterait toutefois d'explorer si la marque couleur dont on revendique l'enregistrement transmet, sur le produit portant celle-ci mais aussi d'autres marques, une impression globale d'une ou de plusieurs marques. En ce dernier cas, il n'y aurait pas d'« emploi » de la marque « couleur » *per se*, mais d'une marque composite dont la couleur appliquée ne serait qu'un des éléments.

## 12. Adéquation de la demande canadienne à l'enregistrement étranger correspondant

Lorsqu'un requérant fonde sa demande canadienne sur un enregistrement dans un pays de l'Union (et un emploi généralement hors Canada), la demande canadienne devra être complétée par la production d'une copie certifiée de cet enregistrement « étranger ». Les couleurs revendiquées doivent alors correspondre exactement à l'enregistrement étranger en question.

Si cet enregistrement étranger comporte une revendication de couleur, il faudra que la demande canadienne revendique aussi ces mêmes couleurs comme caractéristique de la marque de commerce. Une situation intéressante pourrait d'ailleurs survenir si la nuance de couleur indiquée dans cet enregistrement n'était pas jugée assez précise par l'examineur canadien, par exemple « vert métallique ».

Par contre, dans le cadre d'une priorité conventionnelle, les couleurs revendiquées n'ont pas à correspondre exactement aux couleurs mentionnées à la demande de base (pourvu qu'il s'agisse sensiblement de la même marque de commerce).

## 13. Souplesse d'emploi résultant de la non-revendication de couleur

Lorsqu'une marque ne contient aucune revendication de couleurs, cela signifie que son propriétaire peut l'employer dans les couleurs de son choix, sans être restreint à l'emploi de couleurs particulières<sup>14</sup>. Alternativement, si le propriétaire revendique une

<sup>14</sup> *Masterpiece c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 (CSC; 2011-05-26) le juge Rothstein au para

couleur particulière, c'est pour cette couleur que l'enregistrement donnera des droits exclusifs à l'emploi de la marque telle qu'enregistrée.

Sauf lorsque le choix des couleurs a une importance particulière, le dépôt sans revendication de couleur revêt plus de souplesse d'utilisation et permet d'obvier aux contraintes techniques de reproduction selon le média ou d'éventuels changements de mercatique ou de marchandisage. De la même façon, si une couleur doit être revendiquée, il demeure préférable de s'en tenir aux couleurs de la règle 28(2).

La non-revendication de couleur aura également un impact dans le cadre de procédures en violation ou en contrefaçon, puisque les droits du propriétaire de l'enregistrement ne seront pas alors restreints à une couleur en particulier et que l'évaluation de la contrefaçon devra en tenir compte.

#### **14. Emploi des couleurs autrement que dans la forme enregistrée**

Selon le contexte de la procédure, une déviation entre la couleur revendiquée et la couleur employée pourra avoir des conséquences différentes. Ainsi, dans le cadre d'une procédure administrative en déchéance d'un enregistrement pour non-emploi de la marque, l'emploi de couleurs autres que celles visées par l'enregistrement en cause ne fera pas nécessairement conclure au non-emploi de la marque telle qu'enregistrée.

Il s'agira de déterminer si les différences entre ces deux versions de la marque de commerce sont à ce point minimes qu'un consommateur non averti conclurait, selon toute probabilité, qu'elles identifient toutes deux, malgré leurs différences, des produits ayant la même origine, que la marque de commerce demeure reconnaissable malgré les différences, bref, que les caractéristiques dominantes de la marque de commerce ont été préservées et que l'impression générale est maintenue.

Or, une revendication de couleur dans un enregistrement ne signifie pas nécessairement que la couleur soit une caractéristique prédominante de la marque de commerce de sorte que si les couleurs employées sont généralement conformes aux couleurs revendiquées à l'enregistrement, la déviation sera considérée comme mineure. Il en ira généralement de même dans le cadre d'une procédure d'opposition.

Dans le cas où la marque consiste en une couleur appliquée sur la surface d'un produit mais que ce produit porte aussi d'autres marques, est-ce que cette couleur sera considérée comme une simple couleur de fond ou comme une marque distinguant par elle-même la source du produit ?

#### **15. Et le désistement?**

---

55 [infirmant 2009 CAF 290 (CAF; 2009-10-13) qui confirmait 2008 CF 1412 (CF; 2008-12-13)].

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2875, boulevard Laurier  
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700  
Québec (Québec) Canada G1V 2M2  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

Le registraire pourrait-il forcer celui qui revendique une couleur comme une des caractéristiques de la marque de commerce à se désister du droit à l'emploi exclusif de cette couleur en estimant que celle-ci n'est pas indépendamment enregistrable? Cela pourrait être le cas, lorsqu'une couleur est revendiquée comme une des caractéristiques de la marque alors que cette couleur est par ailleurs reconnue comme ayant une utilisation ou une fonction particulière dans une industrie donnée.

## 16. La modification des couleurs en cours de poursuite d'une demande d'enregistrement

Est-ce qu'une revendication de couleur peut être corrigée? Cela dépendra du moment où cette demande de modification est sollicitée et de l'étendue de celle-ci.

Avant annonce, il est généralement possible d'ajouter ou de corriger une description de couleurs pourvu que cette modification à la marque de commerce n'en change pas le caractère distinctif. Toutefois, ce faisant, un requérant se trouve à admettre implicitement que les couleurs ne sont pas intrinsèquement distinctives, ce qui pourra le hanter advenant qu'il faille un jour instituer des procédures en contrefaçon...

Après annonce, il n'est pas possible de modifier ou supprimer les couleurs revendiquées, même pour tenir compte de développements jurisprudentiels subséquents à la production de la demande.

## 17. La couleur comme attribut fonctionnel

Une couleur qui est uniquement fonctionnelle ne pourra pas faire l'objet d'une marque de commerce parce que, de par sa fonctionnalité, utilitaire ou esthétique, elle n'est pas apte à distinguer les produits ou services de l'un par rapport à ceux des autres. Toutefois, la fonctionnalité d'une marque de commerce n'empêchera l'enregistrement de celle-ci que si elle porte sur un aspect important de la marque et non sur un aspect secondaire ou incident de celle-ci.

La couleur d'un médicament peut parfois servir à en différencier la posologie plutôt qu'à identifier la source de ce médicament. Dans le cas où la revendication de couleur comme caractéristique de la marque présente un certain degré de fonctionnalité, c'est le requérant qui aura le fardeau d'établir le caractère distinctif de cette marque, c'est-à-dire de prouver que les consommateurs, au vu de ces couleurs sur le produit en cause, associeraient celles-ci à une source particulière.

Toutefois, même si un « *lien fonctionnel avec la couleur n'est pas un obstacle rédhibitoire à l'enregistrement d'une marque fondée sur une couleur particulière* »<sup>15</sup>,

---

<sup>15</sup> *Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce 2010 CF 291 (CF; 2010-03-12) le juge Barnes au para 40 [conf 2010 CAF 313 (CAF; 2010-11-19); permission d'en appeler à la Cour suprême*

dans un marché qui a engendré certains liens thérapeutiques avec la couleur du produit considéré, il sera plus difficile d'établir le caractère distinctif fondé en partie sur la couleur et l'argument en faveur d'une notoriété propre sera plus difficile à démontrer.

De la jurisprudence, certains enseignements peuvent être tirés<sup>16</sup> :

- ce qui est uniquement décoratif ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable [ce qui n'empêchera pas une marque esthétiquement agréable d'être enregistrable];
- ce qui est uniquement fonctionnel ne saurait constituer une marque de commerce enregistrable [ce qui n'empêchera pas une marque dont l'utilité est secondaire d'être enregistrable];
- si la caractéristique résulte uniquement du processus de fabrication, la marque de commerce n'est pas enregistrable;
- si la caractéristique n'est pas uniquement décorative ou utilitaire, alors la marque est enregistrable;
- ce caractère fonctionnel – esthétique ou utilitaire – doit se rapporter à la marque elle-même;
- 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 employée;
- cette preuve de fonctionnalité doit être faite et ne peut s'inférer;
- l'on ne peut – du moins en théorie – par marque de commerce « étirer » la vie d'un brevet ou d'un dessin industriel échoué.

## 18. Preuve de distinctivité des couleurs durant l'examen

Selon la Loi actuelle, en cours d'examen, sauf dans des cas précis, le registraire ne peut pas demander à un requérant de prouver la distinctivité de la marque qu'il veut enregistrer.

La prochaine révision législative<sup>17</sup> prévoit une modification à l'article 32 de la Loi de sorte que le registraire pourra d'emblée requérir une preuve de distinctivité lorsque, selon son avis préliminaire, la marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, ce qui est généralement le cas des marques revendiquant comme caractéristique une couleur apposée à la surface d'un produit.

Le fardeau de prouver qu'une marque consistant dans une couleur appliquée à la surface d'un produit demeure lourd. Une exploitation importante de la marque ne fera pas nécessairement en sorte que forme ou couleur seront perçues comme un

---

du Canada refusée 2011 CanLII 28464 (CSC; 2011-05-19)].

<sup>16</sup> Voir généralement Carrière, précité note 1 aux pp 82 et ss.

<sup>17</sup> *Plan d'action économique n° 1*, LC 2014, c 20 art 339 dont l'entrée en vigueur est promise pour le premier semestre de 2019].



indicateur de source.

## Conclusion

La définition de « signe » prévue par les modifications à la *Loi sur les marques de commerce* permettra l'enregistrement de marques dites « non traditionnelles » dont les odeurs, les goûts, les formes tridimensionnelles, les sons, et les couleurs, délimitées ou non.

Souhaitons que les règles permettant l'enregistrement des couleurs (et les techniques d'identification de celles-ci), appliquées ou non à la surface d'un objet tridimensionnel, soient clarifiées et simplifiées sinon modernisées, de sorte que, rappelant Baudelaire, « *Les parfums, les couleurs et les sons se répondent* ».



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2875, boulevard Laurier  
Édifice Le Delta 3 – Bureau 700  
Québec (Québec) Canada G1V 2M2  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006