

Université de Montréal

Repenser le droit de marque

**Essai sur une approche fonctionnelle des marques
dans l'économie globale et numérique**

PAR

Florian Martin-Bariteau

Faculté de droit

Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales
en vue de l'obtention du grade de docteur en droit (LL.D.)

31 août 2016

© Florian Martin-Bariteau, 2016

Université de Montréal
Faculté des études supérieures et postdoctorales

Cette thèse intitulée :

Repenser le droit de marque

Essai sur une approche fonctionnelle des marques dans l'économie globale et numérique

présentée par :

Florian Martin-Bariteau

a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes :

Pr. Pierre Trudel,
Université de Montréal
Président-rapporteur

Pr. Vincent Gautrais,
Université de Montréal
Directeur de recherche

Pre Célia Zolynski,
Université Paris-Saclay
Examinatrice externe

Pre Teresa Scassa,
Université d'Ottawa
Membre du jury

Pre Aleksandra Kaminska,
Université de Montréal
*Représentante de la doyenne de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales*

Résumé

Repenser le droit de marque

Essai sur une approche fonctionnelle des marques dans l'économie globale et numérique

La marque, une des plus vieilles institutions sociales, a pris une importance inégalée au XX^e siècle devenant à la fois l'illustration de la globalisation moderne et un moyen d'expression tant culturelle que citoyenne. Aussi, depuis les années 1920, on s'interroge sur l'évolution des fonctions de la marque et du droit de marque. Les titulaires de droit ont notamment cherché à étendre leur protection au-delà des frontières initiales pour y inclure l'imaginaire de marque (*brand*) en se réappropriant indûment le langage de la propriété. Ce mélange des genres est venu perturber le difficile équilibre entre la protection des intérêts commerciaux et des libertés fondamentales.

À la lumière de la littérature historique, sémiotique et *marketing*, nous soumettons que l'imaginaire de marque a pris de l'ampleur tout en se détachant de la notion de marque. La rationalité de la marque et du droit de marque est restée attachée à leurs racines originelles à savoir la référence du public à une source. C'est autour de celle-ci que la protection s'opère et que la construction du régime juridique du droit de marque devrait être réalisée. Il convient ainsi de refondre le régime juridique du droit de marque autour de cette fonction d'origine.

Une reconstruction fonctionnelle de la notion de marque permet d'enligner le droit avec la diversité des marques dans la société moderne : tout ce qui est à même de référer le public à une origine devrait se qualifier au titre d'une marque. Cela permet notamment d'inclure de manière cohérente les hologrammes et les noms de domaine à l'édifice, outre les autres formes de marque encore inconnues.

Cette approche fonctionnelle permettra de surcroît de recentrer le droit de marque sur la notion de confusion du public. Il s'agit notamment d'abandonner le critère de l'emploi, tout en sortant les marques de la sphère du mercantile. Cette rationalité retrouvée offrira une ligne de protection flexible répondant aux enjeux démocratiques de protection de la liberté d'expression mais également à ceux du numérique en lien par exemple avec la publicité ou les mots-clics.

MOTS-CLÉS

Droit de marque – Approche fonctionnelle – Droit canadien – Droit de l'Union européenne – Droit des biens

Abstract

Rethinking Trademark Rights

An Essay on a Functional Approach to Marks in a Global and Digital Economy

Trademarks, one of the oldest social institutions, rose to a unique standing in the 20th century to become the symbol of modern globalization as well as a means of expression and activism. Since the 1920s, the evolution of the function of marks and trademark rights is discussed. Rights holders sought to extend their protection beyond the initial boundaries to include the marketing concept of brand through erroneous language and rhetoric of property, ownership and theft. Such propositions have disrupted the fragile and dynamic equilibrium between commercial interests and civil liberties.

Looking at History, Semiotics and Marketing, I argue that brands gained prominence, but took off from trademarks. The rationale for the latter and for trademark rights is still fundamentally rooted in the referential function to a source. The protection and the legal construction of trademark rights should only revolve around such a function. I therefore propose to recast trademarks' legal framework upon this function of origin.

Redelineating the concept of “mark” through a functional approach will align the law with the diversity and versatility of trademarks in modern societies: whatever serves a referential purpose should amount to a mark. This will notably offer a coherent scheme to include holograms or domain names, among future and unknown new means of reference.

This functional approach will also refocus mark rights on the standard of public confusion. I argue that the law should deviate from the standard of use, and understand marks out of the trade sphere. This rationale would offer a stringent but flexible framework that addresses issues of freedom of expression as well as those arising out of the digital world, e.g. advertisement and hashtags.

KEYWORDS

Trademark Right – Functional Approach – Canadian Law – European Union Law – Property Law

Table des matières

Résumé	i
Abstract.....	iii
Table des matières.....	v
Principales abréviations.....	xi
Remerciements.....	xvii
Introduction générale.....	1
(a) Objectif de l'étude.....	3
(b) Une étude fonctionnelle du droit de marque.....	3
(c) Une étude de droit comparé dans un monde global	6
(d) Précisions méthodologiques et conventions terminologiques	9
(e) Présentation de l'étude.....	11
Chapitre 1. Approche fonctionnelle du droit.....	13
INTRODUCTION	13
1.1. Approche fonctionnelle et rédaction.....	23
1.1.1. Régimes fonctionnels	23
1.1.2. Notions fonctionnelles	29
1.1.2.1. Notions fonctionnelles et droit à texture ouverte.....	29
1.1.2.2. Notions fonctionnelles et objectif d'indépendance technologique	33
(a) Ambiguïté du concept de « neutralité » technologique	34
(b) Indépendance technologique de la règle de droit.....	36
1.2. Approche fonctionnelle et interprétation.....	39
1.2.1. Interprétation fonctionnelle.....	39
1.2.1.1. Construction jurisprudentielle de la règle de droit par sa fonction	39
(a) Détermination de la règle de droit.....	39
(b) Actualisation de la règle de droit	44
1.2.1.2. Application de la règle de droit par équivalence fonctionnelle	46
(a) Approche théorique de l'équivalence fonctionnelle	47
(b) Approche juridique de l'équivalence fonctionnelle	48
1.2.2. Relations avec les autres méthodes d'interprétation.....	51
1.2.2.1. Relations avec l'interprétation téléologique.....	51
(a) Dimensions de l'interprétation téléologique	52
(b) Distinction de l'approche fonctionnelle	54
1.2.2.2. Relations avec la méthode contextuelle	57

1.2.3. Méthode appliquée au droit comparé	60
CONCLUSION DU CHAPITRE	65
Partie I. Repenser l'origine du droit de marque	67
Chapitre 2. Origines perdues du droit de marque	69
INTRODUCTION	69
2.1. Histoire de la construction socio-économique de la marque	69
2.1.1. Évolution historique des marques comme signe d'origine	70
(a) Genèse des marques dans la Préhistoire et l'Antiquité	70
(b) Renouveau des marques au Moyen-Âge.....	77
(c) Développements au temps des corporations.....	79
(d) Développements au temps de l'héraldique.....	84
2.1.2. Avènement du paradigme publicitaire des <i>brands</i>	87
(a) Nouveau paradigme publicitaire.....	87
(b) Concept économique de <i>brand</i>	92
(c) Un monde de <i>brands</i> : de l'unification à la subversion	97
2.2. Histoire de la construction juridique du droit de marque	102
2.2.1. Construction de la protection de l'origine en <i>common law</i> britannique.....	103
2.2.1.1. Construction jurisprudentielle de la protection contre la confusion.....	105
(a) Principes héraldiques.....	105
(b) Développements en <i>common law</i>	106
(c) Développements en <i>equity</i>	109
2.2.1.2. Consécration de l'action en <i>passing off</i> et du droit statutaire	114
(a) Développement du recours en <i>passing off</i>	114
(b) Développement du droit statutaire.....	117
2.2.2. Construction de la protection de l'origine en droit civil postrévolutionnaire	119
(a) Droit français	120
(b) Droit belge.....	122
(c) Harmonisation communautaire.....	123
2.2.3. Construction de la protection de l'origine en droit canadien.....	125
(a) Recours en <i>passing off</i> en <i>common law</i> canadienne.....	125
(b) Recours en commercialisation trompeuse en droit civil québécois.....	127
(c) Protections par le droit statutaire.....	129
CONCLUSION DU CHAPITRE	132
Chapitre 3. Origines volées du droit de marque	135
INTRODUCTION	135
3.1. Qualification en <i>common law</i>	143
3.1.1. Qualification malmenée	144

3.1.1.1. Critique du rattachement aux <i>properties</i> traditionnelles.....	145
3.1.1.1.1. Critique du dévoiement terminologique.....	145
(a) De la sémantique à l'analogie absolutiste.....	146
(b) Critique du dévoiement terminologique.....	149
3.1.1.1.2. Rejet de l'analogie au pouvoir du propriétaire sur sa chose.....	151
3.1.1.2. Limites des rattachements alternatifs.....	156
(a) Limites des droits de monopole.....	156
(b) Limites des <i>torts</i>	158
3.1.2. Qualification retrouvée.....	161
3.1.2.1. Notion de <i>property</i>	162
3.1.2.1.1. Concept de <i>Property</i>	164
(a) Détermination de la notion.....	164
(b) Critère de qualification.....	166
3.1.2.1.2. <i>Property, properties</i> et <i>choses in action</i>	172
(a) Classifications des <i>properties</i>	172
(b) Classe résiduelle des <i>choses in action</i>	173
3.1.2.2. Qualification des droits intellectuels en <i>choses in action</i>	176
(a) Qualification des droits intellectuels en <i>property</i>	176
(b) Classification des droits intellectuels en <i>choses in action</i>	178
3.2. Qualification en droit civil.....	182
3.2.1. Qualification malmenée.....	183
3.2.1.1. Déconstruction de la qualification en droit de propriété.....	185
3.2.1.1.1. Improbable argument sémantique.....	187
(a) Analyse du droit français.....	188
(b) Analyse du droit de l'Union européenne.....	197
(c) Analyse du droit européen.....	201
(d) Analyse du droit québécois.....	204
(e) Analyse du droit international.....	206
3.2.1.1.2. Impossible opération de qualification.....	208
PROLÉGOMÈNES. Origine révolutionnaire du mythe propriétaire.....	210
3.2.1.1.2.1. Conjonction imparfaite des prérogatives et caractères du droit de propriété.....	214
(a) Notion de droit de propriété.....	215
(b) Droits intellectuels et attributs du droit de propriété.....	217
(c) Droits intellectuels et caractères du droit de propriété.....	220
3.2.1.1.2.2. Opposition des schémas normatifs du droit de propriété et des droits intellectuels.....	227
(a) Schéma normatif du droit de propriété.....	228
(b) Opposition du schéma normatif des droits intellectuels.....	230
3.2.1.2. Limites des propositions alternatives.....	233
3.2.1.2.1. Doctrine des <i>droits intellectuels</i>	234
(a) Proposition des <i>droits intellectuels</i> par Edmond Picard.....	234
(b) Proposition des <i>droits intellectuels</i> de Jean Dabin.....	238
(c) Proposition des <i>Immaterialgüterrechte</i> de Josef Kohler.....	240

3.2.1.2.2. Doctrine des <i>droits de clientèle</i>	241
(a) Proposition des <i>droits de clientèle</i> de Paul Roubier	242
(b) Proposition des <i>droits de monopole</i> de Remo Franceschelli	246
3.2.2. Qualification retrouvée	248
3.2.2.1. Qualification des droits intellectuels comme biens	252
3.2.2.1.1. Notion de bien	252
(a) Détermination de la notion.....	253
(b) Critère de qualification.....	257
3.2.2.1.2. Qualification des droits intellectuels en droits patrimoniaux	263
(a) Qualification des droits intellectuels en bien.....	263
(b) Intégration des droits intellectuels dans les classifications des biens	266
3.2.2.2. Classification des droits intellectuels comme droits mixtes.....	270
3.2.2.2.1. Limites de la classification binaire des droits patrimoniaux	271
3.2.2.2.2. Construction de la classe des droits mixtes	276
CONCLUSION DU CHAPITRE	281

Partie II. Repenser le droit de marque par sa fonction d'origine285

Chapitre 4. Construction de la fonction d'origine 287

INTRODUCTION	287
4.1. Examen des fonctions historiques	289
4.1.1. Consécration la fonction d'origine.....	289
4.1.1.1. Mise en évidence de la fonction d'origine	290
(a) Origines historiques en <i>common law</i> britannique.....	290
(b) Origines historiques en droit civil français et belge	292
(c) Construction en droit de l'Union européenne	293
(d) Construction en droit américain	297
(e) Construction en droit canadien	299
4.1.1.2. Contours de la fonction d'origine	304
(a) Évolution de la compréhension de l'origine.....	305
(b) Distanciation de la fonction d'identification.....	309
4.1.2. Contestation de la fonction de qualité.....	312
4.1.2.1. Rejet d'une fonction juridique de qualité	313
4.1.2.2. Prise en compte résiduelle de la qualité.....	322
4.2. Examen des fonctions développées par la dérive propriétaire.....	328
4.2.1. Rejet de la fonction d'exclusivité	329
4.2.2. Abandon de la fonction de publicité	332

4.2.2.1. Réception en droit américain	336
(a) Réticences initiales à l'extension du droit de marque	336
(b) Instauration du recours en dilution	339
4.2.2.2. Réception en droit de l'Union européenne	342
4.2.2.2.1. Évolution des fonctions	343
(a) Premières évocations de la fonction de publicité devant la Cour de justice	344
(b) Consécration de « nouvelles fonctions » par la Cour de justice	348
(c) Réception critique des « nouvelles fonctions »	352
4.2.2.2.2. Révision des fonctions	355
(a) Révision de l'approche publicitaire avec les affaires « Google Adwords »	355
(b) Réforme du droit de l'Union européenne	361
4.2.2.2.3. Recours en dilution, ternissement et parasitisme	365
4.2.2.3. Réception en droit canadien	370
(a) Création du recours statutaire en dépréciation	371
(b) Interprétation du recours par la Cour de l'Échiquier	372
(c) Interprétation du recours par la Cour suprême du Canada	375
(d) Inconstitutionnalité du recours en dépréciation	381
4.2.2.4. Rejet de la fonction de publicité	387
CONCLUSION DU CHAPITRE	396
Chapitre 5. Reconstruction fonctionnelle du droit de marque	399
INTRODUCTION	399
5.1. Reconstruction fonctionnelle de la notion de marque	402
5.1.1. Notion de marque appréhendée par la fonction d'origine	403
5.1.1.1. Notion fonctionnelle de marque	403
5.1.1.2. Principes de distinctivité, de non-descriptivité et de non-fonctionnalité	408
(a) Principe de distinctivité	408
(b) Principe de la non-descriptivité	409
(c) Principe de non-fonctionnalité	411
5.1.2. Nouveaux champs du droit de marque	414
5.1.2.1. Signes visuels non traditionnels	415
(a) Marques-slogans	415
(b) Marques d'ornementation et de position	417
(c) Marques colorimétriques	420
(d) Marques d'apparence	425
(e) Marques d'agencement	429
(f) Marques holographiques	431
5.1.2.2. Signes sensoriels non visuels	433
(a) Marques sonores	433
(b) Marques olfactives	435
(c) Marques gustatives	439
(d) Marques tactiles	441

5.1.2.3. Signes nés de l'environnement numérique	442
(a) Noms de domaine	442
(b) Mots-clics	444
(c) Émoticônes	447
5.2. Reconstruction fonctionnelle du régime du droit de marque	451
5.2.1. Acquisition et perte du droit de marque dictées par la fonction d'origine	451
(a) Principe de l'acquisition du droit de marque par la connaissance du public	452
(b) Effet relatif du principe de l'acquisition par enregistrement	453
(c) Perte du droit de marque par l'ignorance du public de la fonction du signe.....	457
5.2.2. Atteinte au droit de marque dictée par la fonction d'origine.....	458
5.2.2.1. Détermination de l'atteinte au droit de marque	458
5.2.2.2. De la rationalité de l'emploi à celle de la confusion.....	462
5.2.2.2.1. Limites de la doctrine de l'emploi et flexibilité de celle de la confusion.....	464
(a) Caractère relatif du recours à l'emploi	464
(b) Limites du paradigme de l'emploi	467
(c) Changement de paradigme à la faveur de la confusion	470
5.2.2.2.2. Application d'une approche fonctionnelle centrée sur la confusion	473
(a) Utilisation de la marque d'un tiers à des fins de parodie et critique	473
(b) Utilisation de la marque d'un tiers à des fins publicitaires	475
Conclusion générale.....	481
Bibliographie	487
Législations, réglementations et conventions internationales.....	487
Décisions	493
Ouvrages	506
Chapitres d'ouvrages et articles de revue	518
Autres documents	535

*

* *

