

*Vol. 29, n° 1*

## **Quand un nom vaut mille mots**

### **L'encadrement juridique du nom personnel en droit du divertissement**

**Rossita Stoyanova\***

Introduction . . . . .	143
1. La protection du nom . . . . .	145
1.1 Faire son nom . . . . .	147
1.2 Le pseudonyme . . . . .	148
1.3 L'anonymat dans les procédures judiciaires . . . . .	150
1.4 La signature . . . . .	151
1.5 Le droit moral . . . . .	152
2. Le nom comme objet de commerce . . . . .	155
2.1 Le nom comme marque de commerce . . . . .	156
2.2 L'anthropomorphisation de la marque . . . . .	156

---

© Rossita Stoyanova, 2017.

\* Étudiante à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Co-lauréate 2016 du Prix des *Cahiers de propriété intellectuelle*.  
[Évaluation anonyme par jury.]

2.3	Admissibilité du nom personnel à titre de marque de commerce . . . . .	157
2.4	Aux États-Unis . . . . .	159
2.4.1	La controverse KYLIE . . . . .	160
3.	La protection du nom après le décès . . . . .	161
3.1	Jutra : le nom instable . . . . .	162
3.2	L'opposition de Chloé Sainte-Marie . . . . .	163
4.	L'exploitation commerciale du nom après le décès . . . . .	164
4.1	Aux États-Unis . . . . .	164
4.2	Au Canada . . . . .	168
4.3	Un exemple européen : l'affaire <i>Picasso / Picaro</i> . . . . .	169
	Conclusion . . . . .	170

## Introduction

Le « star-système »<sup>1</sup> est défini par le dictionnaire Larousse comme un « mode de fonctionnement d'activités telles le cinéma, le music-hall, la littérature, voire la politique, lorsque ces activités sont organisées autour de la notoriété d'une personne ». Créé et développé par les studios de cinéma hollywoodiens, le phénomène a été graduellement repris dans le domaine de la musique, grâce à l'enregistrement qui est venu remplacer les partitions comme moyen de fixation des œuvres sur un support matériel. La chanson enregistrée sur disque est ainsi devenue l'original et le concert une copie, faisant apparaître une star « en chair et en os »<sup>2</sup> dans la personne de l'artiste-interprète.

La construction et l'exploitation commerciale de l'identité de personnalités publiques sous-tendent le « rêve américain », rendu accessible à tous par l'association de grands noms à des produits de consommation<sup>3</sup>. On tient pour acquis que, parmi les milliers de personnes qui participent à une superproduction, celles qui commandent les honoraires les plus élevés portent les noms qui figurent sur l'affiche du film. Ces noms qui font remplir les salles de cinéma représentent une garantie contre la déception. Quand on se précipite au cinéma pour voir « Tarzan 2016 », est-ce la énième adaptation de la « légende » qui nous motive<sup>4</sup> ou plutôt l'idée de découvrir comment Alexander Skarsgård se débrouille dans la jungle, après avoir incarné un vampire tellement convaincant dans l'émission True Blood ?

- 
1. Antidote nous met en garde que c'est un anglicisme, le terme approprié serait « vedettariat ».
  2. David Buxton, « Le rock, Star-system et société de consommation », *Web-revue des industries culturelles et numériques*, 2<sup>e</sup> éd, 2014, ISSN format électronique 2262-6956.
  3. *Goldstein v California* 93 S Ct 2303 (1973) : « Although disagreement exists about whether our society's intense fascination with fame is a positive sociological force, few would dispute that US culture is driven by personality ».
  4. La base de données Internet Movie Database (IMDb) énumère quelque 200 films avec le titre Tarzan entre 1918 et 2016.

Plus la valeur économique du nom augmente, plus la nécessité de le protéger se fait sentir aussi<sup>5</sup>. Cette valeur s'accroît d'autant plus par les efforts que les personnalités publiques déploient hors de leur profession. Quand Angelina Jolie et Céline Dion s'investissent dans des causes humanitaires, on comprend que la constitution morale d'une personnalité devient un élément indissociable de sa notoriété.

Pour compliquer les choses, le prestige qui entoure un nom ne s'éteint pas au décès. Bien au contraire : le spectacle du Cirque du Soleil « Michael Jackson ONE »<sup>6</sup> mettant en vedette des projections de type holographique du roi de la pop<sup>7</sup> a généré, en 5 ans, des revenus d'un milliard de dollars pour la succession de Michael Jackson<sup>8</sup>, alors que de son vivant, ce dernier n'a réussi à gagner que 50 millions de dollars<sup>9</sup> par l'exploitation de son nom et de son image.

Grâce aux nouvelles technologies de communication au public, le nom se fait et se défait à une vitesse de plus en plus « instantanée ». Au-delà du nom qu'une personne a choisi de se bâtir dans la sphère publique, ce qui pose le plus de difficultés aux juristes est d'identifier les utilisations fautives d'un nom et les types de recours qui s'imposent selon les circonstances. De plus, les problèmes s'arrêtent rarement devant les frontières, nous dirait la chanteuse Lady Gaga qui, dès les débuts de sa carrière, a dû tenter des recours sur deux continents pour empêcher l'appropriation et l'utilisation de son pseudonyme, enregistré sans sa permission à titre de marque de commerce par des compagnies qui ne lui étaient pas affiliées<sup>10</sup>.

5. Judith Harvie, « Noms de domaine et noms de personne : de quel domaine relève le nom ? », (2002) 14:2 *Cahiers de propriété intellectuelle* 519, en ligne : <[http://www.alai.ca/documentsP/CPI%2014-02-512%20\\_Harvie.doc](http://www.alai.ca/documentsP/CPI%2014-02-512%20_Harvie.doc)>.
6. Michael Jackson ONE, site officiel du spectacle, en ligne : <<https://www.cirquedusoleil.com/michael-jackson-one>>.
7. Brevet US 7,883,212 B2 ; Projection apparatus and method of pepper's ghost illusion et US 5,865,519 A ; Device for displaying moving images in the background of stage, filed.
8. Gil Kaufman, « The Michael Jackson Estate Billion Dollar Turnaround, From \$500 Million in Debt to \$500 Million in Cash », *Billboard*, 15 mars 2016, en ligne : <<http://www.billboard.com/articles/business/7262698/michael-jackson-estate-billion-dollar-turnaround-sony-atv>>.
9. Eriq Gardner, « Michael Jackson Estate Faces Billion-Dollar Tax Court Battle », *The Hollywood Reporter*, 20 avril 2016, en ligne : <<http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/what-is-michael-jacksons-image-884963>>.
10. En 2011, aux États-Unis, opposition aux tentatives d'enregistrement de la marque LADY GAGA pour bijoux et cosmétiques de la part de la société Excite Worldwide ; au Royaume-Uni, recours en injonction visant le retrait du personnage animé LADY GOO GOO de Moshi Monsters.

La Cour suprême du Canada a déjà reconnu que le pouvoir d'attraction des marques de commerce est un précieux actif<sup>11</sup>. Nous ajouterons qu'à l'ère du clic, il y a lieu de réagir rapidement aux utilisations fautives, au risque de subir le même sort qu'un certain Crazy Horse, chef de la tribu amérindienne Oglala Lakota, dont le pseudonyme, enregistré comme marque de commerce pour un nombre impressionnant de produits et de services, tels cabarets, casinos et spiritueux, continue à faire l'objet de batailles en droit des marques entre des compagnies sans lien aucun avec la succession du chef amérindien<sup>12</sup>.

Afin de jeter un éclairage sur les différents aspects juridiques de la protection du nom, nous commencerons par exposer le nom sous ses facettes patrimoniales et extrapatrimoniales en droit québécois. Nous enchaînerons avec un survol des différents mécanismes d'attribution, tels que le pseudonyme et la signature. Bien que l'anonymat soit reconnu comme une forme d'attribution dans la *Loi sur le droit d'auteur*, nous l'aborderons plutôt comme une forme de protection de la vie privée. Par la suite, nous nous pencherons sur la notion de droit moral. Cela nous amènera vers une analyse de la protection du nom personnel et du pseudonyme à titre de marque de commerce, qui est d'un intérêt particulier si on saisit la psychologie derrière le phénomène d'humanisation des marques que nous tenterons également d'élucider. Dans la deuxième partie de notre exposé, nous examinerons les mécanismes de protection du nom après le décès au Québec et dans les juridictions de Common Law. On ne s'étonnera pas que la Californie, comme le centre de gravité de l'industrie du divertissement, constitue l'État qui a le plus légiféré à l'égard de l'exploitation commerciale *post mortem* du nom et de l'image des personnalités décédées. Nous en tirerons quelques leçons, avant de terminer avec un point de vue européen sur le sujet.

## 1. La protection du nom

À la base, le nom est un moyen distinctif qui facilite la particularisation d'une personne et lui permet d'exercer ses droits civils et politiques<sup>13</sup>. Au Canada, l'utilisation d'un faux nom et la fraude à l'identité sont des infractions prévues au *Code criminel*<sup>14</sup>. Se faire

11. *Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc.*, [2011] 2 RCS 387 [*Masterpiece*].

12. Nell J. Newton, « Memory and Misrepresentation : Representing Crazy Horse », (1994-1995) 27 *Connecticut Law Review* 1003.

13. Édith Deleury et Dominique Goubau, *Le droit des personnes physiques*, 5<sup>e</sup> éd (Montréal, Yvon Blais, 2014) [Deleury-Goubau].

14. *Code criminel*, LRC 1985, c C-46, art 366, 374 et 403.

passer pour une autre personne avec l'intention d'obtenir un avantage indu, de causer un désavantage à un tiers ou d'entraver le cours de la justice est un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans<sup>15</sup>.

Il va sans dire que l'utilisation du nom d'une autre personne avec l'intention de frauder est également sanctionnée par le droit civil<sup>16</sup>, avec la nuance toutefois que le *Code civil du Québec* permet de se servir d'un faux nom ou de conserver l'anonymat tant et aussi longtemps que cela ne cause pas de préjudice aux tiers<sup>17</sup>. Le nom est à la fois considéré un droit de la personnalité<sup>18</sup> et un bien au sens de la *Charte des droits et libertés de la personne*<sup>19</sup>. De plus, le nom se trouve parmi les motifs prohibés de discrimination de l'article 10 de la *Charte des droits*<sup>20</sup>.

L'utilisation du nom est permise pour des fins d'information légitime du public<sup>21</sup>. Par contre, l'utilisation du nom sans le consentement de son titulaire devient fautive du moment qu'elle se solde en une confusion créée en vue d'en tirer un bénéfice indu<sup>22</sup>, et ce, indépendamment de toute mention d'informations diffamatoires. C'est sur cette base que, dans l'affaire *Laliberté c Transit éditeur*<sup>23</sup>, la Cour supérieure a accueilli une demande en injonction interlocutoire visant à faire désactiver 3 sites Internet qui usurpaient l'identité du demandeur dans le but de promouvoir une biographie non autorisée. La Cour, rejetant les prétentions des défendeurs quant à leur liberté d'expression et au droit du public à l'information, a statué que l'utilisation du nom d'une personne sans son autorisation constitue une violation de sa vie privée, alors que la mise en marché d'un produit par l'entremise de publicité sur Internet n'est pas un droit garanti par la Charte québécoise<sup>24</sup>. La Cour a également statué qu'il n'y avait pas lieu d'imposer un cautionnement dans un recours

15. *Ibid*, para 403(3).

16. *Ibid*.

17. *Code civil du Québec*, RLRQ, c CCQ-1991, art 56 [CcQ].

18. *Ibid*, art 3.

19. *Charte des droits et libertés de la personne* RLRQ, c C-12 [*Charte des droits*] ; *Genest c Société de courtage immobilier du Trust général inc*, [1984] JQ 698 aux para 35-36 (QC CS) ; *Arpin c Grenier*, [2004] JQ 6876 au para 29 (QC CQ – Petites créances).

20. *Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c Immeubles Chantal et Martin inc (Manoir de la Baie inc)*, 2013 QCTDP 23.

21. *CcQ*, art 36, par 5.

22. *Deschamps c Renault Canada ltée*, [1972] JQ (QC CS).

23. 2009 QCCS 6177.

24. *Ibid* au para 29.

visant la protection d'un droit intimement lié à la personnalité du demandeur<sup>25</sup>.

En principe, la jurisprudence québécoise reconnaît qu'il est permis de présenter des personnes publiques sous une lumière peu flatteuse, dans un but humoristique ou satirique, tant et aussi longtemps que l'on s'en tient à la vie publique des personnalités visées<sup>26</sup>. Or, la ligne entre la vie privée et l'aspect public de la carrière d'une personne est difficile à tracer. Avec cette distinction à l'esprit, dans l'arrêt *Trudeau c AD4 Distribution Canada inc.*<sup>27</sup>, rendu en 2014, la Cour d'appel a retenu le raisonnement de première instance selon lequel une parodie pornographique faisant allusion à l'agente de la paix montréalaise, connue comme la Matricule 728, ne constituait pas une intrusion dans la vie privée de l'agente, mais dépeignait plutôt une « effigie humoristique » d'un aspect public de sa carrière, ce à quoi s'ajoutait l'absence de ressemblance physique entre la policière et l'actrice qui jouait le rôle de la Matricule 728<sup>28</sup> dans la parodie.

### 1.1 *Faire son nom*

Outre sa dimension extrapatrimoniale<sup>29</sup>, le nom comporte aussi un volet patrimonial, faisant en sorte que la doctrine reconnaît aux individus un droit de propriété sur leur nom<sup>30</sup>. La protection conférée par les articles 35 et 36 *CcQ* s'étend non seulement au nom de naissance, mais également au nom qu'une personne s'est bâti dans la sphère publique en résultat des efforts personnels qu'elle a investis dans un domaine d'activités particulier et du succès qu'elle a récolté au cours de sa carrière<sup>31</sup>. L'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire *Laoun c Malo*<sup>32</sup> est venu confirmer la valeur commerciale des traits et du nom d'une actrice, dont l'usurpation de l'image par l'association forcée à un produit de commerce a justifié une compen-

25. *Ibid* au para 38.

26. *Arthur c Gravel*, [1991] RJQ 2123 aux pp 2128-2130 (QC CA); *Éthier c Boutique à coiffer Tonic inc.*, 1998 CanLII 11475 aux para 33-35 (QC CS).

27. 2014 QCCA 740.

28. *Ibid* aux para 22-23.

29. Deleury-Goubau, *supra* note 13 : « le nom est évocateur d'une famille, d'une région, il se prononce, se fixe dans les mémoires ; il est le produit d'une histoire, ancienne ou récente, mais non d'une création abstraite ».

30. *Ibid*.

31. Daniel Payette, « Les autres facettes de l'image : le nom, la voix et la ressemblance », (2015) 27:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 189 à la p 193.

32. [2003] RJQ 381.

sation pécuniaire à titre de perte de chance d'opportunités d'affaires<sup>33</sup>.

## 1.2 Le pseudonyme

Le pseudonyme<sup>34</sup> se distingue du surnom, en ce qu'il est un nom choisi par le créateur et non pas par son entourage. L'usage du pseudonyme est très répandu dans l'industrie du divertissement<sup>35</sup>. C'est une forme d'extension de l'identité de l'artiste qui sert, d'une part, à masquer le nom civil de l'artiste au grand public et, d'autre part, à accroître sa liberté d'expression.

Il arrive parfois qu'un auteur s'exprime sous plusieurs pseudonymes. Le philosophe Kirkegaard a poussé cet exemple à l'extrême, en publiant ses œuvres sous divers noms de plume, tels des personnages inventés aux positions conflictuelles, dont l'existence était en dissociation complète de la personne physique de l'auteur<sup>36</sup>. Plus récemment, il y eut Prince, l'auteur, compositeur et interprète qui, en plus d'avoir temporairement changé son nom pour un emblème imprononçable<sup>37</sup>, a également créé sous différents pseudonymes<sup>38</sup>. Dans les deux cas, cette multiplicité de pseudonymes ou personnages permet aux auteurs d'accéder à des subjectivités et à des dimensions de moralité diverse. Kirkegaard élucide le phénomène :

Ma pseudonymie ou polynimie n'a pas eu de cause fortuite dans ma personne (certes, elle n'est pas intervenue par peur d'une punition légale, à cet égard je n'ai pas conscience d'avoir commis aucun crime[...]), mais une raison essentielle dans la production elle-même qui, dans l'intérêt de la réplique, de la variété psychologique des différences individuelles, exigeait

33. *Ibid*, aux para 104-106 : l'évaluation de ce chef de dommage se fait sur la preuve d'offres et de contrats probables.

34. Aussi appelé nom de scène, nom d'emprunt, nom de plume, nom de guerre ou nom de fantaisie.

35. Wikipédia, Liste de pseudonymes, en ligne : <[https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste\\_de\\_pseudonymes](https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pseudonymes)>.

36. Pour en nommer quelques-uns : Johannes de Silentio, Constantin Constantinus, Hilarius le relieur, Nicolaus Notabene.

37. Erik Gardner et Ashley Cullins, « Prince's Legal Legacy : Contract Fights, Copyright Battles and Changing His Name », *Hollywood Reporter*, 21 avril 2016, en ligne : <<http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/princes-legal-legacy-contract-fights-886521>>.

38. Jérémie Maire, « Une courte histoire des changements de nom de Prince », en ligne : <<http://www.telerama.fr/musique/une-courte-histoire-des-changements-de-noms-de-prince,141418.php>>.



poétiquement une indifférence au bien et au mal, à la componction et au laisser-aller, au désespoir et à la présomption, à la souffrance et à la joie, etc. indifférence qui n'est limitée idéalement que par la conséquence psychologique, qu'aucune personne vraiment réelle n'oserait ni ne pourrait se permettre dans la limite morale de la réalité.<sup>39</sup>

Il est compréhensible que dans une époque pré-chartes, avant que la liberté d'expression ne soit garantie à tous, les auteurs aient eu recours au pseudonyme. Au 19<sup>e</sup> siècle, les sœurs Brontë n'avaient pas d'autre choix que de lancer leur carrière littéraire sous des pseudonymes masculins, tout comme Aurore Dupin, une des premières féministes, qui publiait ses œuvres sous le nom de George Sand. Encore aujourd'hui, l'usage d'initiales visant à masquer le sexe des auteures est une pratique courante chez les éditeurs. On penserait à J.K. Rowling, auteure de la saga Harry Potter, dont le succès monstre ne l'a pas empêchée de publier son livre « L'appel du coucou » sous le nom de plume Robert Galbraith, cette fois-ci par désir de se transposer à un « début de carrière » et de s'assurer que son nouvel effort littéraire soit reçu en toute neutralité, à l'abri des préjugés positifs ou négatifs<sup>40</sup>.

En droit québécois, le pseudonyme peut être perçu non seulement comme une composante des droits de la personnalité, mais aussi comme un droit de propriété sur l'achalandage qui s'y rattache<sup>41</sup>. Le *CcQ* protège le pseudonyme dans la mesure où il s'agit d'un nom rare ou distinctif<sup>42</sup>, car les noms trop communs présentent un risque élevé de confusion et le 2<sup>e</sup> alinéa de l'article 56 *CcQ* vient justement sanctionner la confusion et le préjudice aux tiers qui résulte de l'utilisation d'un nom autre que le sien. La jurisprudence reconnaît au pseudonyme un aspect à la fois patrimonial et extrapatrimonial, ainsi qu'une forme d'autonomie<sup>43</sup>. La valeur économique du pseudonyme découlerait de sa notoriété et de la preuve de son

39. Søren Kirkegaard, *Post-scriptum aux miettes philosophiques* (Paris, Gallimard, 1941), ch Première et dernière explication.

40. Helen Armitage, « 12 Female Writers Who Wrote Under Male Pseudonyms », *The Culture Trip*, en ligne : <<http://theculturetrip.com/north-america/usa/articles/12-female-writers-who-wrote-under-male-pseudonyms/>>.

41. Stefan Martin, « La protection du nom de scène », dans *Développements récents en droit du divertissement*, coll Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Montréal, Yvon Blais, 2001) 206 à la p 213.

42. *Ibid.*

43. *Fondation Le Corbusier c Société en commandite Manoir Le Corbusier, phase I*, [1991] JQ 2601 (QC CA).

usage exclusif et prolongé<sup>44</sup>. Vu de cette perspective, le pseudonyme acquiert une valeur analogue à celle d'un nom de commerce ou de marque, ayant comme fonction d'identifier les œuvres d'un créateur et de distinguer ses produits et services de divertissement de ceux des autres<sup>45</sup>. En effet, la notion de caractère distinctif est intimement liée au droit des marques<sup>46</sup>. Nous y reviendrons.

Le droit d'attribution d'un pseudonyme à une œuvre peut être revendiqué à titre de droit moral suivant la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>47</sup>, mais le recours lui-même est sujet à une divulgation du nom civil, du fait que les droits civils dans les procès en droit d'auteur s'exercent toujours sous les noms civils des parties. De plus, même si une œuvre a été créée sous pseudonyme, l'Office du droit d'auteur exige qu'elle soit enregistrée sous le nom civil de l'auteur.

### 1.3 *L'anonymat dans les procédures judiciaires*

Dans tous les procès québécois en matière familiale, l'anonymat des parties est préservé et les audiences en première instance se tiennent à huis clos<sup>48</sup>. De plus, les parties à une affaire matrimoniale ou les personnalités dont la subsistance dépend de leur nom et réputation peuvent demander que l'accès à leur dossier soit restreint au public, si les informations qui y sont contenues présentent un risque de provoquer l'identification des parties ou la divulgation de données confidentielles<sup>49</sup>.

Récemment, en réponse aux défis de l'Internet, la Common Law a créé de nouveaux mécanismes de protection de la vie privée de certaines parties. Dans l'affaire *Voltage Pictures LLC c Untel*<sup>50</sup>, mettant en cause le téléchargement illégal du film « The Hurt Locker » par l'intermédiaire du protocole P2P des réseaux BitTorrent, la Cour d'appel fédérale a maintenu la banalisation sur les procédures des noms des quelque 2000 défendeurs, suivant les critères énoncés dans

44. *Ibid* à la p 2871.

45. Johanne Auger et Marie-Josée Lapointe, « Marques de commerce appliquées : ou quand le personnage a voix au chapitre et réussit à faire les grands titres... Quel festival ! », dans coll Service de la formation permanente du Barreau du Québec, (Montréal, Yvon Blais, 2011) à la p 16 [Auger-Lapointe].

46. *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, c T-13, para 6(5), [Lmc].

47. LRC 1985, c C-42, [Lda].

48. *Charte des droits*, supra note 19 aux art 5 et 23 ; *Code de procédure civile*, RLRQ, c C-25.01, aux art 11-16.

49. *Droit de la famille – 16246*, 2016 QCCS 1667.

50. 2014 CF 161.

l'affaire *BMG c Untel*<sup>51</sup>. Même si Voltage avait le droit d'avoir accès aux identités des défendeurs, il n'était pas question de rendre publiques les identités de parties qui, en bout de compte, pourraient s'avérer innocentes. En effet, le propriétaire d'une adresse IP n'est pas nécessairement celui qui télécharge du contenu illégalement.

Le *Code criminel* prévoit aussi la protection de l'identité de certaines parties ou témoins, notamment lorsque les parties ou témoins sont âgés de moins de 18 ans<sup>52</sup>, dans le cadre des procédures d'infractions de nature sexuelle<sup>53</sup> et dans les procès où la preuve a été obtenue par l'entremise d'opérations secrètes au sein des organisations criminelles<sup>54</sup>.

#### 1.4 La signature

Sur le plan de l'exercice des droits civils, la signature joue un rôle d'identification<sup>55</sup>, alors qu'en droit du divertissement, elle assume une fonction d'authentification visant à distinguer les œuvres d'un artiste de celles d'autrui. Dans le domaine des beaux-arts, la signature indique non seulement que l'œuvre a bien été exécutée par l'artiste concerné, mais aussi qu'elle a été achevée. Ce rôle d'authentification se rapproche aussi de la notion de caractère distinctif d'une marque de commerce<sup>56</sup>.

Les premières signatures datent d'il y a 30 000 ans et représentent des contours de mains humaines calqués en « négatif » sur une surface de pierre par le soufflement d'un pigment autour de la forme de la main<sup>57</sup>. Au 16<sup>e</sup> siècle, Michel-Ange n'a signé qu'une seule de ses œuvres, la *Pietà*<sup>58</sup>, et ce, de façon distinctive : sur le célèbre ruban croisant la poitrine de la Vierge. En réalité, les œuvres de Michel-

51. 2005 CAF 193.

52. *Code criminel*, *supra* note 14, para 486.4(2).

53. *Ibid*, para 486.4(1),

54. *R c Mentuck*, [2001] 3 RCS 442.

55. *CcQ*, *supra* note 17, art 2827 ; *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, RLRQ c C-1.1 art 39.

56. Jane Ginsburg, *Essay – The Authors Name as a Trademark : A Perverse Perspective on the Moral Right of 'Paternity' ?*, Columbia Law School Public Law Research Paper No 05-91, Social Science Research Network Electronic Library, 2005, en ligne : <<http://ssrn.com/abstract=724343>> [Ginsburg].

57. Corey Field, « Copyright, Technology, and Time : Perspectives on Interactive as a Term of Art in Copyright Law », (2003) 50 *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* 49 à la p 52.

58. Ken McGavin, « Importance of a Great Artist Signature », en ligne : < <http://www.theuntappedsource.com/blog/importance-great-artist-signature/>>.

Ange étaient si distinctives qu'il n'avait nullement besoin de les signer, la réputation du grand maître se devant en partie à son habitude systématique de détruire toutes ses créations qu'il jugeait de qualité inférieure, et ce, en vue de ne maintenir que celles qui reflétaient le plus haut standard artistique<sup>59</sup>. En effet, même en l'absence d'une signature, chaque œuvre contient des traces de son créateur, dont le subconscient trahit son identité par des coups de pinceaux ou autres algorithmes.

La pratique de signer une œuvre existe encore aujourd'hui et ne se limite pas à l'Occident. C'est avant tout un indice de l'authenticité de l'œuvre, sans être une preuve d'authenticité absolue, car il est trop facile d'imiter la signature d'un artiste en vue de commettre des abus potentiels. Et que faire de Salvador Dali qui a volontairement apposé sa signature sur de nombreuses feuilles blanches<sup>60</sup> !

### 1.5 Le droit moral

Historiquement, en droit anglais, avant l'adoption du *Statut d'Anne* en 1710, la première loi sur le droit d'auteur, l'attribution avait comme fonction de faciliter la censure et les recours contre les auteurs en cas de propos hérétiques ou blasphématoires<sup>61</sup>. Connaître le nom de l'éditeur ou de l'imprimeur n'était pas suffisant pour l'Église, préoccupée à appliquer les sanctions appropriées contre le vrai coupable, l'auteur. L'attribution dans sa version moderne et ennoblie tire ses origines du droit français et assume une fonction de reconnaissance et d'authentification. On y réfère comme un droit inaccessibles, le droit moral. Tant la notion de droit moral est étrangère au droit canadien, que l'auteur Pierre-Emmanuel Moyse la compare à l'obélisque de la Place de la Concorde, un monument qui « devient une porte sur une autre dimension »<sup>62</sup>.

Au Canada, la *Lda*<sup>63</sup> reconnaît comme droits moraux le droit d'attribution ou à la paternité sur l'œuvre et le droit à l'intégrité de l'œuvre. La *Lda* permet aux auteurs de revendiquer même sous

59. Georgio Vasari, *The Lives of Artists*, 334 (Oxford World's Classics), en ligne : <<http://members.efn.org/~acd/vite/VasariMA.html>>.

60. Jacques De Werra, « La marque : arme ou menace pour les créateurs ? », (2012) 134:2 *La Semaine judiciaire II* à la p. 43 [De Werra].

61. Catherine L. Fisk, « Credit Where It's Due : The Law and Norms of Attribution », (2006) 95 *Georgetown Law Journal* 45 à la p 61.

62. Pierre-Emmanuel Moyse, « Le droit moral au Canada : facteur d'idées » (2013) 25:1 *Cahiers de propriété intellectuelle* 141.

63. *Lda*, supra note 47.

pseudonyme la création d'une œuvre, ainsi que le droit à l'anonymat<sup>64</sup>, et ce, à l'égard de tout acte mentionné parmi ses droits exclusifs économiques au paragraphe 3(1) *Lda* et selon les usages raisonnables<sup>65</sup>.

La réforme de 2012 a étendu cette même protection à l'intégrité des prestations sonores des artistes-interprètes, exécutées en direct ou fixées au moyen d'un enregistrement sonore. La nouvelle protection vise tout acte sur lequel l'artiste-interprète a un droit exclusif économique, énuméré à l'article 15, et ce, dans la mesure où il s'agit d'une exécution, d'une fixation ou d'une communication au public qui ont eu lieu au Canada<sup>66</sup> ou dans un pays de l'OIEP<sup>67</sup>.

De plus, le paragraphe 28.2(1) permet aux auteurs et aux artistes-interprètes de revendiquer le droit à l'intégrité d'une œuvre ou d'une prestation, si cette œuvre ou prestation a, selon le cas, été déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution<sup>68</sup>. Toutefois, l'atteinte à l'intégrité de l'œuvre repose sur la démonstration d'un préjudice à l'honneur ou à la réputation de l'auteur ou de l'artiste-interprète<sup>69</sup>.

À leur état pur, les droits moraux seraient indépendants des droits économiques<sup>70</sup>. Certes, ils sont incessibles<sup>71</sup> et la cession du droit d'auteur économique n'emporte pas de renonciation automatique. En pratique, ils ne sont reconnus que dans la mesure où ils sont revendiqués relativement aux droits exclusifs économiques sur une œuvre ou sur une prestation. Par ailleurs, la durée des droits moraux sur une œuvre<sup>72</sup> ou une prestation<sup>73</sup> est la même que celle du droit d'auteur économique sur celles-ci. De plus, les droits moraux sont transmissibles<sup>74</sup> et susceptibles de renonciation en tout ou en partie<sup>75</sup>. Ce lien étroit entre les volets extrapatrimonial et patrimonial des droits moraux, tant critiqué par les auteurs civilistes, se

64. *Ibid*, au para 14.1(1).

65. *Ibid*.

66. *Lda*, *supra* note 47 au para 15 (2.1).

67. *Ibid*, au para 15(2.2).

68. *Ibid*, au para 28.2(1).

69. *Ibid*.

70. *Ibid*, au para 14.1(3).

71. *Ibid*, aux para 14.1(2) et 17.1(2).

72. *Ibid*, au para 14.2(2).

73. *Ibid*, au para 17.2(1).

74. *Ibid*, aux para 14.2(2) et 17.2(2).

75. *Ibid*.

rapproche pourtant au dialogue qui se produit en droit civil entre le nom comme composante de la vie privée et la valeur économique du nom.

La *Lda* ne prévoit pas explicitement de recours visant à empêcher l'attribution erronée du nom de l'auteur à une œuvre que l'auteur n'a pas créée, car la *Lda* protège l'intégrité de l'œuvre et non pas l'intégrité du nom de l'auteur. L'honneur et la réputation de l'auteur n'intéressent la *Lda* que dans la mesure où l'œuvre est utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution de manière préjudiciable à l'auteur. Toutefois, rien n'empêche l'auteur de revendiquer l'anonymat sur une œuvre que l'auteur n'a pas créée et à laquelle son nom a été faussement attribué. Cela lui éviterait de s'étaler dans des longues démonstrations sur la non-crédation de l'œuvre ou sur l'atteinte à la réputation ou l'honneur de l'auteur qui ne l'a pas créée. Si cet exemple paraît loufoque, il convient de noter que le droit des marques canadien vient précisément sanctionner la confusion entre une marque et « toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant »<sup>76</sup>, ainsi que l'association à des produits ou services d'une « désignation qui est fautive sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public »<sup>77</sup>.

Le droit d'auteur américain ne reconnaît le droit d'attribution et à l'intégrité que dans les œuvres visuelles<sup>78</sup>. À cause de l'insuffisance du droit américain en matière de droits moraux dans les œuvres de l'esprit autres que visuelles, le droit de paternité a déjà été revendiqué devant les tribunaux suivant le droit des marques américain<sup>79</sup>. Toutefois, dans la décision *Dastar Corp v Twentieth Century Fox Film Corp*<sup>80</sup>, la Cour suprême des États-Unis a déclaré ce type de recours irrecevable. À la suite de cet arrêt, des propositions furent faites au législateur d'amender le *Lanham Act*, de manière à permettre aux auteurs de faire valoir la paternité sur leurs œuvres, en sus de leurs recours en protection du droit d'auteur économique<sup>81</sup>. La fonction d'attribution et de reconnaissance de la paternité jouerait ainsi un rôle de protection du consommateur dans la lutte contre les faux<sup>82</sup> et aurait comme objectif de renforcer le

76. *Lmc*, supra note 46, à l'al 9(1)k).

77. *Ibid*, à l'al 7d).

78. 17 USC §106A.

79. Section 43(a), 15 USC §1125(a) [*Lanham Act*].

80. 539 US (2003).

81. Ginsburg, supra note 56.

82. *Ibid*, p. 8.

caractère distinctif artistique des œuvres par la protection du nom et de la signature<sup>83</sup>.

## 2. Le nom comme objet de commerce

Il est bien connu que dans le domaine de la mode, la fonction de griffe augmente la valeur commerciale des produits. Ainsi, deux paires de jeans identiques peuvent avoir une valeur sur le marché très différente selon l'étiquette de designer qu'on y appose<sup>84</sup>. Du moment qu'un nom de confiance se rattache à un vêtement, l'appréciation du consommateur quant à une dépense astronomique dépasse les considérations utilitaires et devient purement subjective. Il s'opère dans l'esprit du consommateur une rationalisation de l'irrésistible au nom de la recherche d'unicité.

L'association du nom d'une personnalité publique à un objet peut acquérir une valeur nettement disproportionnée à sa fonctionnalité, doublée d'un attrait quasi fétichiste, ce qui explique pourquoi la robe blanche portée par Marilyn Monroe dans le film « Sept ans de réflexion » s'est vendue à 4 600 000 \$ dans une vente aux enchères à Beverly Hills<sup>85</sup>. Ne serait-ce du fait que le nom augmente sa valeur après le décès de la personnalité publique ?

En droit des affaires, le droit au nom naît de l'usage dans la mesure où cet usage est constant et uniforme, au point d'être devenu distinctif. Pour être protégé, il suffit que le nom ait été effectivement utilisé par une personne avant ses concurrents. Celui qui peut démontrer qu'il a été le premier à utiliser un nom de façon distinctive en lien avec des marchandises ou des services, en est le propriétaire. En effet, il n'est pas nécessaire d'enregistrer un nom comme marque de commerce, notamment pour exercer le recours en *passing-off* ou délit de confusion<sup>86</sup>. Toutefois, l'enregistrement d'un nom d'artiste ou d'un pseudonyme comme marque de commerce, quoique peu fréquent au Canada, offre une protection additionnelle en créant une présomption de droit de propriété sur ce nom ou pseudonyme à l'égard de son utilisation à partir d'une date précise. L'enregistrement d'une marque de commerce pour des marchandises ou des

83. Gregory Lastowka, « The Trademark Function of Authorship », (2005) 85:4 *Boston University Law Review* 1171.

84. *Ibid* à la p 5.

85. Ed Pilkington, « Marilyn Monroe dress sells for \$4.6m », *The Guardian*, publié le 19 juin 2011, en ligne : <<http://www.theguardian.com/film/2011/jun/19/marilyn-monroe-dress-debbie-reynolds>>.

86. *Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc*, [1992] 3 RCS 120.

---

services assure au titulaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci sur l'ensemble du territoire canadien<sup>87</sup>.

### **2.1 Le nom comme marque de commerce**

Pour constituer une marque de commerce, un nom doit être employé par une personne « de façon à distinguer les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d'autres »<sup>88</sup>. Par ailleurs, la *Lmc* précise dans quelles situations une marque de commerce est réputée employée :

4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

### **2.2 L'anthropomorphisation de la marque**

Le nom d'une personne peut devenir célèbre justement du fait qu'il est employé en lien avec des marchandises ou des services. C'est pour cette raison que la *Lmc* a prévu au paragraphe 12(2) une exception permettant l'enregistrement d'une marque non enregistrable en raison de l'alinéa 12(1)a) « si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant ».

L'idée d'associer un nom personnel à un produit ou à un service sert une fonction d'humanisation de la marque. Des études à ce sujet ont démontré que l'attribution d'un état d'esprit à une marque prédispose favorablement le consommateur envers celle-ci. Si le consommateur est capable d'identifier une intention dans la marque, comme par exemple le désir de le contrôler, ce dernier est plus susceptible de ressentir de la préoccupation pour la marque ou du désir

---

87. *Lmc*, supra note 46, art 19.

88. *Ibid*, art 2, « marque de commerce ».



de l'aider<sup>89</sup>. Le procédé inverse serait la déshumanisation par le retrait des états d'esprit de la cible. Nous ne nous y attarderons pas autrement que pour mentionner qu'historiquement ce procédé a servi à rationaliser la lutte des classes, l'esclavage et maints génocides.

Selon les études, la facilité du consommateur d'attribuer des intentions à des agents inanimés découlerait de notre instinct de survie préhistorique. Nous réagissons avec le même réflexe de fuite ou de lutte devant un ours ou devant une roche qui ressemble à un ours<sup>90</sup>. De plus, la nécessité de nous coordonner avec notre entourage repose sur notre capacité d'attribuer rapidement des intentions aux humains qui nous entourent. Si les gens sont capables d'attribuer des états d'esprit à leurs animaux de compagnie, l'humanisation des marques n'est pas trop loin<sup>91</sup>.

Dans le domaine du divertissement, les consommateurs sont de plus en plus habitués de voir différents produits et marchandises, tels des vêtements, des cosmétiques ou des jouets, associés au nom d'une personne connue<sup>92</sup>. L'attribution d'un nom personnel à une marque facilite ce processus d'humanisation de la marque. L'impression d'interactivité entre la marque et le consommateur, qui se produit à travers les messages incitatifs sur les médias sociaux, devient ainsi un facteur déterminant dans l'identification des intentions que la marque nourrit<sup>93</sup>.

### **2.3 Admissibilité du nom personnel à titre de marque de commerce**

Pour être enregistrable auprès du Bureau des marques de commerce, un nom personnel doit être employé, d'une part, en rapport

- 
89. Lura Forcum et Shanker Krishnan, *You Can't Make Me, But You Should Try : Benefits of Controlling Behavior by Brands*, texte d'une présentation faite en octobre 2014 à l'Université du Kansas, en ligne : <[http://bbr2015.brandrelationships.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Working-Paper\\_Forcum-Mar2015.pdf](http://bbr2015.brandrelationships.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Working-Paper_Forcum-Mar2015.pdf)>.
  90. Nicholas Epley et Adam Waytz, « Mind Perception », dans Susan T. Fiske, Daniel T. Gilbert et Gardner Lindzey (red), *A Handbook of Social Psychology*, 5<sup>e</sup> éd (Honolen NJ, Wiley, 2010) au c 14.
  91. Nicholas Epley, Adam Waytz et John T. Cacioppo, « On Seeing Human : A Three Factor Theory of Anthropomorphism », (2007) 114:4 *Psychological Review* 864 à la p 865.
  92. Auger-Lapointe, *supra* note 45 à la p 25.
  93. Megan N. Kozak, Abigail A. Marsh et Daniel M. Wegner, « What do I Think You're Doing ? Action Identification and Mind Attribution », (2006) 90:4 *Journal of Personality and Social Psychology* 543.

avec des produits ou des services et, d'autre part être suffisamment distinctif et connu par le public. En effet, l'article 12(1)a de la *Lmc* empêche l'enregistrement d'une marque de commerce consistant en un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'une personne vivante ou décédée dans les 30 années précédentes. Un des critères régissant l'appréciation d'une objection fondée sur l'alinéa 12(1)a serait la preuve d'au moins 25 occurrences du nom ou du nom de famille dans des annuaires téléphoniques canadiens<sup>94</sup>. Cela n'empêche pas une personnalité publique de s'opposer avec succès à l'enregistrement de son nom, même si ce nom se retrouve moins de 25 fois dans les annuaires téléphoniques canadiens<sup>95</sup>.

Dans tous les cas, l'enregistrement d'un nom personnel repose sur la démonstration, à la fois, de son caractère distinctif inhérent et de son caractère distinctif sur le marché, la norme requise étant la prépondérance des probabilités<sup>96</sup>. Qui plus est, la demande d'enregistrement d'une marque de commerce sera refusée par le Bureau des marques de commerce si on tente d'inscrire un nom qui porte à confusion avec une marque existante<sup>97</sup>. Cela pourrait se produire si la nouvelle marque présente des similitudes au point de vue de la consonance et des produits et services associés à une marque déjà enregistrée<sup>98</sup>. Il va sans dire que l'évaluation du caractère distinctif d'une marque se fait au cas par cas et selon une analyse hautement subjective. Il convient de noter aussi que sous la *Lmc*, l'enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne de bonne foi d'utiliser son nom personnel comme nom de commerce<sup>99</sup>.

94. *Matol Biotech Laboratories Ltd c Jurak Holdings Ltd*, 2008 CF 1082.

95. Office de la propriété intellectuelle du Canada, « Alinéa 12(1)a de la loi – Nom ou nom de Famille », énoncé de pratique du 2000-08-16, (2000-08-16), 47 : 2390 *Journal des marques de commerce* 168 *commerce*, en ligne : <<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00214.html>>.

96. *John Labatt Limitée c Les Brasseries Molson, Société en nom collectif*, [2000] 3 CF 145 (CAF) [demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée (CSC : 2000-04-03)].

97. *Masterpiece*, *supra* note 11 ; *Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda.*, 2016 CF 20 ; *Clorox Company of Canada Ltd c Chlorotec S.E.C.*, 2016 COMC 30.

98. Selon l'exemple donné sur le blogue de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ), il y aurait conflit si un artiste produisant des disques et des spectacles de musique tentait d'enregistrer la marque DÉPENSE MODE alors que DÉPÊCHE MODE est une marque déjà enregistrée. Inversement, un groupe de musique nommé VIBE pourrait enregistrer son nom comme marque de commerce même si une compagnie d'électroménagers a enregistré VIBRATION pour commercialiser des malaxeurs, en ligne : <[http://www.spacq.qc.ca/fr/Blogue/Comment-protéger-un-nom-d%E1%BF%BDartiste-\\_155.php](http://www.spacq.qc.ca/fr/Blogue/Comment-protéger-un-nom-d%E1%BF%BDartiste-_155.php)>.

99. *Lmc*, *supra* note 46, al 20(1)a) ; à l'article 2 le « nom commercial » est défini comme « le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personne ou d'un particulier ».

Une fois enregistré comme marque de commerce, le nom devient un actif du commerce au même titre qu'un brevet<sup>100</sup>. La durée de l'enregistrement est de 15 ans et elle est renouvelable à l'infini<sup>101</sup>. Les recours civils traditionnels dont dispose le détenteur d'une marque de commerce à l'encontre de l'emploi non autorisé de la marque sont les actions en contrefaçon<sup>102</sup>, en concurrence déloyale et en dépréciation d'achalandage<sup>103</sup>.

Comme nous l'avons vu, en vertu de l'alinéa 9(1)k de la *Lmc*, il est possible d'interdire l'association d'une marque à toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant. De plus, l'alinéa 9(1)l interdit l'association à un portrait ou à une signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 dernières années<sup>104</sup>. Cependant, dans l'affaire *Jack Black L.L.C c Canada (Procureur général)*<sup>105</sup>, la Cour d'appel fédérale a accepté l'enregistrement de la marque de commerce JACK BLACK utilisée en association avec des produits de soins masculins, malgré l'opposition de l'examineur fondée sur l'existence du particulier vivant, acteur et musicien, Jack Black. Les défendeurs ont réussi à démontrer que l'emploi de la marque JACK BLACK au Canada et aux États-Unis précédait de plusieurs années le statut de célébrité internationale de l'acteur. Par conséquent, il ne pouvait pas y avoir de la confusion entre la marque et le nom d'un particulier vivant au moment de l'adoption de la marque<sup>106</sup>.

#### 2.4 Aux États-Unis

En droit américain, le nom ou le pseudonyme d'un artiste ne peut être enregistré à titre de marque de commerce si ce nom ne sert qu'à identifier l'artiste. Pour être admissible à l'enregistrement auprès du registre fédéral, il faut démontrer que le pseudonyme est

---

100. Jean-Philippe Mikus, « Protection des marques de commerce : huit mythes qui vous coûteront cher », Québec, *Bulletin Propriété intellectuelle*, Fasken Martineau, en ligne : < <http://www.fasken.com/fr/protection-des-marques-de-commerce-huit-mythes-qui-vous-couteront-cher/>>, consulté le 2 avril 2016.

101. *Lmc*, supra note 46, para 46(1).

102. *Ibid* au para 20(1).

103. *Ibid.*, au para 22(2).

104. *André Rodrigue Peintre décorateur inc c Rodrigue Peintre décorateur ltée*, 2011 QCCS 6797.

105. 2014 CF 664.

106. *Ibid* au para 13.

employé en liaison avec une série de produits ou d'œuvres écrites ou enregistrées et qu'il en identifie la source<sup>107</sup>.

#### 2.4.1 La controverse KYLIE

Voilà que tout récemment, Kylie Jenner, sœur des Kardashian, du haut de ses 18 ans, a décidé de se lancer dans ses propres projets commerciaux. La mannequin a déposé auprès du registre fédéral américain, plusieurs demandes d'enregistrement de son nom personnel à titre de marque de commerce<sup>108</sup>. Bien que la marque KYLIE JENNER, projetée pour la catégorie internationale de « sacs, sacs-ches, parapluies et étuis de maquillage »<sup>109</sup> ou celle de « vêtements, sous-vêtements, pyjamas, parfums et bijoux »<sup>110</sup> ne semble poser aucun problème, la starlette a également tenté d'enregistrer la marque KYLIE pour des services dans le domaine du divertissement et plus précisément : « Entertainment in the nature of providing information by means of a global network in the fields of entertainment and pop culture ; entertainment services, namely, personal appearances by a celebrity, actress and model ».

La chanteuse et icône de la mode, Kylie Minogue s'est immédiatement opposée au dépôt de la marque KYLIE, pour les motifs que le terme « Kylie » risquait non seulement de porter à confusion avec sa propre marque KYLIE, associée au domaine du divertissement, mais aussi qu'il venait diluer ses autres marques existantes KYLIE MINOGUE, KYLIE MINOGUE DARLING et KYLIE MINOGUE MUSICAL. Au soutien de cette opposition, les avocats de Madame Minogue ont invoqué la douteuse réputation de Madame Jenner comme « personnalité secondaire d'une télé-réalité », connue surtout pour son « exhibitionnisme médiatique et affichages controversés » et fortement critiquée par les groupes de minorités visibles.

107. *Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*, édition d'octobre 2016 (Washington, USPTO, 2016) au §1202.09(a), en ligne : <[http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP\\_archives.jsp](http://www.uspto.gov/trademarks/resources/TMEP_archives.jsp)> (date de modification 30 avril 2016).

108. Josh H. Escovedo, « Kylie Minogue v. Kylie Jenner : A TTAB Clash of Celebrities », *The IP Law Blog*, publié 4 mars 2016, en ligne : <<http://www.theiplawblog.com/2016/03/articles/trademark-law/kylie-minogue-v-kylie-jenner-a-ttab-clash-of-celebrities/>>.

109. International classes of goods that cover « all-purpose carrying bags ; athletic bags ; back packs ; cosmetic bags ; cosmetic carrying cases ; duffle bags ; handbags ; purses and wallets ; tote bags ; umbrellas ».

110. « clothing, sleepwear, swimwear, and undergarments ; jewelry ; and fragrances ».

Au Canada, la marque KYLIE ne serait pas enregistrable, d'une part parce qu'elle constitue un seul mot n'étant principalement que le nom d'un particulier vivant et, d'autre part, pour la raison que Kylie Jenner n'existait même pas au moment de l'adoption des marques KYLIE MINOGUE. Le fait que Kylie Minogue ait fait un usage continu de son nom dans le domaine du divertissement remet d'autant plus en question le caractère distinctif inhérent de la nouvelle marque KYLIE.

Par contre, les dizaines de millions d'abonnés au profil Instagram de Kylie Jenner seraient en désaccord avec l'argument citant la célébrité de Jenner comme moindre de celle de Minogue. L'achalandage étant un critère important dans l'évaluation du caractère distinctif sur le marché, il est incertain qu'il y aurait un risque de confusion entre les deux marques KYLIE. Se pourrait-il que les composantes de divertissement, où chacune des deux marques évolue, soient dissociées l'une de l'autre, et ce, d'un point de vue générationnel ou temporel, ainsi que d'un point de vue d'activités réelles couvertes par chacune des marques et reconnues comme telles par les consommateurs ?

### 3. La protection du nom après le décès

Comme nous l'avons vu, les droits moraux sur une œuvre sont transmissibles<sup>111</sup> et ils ont la même durée que celle du droit d'auteur économique sur l'œuvre<sup>112</sup>, soit jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant le décès de l'auteur. En droit québécois, le droit au nom n'est pas transmissible, ce qui n'empêche pas les héritiers d'une personnalité publique de faire valoir un droit d'action du défunt à l'égard de l'exploitation commerciale de son nom, si ce droit est né avant le décès de la personnalité publique<sup>113</sup>. L'ancien article 35 *CcQ*, précédant la réforme de 2002, accordait aux héritiers le droit de faire valoir une composante de la vie privée du défunt. L'Union des Artistes a plaidé en vain devant l'Assemblée nationale du Québec<sup>114</sup> sur la valeur patrimoniale et économique du nom des artistes. La nouvelle version de l'article 35 *CcQ* empêche la transmissibilité du droit à la vie privée.

111. *Lda*, *supra* note 47, al 14.2(2) pour les auteurs et al 17.2(2) pour les artistes-interprètes.

112. *Ibid*, art 6 « Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d'auteur subsiste pendant la vie de l'auteur, puis jusqu'à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. ».

113. *CcQ*, *supra* note 17, para 625(3).

114. Québec, Assemblée Nationale, 28 mars 2002.

Or, si le décès met fin à la protection du nom à titre de composante du droit à la vie privée<sup>115</sup>, il n'en demeure pas moins que les héritiers ou les personnes liées au défunt conservent leurs recours à l'égard de la protection de leur propre vie privée. L'auteure Nathalie Chalifour avance l'idée du droit à une « vie privée familiale »<sup>116</sup> qui accorde aux membres de la famille du défunt l'intérêt nécessaire d'intenter des recours visant à protéger le nom et l'honneur du défunt. Ainsi, dans l'affaire *Biddle c Club de Jazz Biddle*<sup>117</sup>, la famille du feu musicien de jazz, Charles Biddle, a réussi à faire cesser par injonction interlocutoire l'utilisation du nom de famille Biddle par un établissement de jazz auquel le musicien avait de son vivant donné l'autorisation de s'en servir. La Cour supérieure a également reconnu que l'article 56 CcQ permet aux membres de la famille d'un défunt de s'opposer à l'utilisation du nom familial, afin d'obtenir réparation du préjudice causé.

### 3.1 Jutra : le nom instable

Nul ne doute que Claude Jutra a acquis une notoriété suffisante auprès du public pour être incontestablement devenu un symbole national du cinéma québécois et canadien. Tout récemment, à la suite d'allégations de pédophilie qui ont causé une « commotion » dans le milieu du cinéma et de l'art, le réalisateur a été descendu de son piédestal par les mêmes personnes qui l'y avaient placé. Les organisateurs du gala des Jutra ont ainsi opéré un virage à 180 degrés, pour changer le nom de l'événement célébrant le cinéma québécois, alors que la ministre de la Culture et des Communications Hélène David a qualifié le comportement du réalisateur décédé il y a 30 ans « d'insoutenable », ajoutant qu'elle « n'a pas le goût de se questionner sur la véracité du témoignage » des présumées victimes, puisqu'il lui semblait « tout à fait crédible »<sup>118</sup>.

Devant le « tribunal médiatique », l'absence de plainte formelle à l'égard d'allégations de gestes graves n'a jamais posé de problème. Le fait que Claude Jutra ne puisse ni répliquer ni se défendre face à de

115. Nathalie Chalifour, « Y a-t-il un droit à l'image après la mort ? », dans *Développements récents en droit du divertissement*, coll Service de la formation permanente du barreau du Québec (Montréal, Yvon Blais, 2003) aux pp 159-161.

116. *Ibid* à la p 160.

117. 2003 CanLII 21080 (QC CS).

118. Jeanne Corriveau, « Québec Cinéma change le nom du gala des Jutra », *Le Devoir*, publié le 17 février 2016, en ligne : <<http://www.ledevoir.com/culture/cinema/463207/retrait-de-designations-au-nom-de-claude-jutra-demandees-par-quebec>>.

telles allégations ne semble pas déranger non plus. La controverse caractérisant la vie et l'œuvre du réalisateur lui survit, se transmutant en controverse juridique, où le doute, la représentation des choses absentes du cadre, l'esthétique de l'échec et la théorie de l'œil instable se matérialisent *post mortem* autour du réalisateur. La frontière entre l'œuvre et l'identité de l'auteur s'estompe. La moralité du créateur devient une priorité pour le public. C'est peut-être la raison pour laquelle le droit d'attribution s'appelle le droit moral. Il semble qu'il y ait une moralité qui se rattache à l'attribution, une forme de responsabilité qui suit l'auteur après son décès. Quoi qu'il en soit, le verdict est tombé, certains noms de rues ont été changés<sup>119</sup>.

### 3.2 L'opposition de Chloé Sainte-Marie

L'inexistence d'une marque de commerce enregistrée pour le nom Jutra est sûrement due à l'alinéa 12(1)a) *Lmc*, qui rend inadmissible l'enregistrement du nom d'une personne décédée dans les 30 années qui précèdent l'enregistrement. On ne s'étonne pas devant la célérité avec laquelle un comité des sages<sup>120</sup> a été formé pour délibérer sur le choix d'un nouveau nom à la suite des allégations devenues publiques un mois avant l'évènement. La tentative du comité des sages de remplacer Jutra par le nom de Gilles Carle a suscité l'opposition ouverte de Chloé Sainte-Marie<sup>121</sup>, sa conjointe, qui s'est publiquement opposée à ce que « le nom de Gilles » devienne un « produit de remplacement ». Elle a, de plus, exprimé son soutien au maintien du nom Jutra pour le prix de cinéma québécois. Par son intervention, Chloé Sainte-Marie a fait valoir un acte juridique implicite, par lequel elle a affirmé, d'une part, qu'à titre de membre de la famille de Gilles Carles, elle partage avec lui certains éléments constitutifs de sa propre personnalité<sup>122</sup>, et que, d'autre part, ses propres caractéristiques personnelles lui accordent le droit à la protection de l'honneur du défunt. En effet, le nom d'une personnalité défunte contient plus qu'un héritage moral, il comporte aussi une

119. *Ibid.* Curieusement, nul n'a encore pensé à changer le nom de la rue Amherst, commandant en chef des troupes britanniques qui a répandu la petite vérole parmi les Premières Nations.

120. Marc-André Lussier, « Jutra : ces quelques jours où tout a basculé », La Presse, publié le 18 mars 2016, en ligne : <<http://www.lapresse.ca/cinema/ceremonies/gala-du-cinema-quebecois/201603/18/01-4962224-jutra-ces-quelques-jours-ou-tout-a-basculer.php>>.

121. Camille Vincent, « Chloé Sainte-Marie à la défense de Claude Jutra », Le Soleil, 19 février 2016, en ligne : <<http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201602/19/01-4952590-chloe-sainte-marie-a-la-defense-de-claude-jutra.php>>.

122. Deleury-Goubau, *supra* note 13 aux pp 80-81.



valeur économique, patrimoniale et historique qui confère aux membres de sa famille l'intérêt de réclamer la compensation du préjudice subi par eux-mêmes en résultat d'une atteinte au nom du défunt.

#### 4. L'exploitation commerciale du nom après le décès

Au sujet du monopole commercial sur le nom au Québec, les auteurs Deleury et Goubau précisent :

Le port du nom, étant un droit inaliénable et imprescriptible, le titulaire d'un nom ne peut ni le vendre ni le léguer par testament. *Il faut cependant faire une exception pour le nom commercial, qui fait partie du fonds de commerce. Le nom n'est plus alors le signe qui permet d'individualiser la personne physique, mais un bien incorporel qui peut être cédé (note omise).*<sup>123</sup> [Les italiques sont nôtres.]

Ainsi, du moment que le nom personnel se transforme en nom commercial, il devient une propriété intellectuelle allant au-delà de l'individualisation d'une personne. On n'a qu'à s'émerveiller devant les nombreux produits de divertissement, commercialisés après le décès de Michael Jackson, tels le jeu vidéo révolutionnaire de Ubisoft « Michael Jackson : The Experience »<sup>124</sup> ou les méga-productions du Cirque du Soleil « Michael Jackson : The Immortal World Tour »<sup>125</sup> et « Michael Jackson ONE »<sup>126</sup>.

##### 4.1 Aux États-Unis

La transmissibilité du « right of publicity », ou l'utilisation dans un but commercial des droits de la personnalité, tels le nom, la voix, l'image ou la ressemblance d'une personne décédée, s'est développée dans la jurisprudence américaine depuis 1975<sup>127</sup>. C'est la décision *Astaire v Best Film & Video Corp*<sup>128</sup>, rendue en 1997, qui a eu l'effet le plus déterminant sur ce développement même si, initialement, elle s'était avérée défavorable à la succession de Fred Astaire. Dans

123. *Ibid* au para 239.

124. Wikipédia, Michael Jackson : The Experience, en ligne : <[https://en.wikipedia.org/wiki/Michael\\_Jackson:\\_The\\_Experience](https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson:_The_Experience)>.

125. Wikipédia, Michael Jackson : The Immortal World Tour, octobre 2011 à août 2014, en ligne : <[https://en.wikipedia.org/wiki/Michael\\_Jackson:\\_The\\_Immortal\\_World\\_Tour](https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson:_The_Immortal_World_Tour)>.

126. Michael Jackson ONE, *supra* note 6.

127. *Price v Hal Roach Studios*, 400 F Supp. 863 (SDNY 1975).

128. 116 F 3d 1297 (9<sup>e</sup> Circ, 1997) modifié 136 F 3d 1208 (9<sup>e</sup> Circ, 1998) [« Astaire »].



cette affaire, le défendeur avait utilisé sans permission une reproduction digitale de l'acteur-danseur dans des cassettes vidéo de cours de danse. La demande a été rejetée pour le motif que les cassettes vidéo sont une exception au sens de « film », prévue dans le Code civil de Californie<sup>129</sup>. De plus, les demandeurs n'avaient pas réussi à démontrer un préjudice direct à l'honneur et à la réputation de Fred Astaire.

La décision *Astaire* a donné lieu à l'adoption du *Astaire Celebrity Protection Act* qui est venu amender le Code civil de Californie en prolongeant la durée du « right of publicity » de 50 à 70 ans à compter du décès de la personnalité publique et aussi en supprimant l'exigence imposée aux demandeurs d'être domiciliés en Californie. Cette dernière modification territoriale a été appliquée dans l'affaire *Cairns c Franklin Mint*<sup>130</sup> qui mettait en cause l'utilisation de la ressemblance de la princesse Diana, sans l'autorisation de ses héritiers non-résidents de la Californie.

Les exceptions de §3344.1 du Code civil de Californie, pour lesquelles le consentement des ayants droit n'est pas requis sont les œuvres expressives, telles que les pièces de théâtre, les livres, les émissions de télévision, les films, les magazines, les journaux. Ces exceptions sont conformes au Premier Amendement de la Constitution américaine. Il n'est pas clair si le droit californien reconnaît le statut d'exception aux jeux vidéo, dont le succès dépend souvent de personnages créés à l'image de personnalités publiques<sup>131</sup>.

En novembre 2014, l'agence CMG Worldwide Inc. (CMG), qui représente les intérêts des successions de notables personnalités décédées<sup>132</sup>, a intenté une poursuite contre l'éditeur de jeux vidéo Maximum Family Games, LLC (Maximum) à San Francisco<sup>133</sup> pour

129. Code civil de Californie, §3344.1. Deceased personality's name, voice signature, photograph, or likeness ; unauthorized use ; damages and profits from use ; protected uses ; persons entitled to exercise rights ; successors in interest or licensees ; registration of claim.

130. 24 F Supp.2d 1013 (CD Cal, 1998).

131. *Noriega v Activision*, 2014 WL 5930149 (Cal Sup Ct) ; *No Doubt v Activision Publishing, Inc.*, 192 Cal App 4th 1018.

132. Duke Ellington : *Ellington v Harbrew Imports Ltd*, 812. Supp 2d 186 ; Marilyn Monroe : *Milton H. Greene Archives, Inc v CMG Wolrdwide*, 2007 US Dist Lexis 97275 ; Bette Davis : *Estate of Davis v Erickson Beamon, Ltd.*, 2013 US Dist LEXIS 71690.

133. *CMG Worldwide Inc v Maximum Family Games, LLC*, Dist. Court, ND California 2014 ; Justicia Dockets & Filings, en ligne : <<https://dockets.justia.com/docket/california/candce/3:2014cv05124/282354>>.

avoir utilisé dans plusieurs versions du jeu « HISTORY® Legends of War : Patton » les nom, image et ressemblance du général Patton, illustre chef militaire ayant commandé les forces qui ont conduit à la victoire des Alliés et mis fin à la Seconde Guerre Mondiale en Europe<sup>134</sup>. Le jeu, lancé en novembre 2012, incorpore non seulement le nom du général à même son titre, mais il est entièrement basé sur les célèbres batailles du général de 1944. CMG a superposé à son recours de « right of publicity » des allégations de fausse association en vertu du *Lanham Act*<sup>135</sup>.

Dans sa défense, Maximum a avancé comme moyen l'intérêt légitime du public, reposant sur le rôle du général Patton dans le jeu de communiquer des informations qui sont d'intérêt pour le public, de sorte que l'incorporation de l'identité du général George Patton dans une œuvre expressive sur la Seconde Guerre Mondiale, serait non seulement appropriée, mais également souhaitable, car susceptible de susciter un débat sur des problèmes et les valeurs de la société<sup>136</sup>.

Si le litige n'avait été entièrement réglé à l'amiable en avril 2015, CMG aurait eu à démontrer que Maximum a intentionnellement créé une confusion dans l'esprit du consommateur par rapport à « l'affiliation, connexion ou association » à un jeu vidéo lancé en 2012 au général Patton, décédé en 1945. Pour rejeter le recours suivant le *Lanham Act*, la défense devait simplement convaincre la Cour qu'il existe un degré suffisant d'« artistic relevance » dans l'utilisation dans le jeu du nom, de l'image et de la ressemblance du général Patton, le seuil de ce critère étant relativement bas<sup>137</sup>.

Par ailleurs, en 2011, la Cour suprême des États-Unis a statué que les jeux vidéo sont protégés par le Premier Amendement<sup>138</sup>. Aussi, ils représentent, à notre avis, une forme de divertissement

134. National Vanguard, L'avertissement du Général Patton, en ligne : <[http://library.flawlesslogic.com/patton\\_fr.htm](http://library.flawlesslogic.com/patton_fr.htm)>.

135. *Lanham Act*, supra note 79 au §1125 *False designations of origin ; false description or representation*.

136. Dan Rogers, « General Patton's Final Battle – Publicity Rights of Departed Celebrities in Video Games », en ligne : <[http://www.gamasutra.com/blogs/Dan\\_Rogers/20150126/234616/General\\_Pattons\\_Final\\_Battle\\_\\_Publicity\\_Rights\\_of\\_Departed\\_Celebrities\\_in\\_Video\\_Games.php](http://www.gamasutra.com/blogs/Dan_Rogers/20150126/234616/General_Pattons_Final_Battle__Publicity_Rights_of_Departed_Celebrities_in_Video_Games.php)>.

137. *Rogers v Grimaldi*, 865 F.2d 994 (1989) : la référence aux noms de Ginger Rogers et Fred Astaire dans le film « Ginger and Fred », quoique évidente, atteint le degré de démonstration nécessaire pour permettre de conclure que le titre était « artistically relevant » pour ce film sur deux danseurs de cabaret fictifs.

138. *Brown v Entm't Merchs. Ass'n*, 180 L Ed 2d 708.

interactif qui remplit l'exigence de « fictional or non-fictional entertainment » énoncée comme exception à §3344.1 du Code civil de Californie. Par contre, les publicités visant à commercialiser les jeux vidéo ne sont couvertes ni par les exceptions du Code civil de Californie<sup>139</sup>, ni par le Premier Amendement, à moins de démontrer qu'elles représentent des œuvres expressives en soi, d'où le problème de Maximum qui, par défaut, avait apposé le nom du général Patton sur les emballages du jeu et dans les publicités, sans l'autorisation de CMG.

Qui plus est, le Code civil de Californie ne définit pas le terme « likeness ». Ainsi, un robot mécanique a déjà été considéré une personnification de Vanna White, l'hôtesse de l'émission « The Wheel of Fortune », bien qu'il ne s'agissait pas d'une reproduction exacte<sup>140</sup>. Dans l'État de New York, qui d'ailleurs ne reconnaît pas la transmissibilité du « right of publicity », l'utilisation dans une série d'éditoriaux publicitaires d'une sosie de Jackie Onassis, a aussi été jugée comme une violation de l'image de Madame Onassis<sup>141</sup>. Il est intéressant de noter qu'après avoir déterminé que la vie privée de la demanderesse avait été violée, la Cour a accordé l'injonction demandée, sans se pencher sur la question de « right of publicity »<sup>142</sup>.

À l'extérieur de la Californie, la question du monopole de l'exploitation commerciale *post mortem* du « right of publicity » sera tranchée, en principe, soit par les règles de Common Law ou les statuts respectifs de chaque État. En effet, une quarantaine d'États américains reconnaissent déjà le « right of publicity »<sup>143</sup>, alors qu'une douzaine parmi eux reconnaissent la transmissibilité du monopole sur l'exploitation commerciale des droits de la personnalité<sup>144</sup>. Au Tennessee, dans l'affaire *Memphis Development Foundation v Factors Etc., Inc.*<sup>145</sup>, la Cour d'appel du 6<sup>e</sup> Circuit a décidé que le « right of publicity » d'une personnalité publique est transmissible et que sa durée est à perpétuité, permettant ainsi aux héritiers d'Elvis Presley d'empêcher l'utilisation du nom et de l'image du chanteur-acteur défunt par la société Factors, et ce, malgré la licence exclusive sur

139. Code civil de Californie, §3344.1(a)(1) et §3344.1(a)(3).

140. *White v Samsung Electronics America, Inc.*, 971 F 2d 1395 (9<sup>e</sup> Circ, 1992).

141. *Onassis v Christian Dior - New York, Inc.*, 122 Misc 2d 603 (1984).

142. *New York Civil Rights Law* §§50, 51 et « Tort of Misappropriation ».

143. Carte interactive des statuts, en ligne : <Rightofpublicity.com/statutes>.

144. Notamment les États suivants : Floride, Kentucky, Nebraska, Nevada, Oklahoma, Texas, Virginie, Massachusetts.

145. 616 F 2d 956 (6<sup>th</sup> Circ, 1980).

l'exploitation de ces droits qu'Elvis Presley avait accordée à Factors de son vivant.

## 4.2 Au Canada

Les provinces canadiennes de Common Law ont leur propre version du « right of publicity » et certaines reconnaissent aussi sa transmissibilité. Dans, l'affaire *Gould Estate v Stoddart Publishing Co*<sup>146</sup>, qui mettait en cause l'utilisation dans une biographie non autorisée de photos de feu le pianiste Glenn Gould, la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision de première instance à l'égard de la transmissibilité du « right of publicity », sans pour autant en spécifier la durée. En première instance, la Cour avait, de plus, déclaré que les dispositions à l'encontre de la transmissibilité des droits de la personnalité dans les lois provinciales de la Colombie-Britannique<sup>147</sup>, de Terre-Neuve-et-Labrador<sup>148</sup> et de la Nouvelle-Écosse<sup>149</sup> sont sans effet sur la Common Law et, plus précisément, à l'égard du délit de « misappropriation of personality »<sup>150</sup>, inspiré du droit américain. Toutefois, après avoir comparé les intérêts de « publicity » au droit d'auteur, la Cour a conclu que, suivant le paragraphe 13(2) *Lda*<sup>151</sup>, (maintenant abrogé), c'est le photographe qui détenait le droit d'auteur sur les photos et non pas le sujet, d'autant plus que la séance de photos en litige avait été autorisée par Glenn Gould de son vivant et qu'elle était accompagnée de plusieurs entrevues avec le pianiste.

Dans l'affaire ontarienne *Horton v Tim Donut Ltd*<sup>152</sup>, où il était question de la transmissibilité du « right of publicity » du joueur de hockey décédé, Tim Horton, la Cour a conclu que la veuve de Tim Horton n'avait pas le droit d'interdire l'utilisation de l'image du joueur, qui avait fait l'objet d'une licence aux défenseurs par Tim Horton de son vivant. Cette décision est une mise en garde de toujours prévoir, lors de la rédaction d'une licence, une clause précisant que le décès de la personnalité publique met fin au contrat. Enfin, *Horton* nous enseigne aussi que le « right of publicity » peut être

146. [1996] OJ 3288 (Ont Gen Div) ; confirmé [1998] OJ 1894 (Ont CA) ; demande d'autorisation d'appeler à la Cour suprême du Canada refusée [1998] SCCA 373 (CSC ; 1998-08-05) [« Gould »].

147. *Privacy Act*, RSBC 1996, c 373.

148. *Privacy Act*, RSNL 1990, c P-22.

149. *Freedom of Information and Protection of Privacy Act*, SNS 1993, c 5.

150. *Gould*, supra note 146.

151. *Ibid* aux para 20 et 21.

152. [1997] OJ 390 (Ont Gen Div) ; confirmé [1997] OJ 4154 (Ont CA) [« Horton »].

restreint par l'ordre public, la liberté d'expression et les œuvres de charité.

### 4.3 Un exemple européen : l'affaire Picasso / Picaro

Du côté de l'Europe, la famille Picasso a déjà tenté de s'opposer à l'enregistrement d'une marque déposée par le groupe automobile Daimler Chrysler portant sur le signe PICARO pour des « automobiles et leurs pièces »<sup>153</sup>. Dans cette affaire, la Cour a décidé que la notoriété acquise du nom « Picasso » ne revêtait aucune force distinctive en ce qui concerne les véhicules automobiles, d'autant plus que la célébrité de l'artiste-peintre écartait tout risque de confusion avec la marque d'automobile PICARO dans l'esprit du public associant la marque PICARO au grand maître espagnol<sup>154</sup>. On convient que le débat serait tout autre si la marque PICARO avait été associée à des produits liés à une quelconque activité créatrice, un peu comme dans le cas des marques de commerce de type KYLIE.

Cette jurisprudence qui paraît restrictive aux auteurs européens<sup>155</sup> sous-tend un raisonnement qui se rapproche du droit canadien. Ainsi, dans l'arrêt *Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*<sup>156</sup>, la Cour suprême a confirmé qu'il n'existait pas de risque de confusion dans l'esprit du consommateur plutôt pressé entre la marque VEUVE CLICQUOT, désignant des produits de champagne de luxe, et la boutique de vêtements prêts-à-porter pour dames<sup>157</sup> Boutiques Clicquot. La Cour a comparé la différence entre ces deux marques à celle entre « le jour et la nuit »<sup>158</sup>, et ce, nonobstant la consonance semblable. L'impossibilité d'établir un lien entre ces deux marques élimine aussi le risque de dépréciation de l'achalandage<sup>159</sup>. Toutefois, la Cour suprême nous met en garde que les marques célèbres n'ont pas toutes le même profil et que certaines d'entre elles, comme WALT DISNEY « peuvent en fait avoir franchi un écart important entre différentes gammes de produits »<sup>160</sup>.

153. *Arrêt Picasso/Picaro*, CJCE du 12 janvier 2006, affaire C-361/04P au para 32. en ligne : <<http://oami.europa.eu/fr/mark/aspects/pdf/JC040361.pdf>>.

154. *Ibid* au para 69 : « il est triste d'imaginer que le consommateur moyennement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne relie déjà plus des noms comme Opel, Renault, Ford ou Porsche aux illustres ingénieurs qui ont donné leur patronyme à leurs produits, puisse faire de même avec le nom de Picasso dans un avenir qui, malheureusement, n'est pas très éloigné. »

155. De Werra, *supra* note 60.

156. [2006] 1 RCS 824.

157. *Ibid* au para 33.

158. *Ibid* au para 31.

159. *Ibid* aux para 62-70.

160. *Ibid* au para 32.

## Conclusion

Alors que l'actualité pullule d'exemples de noms de personnalités publiques, utilisés en association avec une cause ou un produit, la défense du nom devient une préoccupation de taille dans l'industrie du divertissement. Lors de notre analyse sur les enjeux juridiques entourant le nom personnel, nous avons découvert que l'aspect commercial du nom et sa composante inaliénable sont en constante négociation. Dans l'exercice de conciliation de l'intérêt légitime du public et du droit au nom et à l'image, la protection de la vie privée devient un enjeu important, et c'est là où les éléments comparatifs de Common Law et le « right of publicity » peuvent nous être utiles.

Cerner ce qui constitue une utilisation fautive n'est pas toujours une science exacte et les tribunaux continuent à tenter de tracer la ligne entre la vie privée et l'aspect public de la carrière d'une personne. Comme l'enseigne la décision récente *Commission des droits de la personne (Gabriel et autre) c Ward*<sup>161</sup>, dont le raisonnement se rapproche de la tendance américaine actuelle, même l'humour, loin d'être une carte blanche de la liberté d'expression, peut constituer une faute s'il s'attaque à une caractéristique personnelle énumérée parmi les motifs de discrimination à l'article 10 de la *Charte des droits et libertés de la personne* du Québec.

Lors de notre analyse, il est devenu évident que les notions de caractère distinctif et de confusion sont très présentes dans l'encadrement juridique du nom, autant en droit civil qu'en droit des marques. De plus, les similitudes entre le droit moral et les marques de commerce ne passent pas inaperçues et, il est d'autant plus important d'en saisir les distinctions. Il faut se demander si on cherche à faire reconnaître une forme d'attribution sur une œuvre ou à protéger le nom contre une fausse association. De plus, bien qu'un pseudonyme à titre de droit moral est incessible, il est possible d'y renoncer. Par contre, si on ne fait pas attention, ce même pseudonyme peut être aliéné et exploité par autrui comme marque de commerce.

Puisqu'il y a une vie après la mort en droit du divertissement, les personnalités publiques doivent redoubler de prudence de leur vivant, lorsqu'il s'agit de bien définir leurs aspirations à long terme<sup>162</sup>. Ainsi, le cas Jutra nous servira de rappel que le statut de

161. 2016 QCTDP 18 ; permission d'en appeler à la Cour d'appel du Québec accordée 2016 QCCA 1660.

162. Auger-Lapointe, *supra* note 45 à la p 6.

célébrité comporte une responsabilité sociale qui suit la personnalité bien longtemps après sa mort. L'utilisation consistante et continue d'un nom ou d'un pseudonyme, son association systématique à des œuvres ou à des produits ou des services lui confère une valeur. Cette valeur ne connaît pas de frontières et soulève des questions de droit privé international qui méritent de faire l'objet d'une future analyse.

En dernier lieu, ayant circonscrit le débat sur l'encadrement juridique du nom des personnalités publiques, nous n'avons pas eu l'occasion de traiter de l'anonymat sous son angle de caractère distinctif, du fait qu'il est très difficile de lui attribuer une valeur économique. Et pourtant, l'anonymat par l'entremise du cryptage<sup>163</sup> commence à recevoir ses lettres de noblesse en matière de distinction et de protection du droit à la vie privée<sup>164</sup>. Comme nous le rappellent les analystes des Big Data : « Quand c'est gratuit, c'est vous le produit ! »<sup>165</sup>. À l'ère du téléphone intelligent, nos applications préférées nous localisent partout, recueillant les plus menus détails de notre vie privée, auxquelles nous avons allègrement renoncé en acceptant toutes les modalités et caprices de nos « apps » chéries<sup>166</sup>. Dans le paysage juridique actuel anachronique, ces données recueillies appartiennent à ceux qui assument les coûts pour leur stockage, pour être vendues au plus offrant.

- 
163. Keith Watson, « The Tor Network : A Global Inquiry into the Legal Status of Anonymity Networks », 11 *Washington University Global Studies Law Review* 715 ; les services d'anonymisation sont des innovations technologiques des 5 dernières années qui permettent de masquer les adresses IP des utilisateurs. Parmi les plus accessibles est le réseau Tor, créé par les forces navales américaines et récemment ouvert au public.
  164. Palak Gupta et Nidhi Tyagi, « Digital security implementation in big data Hadoop », (2016) 5:1 *International Journal of Research Studies in Computing* 1 aux pp 3-9.
  165. Dominique Cardon, « Dans l'esprit du PageRank – Une enquête sur l'algorithme de Google », (2013) 177 *Réseaux* 63 : « Le capital numérique des données massives repose sur le principe que les usagers se comportent de façon naturelle, sans se soucier du fait que leurs activités numériques soient observées et cataloguées, en vue de maintenir les consommateurs dans une bulle de préférences individuelles ».
  166. Brett Frishman et Evan Selinger, *Engineering Humans with Contracts*, Benjamin Cardozo School of Law, Yeshiva University Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies, 2016-09-15, en ligne : <<https://cardozo.yu.edu/sites/default/files/Engineering%20Humans%20with%20Contracts.pdf>> ; Brian Russ, *All Wrapped Up and Nowhere to Gogo : Wrap Contracts Meet the Wrapture*, University of the Pacific (UOP), McGeorge School of Law, 2016-02-12, en ligne : <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2731804](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2731804)>.



À cause de l'impossibilité de restreindre ou d'interdire la circulation interétatique des données à caractère personnel<sup>167</sup>, le seul mode d'emploi contre la renonciation automatique à la vie privée demeure le cryptage qui permet l'anonymat, tel qu'il se manifeste par le refus de laisser des traces dans l'infonuagique<sup>168</sup>.

Toutefois, l'anonymat est, de par sa nature, allergique au feu des projecteurs, faisant en sorte que les célèbres anonymes finissent par enlever leur masque. On penserait à Ross William Ulbricht, fondateur du premier cryptomarché, Silk Road<sup>169</sup>. Après tout, Dread Pirate Roberts n'était qu'un simple pseudonyme<sup>170</sup>.

- 
167. Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (31995L0046), art 2.
  168. Zohar Efroni, « Data protection and Free Speech in Germany », Center for Internet and Society, Stanford Law, 1<sup>er</sup> novembre 2010, en ligne : <<http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2010/11/data-protection-and-free-speech-germany>> : L'anonymisation grâce au cryptage favorise la liberté d'expression dans des pays où celle-ci est restreinte, sans risque de s'exposer à des préjugés ou des représailles.
  169. *United States v Ulbricht*, 79 F Supp 3d 466, 2015-01-07 ; Angus Bankroft et Peter Scott Reid, « Challenging the techno-politics of anonymity : the case of cryptomarket users », [2016-05-20] *Information, Communication & Society*, en ligne : <<http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1187643>>.
  170. U.S. Attorney's Office, « Ross Ulbricht, the Creator and Owner of the Silk Road Website, Found Guilty in Manhattan Federal Court on All Counts », FBI, 5 février 2015, en ligne : <<https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/newyork/news/press-releases/ross-ulbricht-the-creator-and-owner-of-the-silk-road-web-site-found-guilty-in-manhattan-federal-court-on-all-counts>> : « Ulbricht's arrest and conviction should send a clear message to anyone else attempting to operate an online criminal enterprise. The supposed anonymity of the dark web is not a protective shield from arrest and prosecution ».