

Vol. 15, n° 1

**Chevauchements de droits
en propriété intellectuelle
Deuxième partie: la cavalcade
du droit d’auteur et du droit des
marques de commerce**

Jean-Philippe Mikus*

1. Introduction	169
2. Fondements et traits essentiels des deux régimes	170
2.1 Le droit d’auteur	170
2.2 Le droit des marques de commerce.	173
3. Limites inhérentes de chaque régime	174
3.1 La protection des mots, phrases courtes et titres en droit d’auteur	175
3.2 La protection des titres d’œuvres et personnages en droit des marques de commerce.	186

* LL.B., LL.M. (Cantab.). L’auteur est avocat au sein du cabinet Colby, Monet, Demers, Delage & Crevier, à Montréal. L’auteur tient à remercier M^e Marek Nitoslowski, associé du même cabinet pour ses précieux commentaires à la suite de la lecture d’une version préliminaire de cet article. L’auteur demeure cependant seul responsable de toute lacune ou inexactitude du texte.

4. Le départage des deux régimes dans le cas d'œuvres artistiques: les aléas de la fonctionnalité esthétique 199
5. Le conflit de titularité des deux régimes: le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre peut-il empêcher l'enregistrement de son œuvre à titre de marque de commerce? 204
6. Conclusion. 216

1. Introduction

Nous avons décrit lors du premier article de cette série le voisinage ouvertement houleux du droit des marques de commerce et du droit des brevets. Rappelons pour mémoire que cette agitation tient en grande partie à la protection de l'habillement distinctif, tant en vertu des règles de *common law* ou des règles de droit de la concurrence déloyale équivalentes sous le *Code civil du Québec* qu'en vertu de la protection des signes distinctifs prévue par la *Loi sur les marques de commerce*¹. Le voisinage du droit d'auteur et du droit des marques de commerce relève plutôt, à première vue, du charme discret de la bourgeoisie, mais nous verrons que sous une apparence de discrète politesse, il y a plusieurs points de tension qui ressortent et forcent les tribunaux à faire des choix difficiles. Chaque régime a sa personnalité propre dont les limites inhérentes les portent généralement peu à empiéter sur leurs domaines respectifs. Le droit d'auteur est affaire d'expression et d'élaboration et n'est pas ennuyé par les longueurs tandis que le droit des marques de commerce s'y perd, préférant une approche succincte qui lui permet de servir de trait distinctif entre les produits et services de concurrents.

Notre première démarche consistera à brosser à grands traits le caractère de chaque régime, c'est-à-dire les objets qu'ils favorisent, sans toutefois prétendre décrire toutes leurs nuances. Nous explorerons par la suite certains secteurs clés à la frontière du droit d'auteur et des marques de commerce, dont, entre autres, la protection des titres d'œuvres par le droit d'auteur et le droit des marques de commerce, de même que la protection des marques de commerce ayant une fonction esthétique. Nous terminerons en discutant du conflit potentiel entre un droit d'auteur et un enregistrement de marque de commerce portant sur le même objet, mais entre les mains de personnes différentes.

1. L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après la *Loi sur les marques de commerce*).

2. Fondements et traits essentiels des deux régimes

2.1 Le droit d'auteur

Le trait commun des diverses facettes de la législation sur le droit d'auteur est la protection de l'expression humaine, à divers degrés puisque certaines œuvres peuvent être beaucoup moins expressives que d'autres. Examiner ce qui fonde cette protection de l'expression humaine est un exercice qui a été entrepris par des générations de penseurs, soit pour soutenir l'introduction d'une ou plusieurs nouvelles facettes de droit, pour mieux en circonscrire l'application ou à des fins d'exploration conceptuelle, sans toutefois vouloir prétendre tracer des liens trop directs avec le droit positif. Un des champs de prédilection classique est la dichotomie idée/expression, soit la non-protection de l'idée combinée à la protection de l'expression, qui apparaît en droit positif². La philosophie et l'économie sont les disciplines qui ont été plus sollicitées dans la quête des fondements du droit d'auteur. Certains systèmes ont mis plus l'accent sur les enseignements d'une discipline plutôt que l'autre, donnant naissance à une division classique entre les pays dits de «droit d'auteur», axés sur les fondements philosophiques, qui ont une vision gravitant autour de la notion de créateur³ et les pays de «copyright», axés plutôt sur les fondements économiques, qui accordent une attention prédominante aux mécanismes de marché⁴. L'archétype de cette dichotomie est une comparaison entre le droit des pays de common law, plus particulièrement le droit américain, et le droit de l'Europe continentale⁵. En raison de développements mus par un souci d'harmonisation des régimes juridiques, la pureté de cette dichotomie s'est quelque peu dissipée avec le temps. Une des ques-

2. Voir, à titre d'illustration, une cause où l'on refusa d'accorder la protection du droit d'auteur à l'idée de produire une cigarette plus «compacte»: *Petel c. Imperial Tobacco Company of Canada Ltd.*, [1975] C.S. 97 (j. Forest); voir également au sujet de l'absence de protection par le droit d'auteur de l'idée, même innovatrice, d'un concours promotionnel: *Moreau c. St-Vincent*, [1950] R.C. de l'É. 198 (j. Thorson).
3. L'approche philosophique n'est pas univoque, puisque les travaux de plusieurs philosophes, dont Locke et Hegel, ont des influences de nature différente, voir par exemple: Justin HUGHES, «The Philosophy of Intellectual Property», (1988) 77 *Georgetown L.J.* 287.
4. Afin d'observer l'application d'une telle approche, voir, par exemple: William M. LANDES, Richard A. POSNER, «An Economic Analysis of Copyright Law», (1989) 18 *J. Legal Studies* 325.
5. À ce sujet, voir: Alain STROWEL, *Droit d'auteur et copyright: Divergences et convergences: Étude de droit comparé* (Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1993).

tions qui se posent à l'heure actuelle est de savoir s'il y a ou non convergence des deux approches, entre autres par l'observation du droit positif des protagonistes principaux⁶. Ce débat se transpose également à un autre niveau où des auteurs avancent que les pays porte-étendards d'une ou de l'autre des approches n'ont jamais complètement embrassé dans leur droit positif les ramifications de leur approche ou encore que chaque approche n'explique pas complètement le comportement observé⁷. Il apparaît que les fondements du droit d'auteur sont multiples et ceux-ci peuvent donner des impulsions conflictuelles sur un aspect ou un autre de la protection du droit d'auteur. D'aucuns voient d'un mauvais œil l'existence de telles tensions entre fondements et proposent des approches qui tentent de les évacuer⁸. Ceci est d'autant plus vrai qu'un inventaire des diverses ramifications de ces fondements démontre qu'il y a bien plus qu'une simple dichotomie de l'approche philosophique et économique⁹, surtout qu'il n'est pas exclu que d'autres disciplines puissent intervenir. Par exemple, les discussions actuelles au niveau international de la protection du folklore peuvent vraisemblablement faire intervenir la sociologie et l'ethnologie, en plus de la philosophie et de l'économie, pour soutenir une éventuelle protection.

6. Voir, par exemple: Paul GOLDSTEIN, *International Copyright: Principles, Law and Practice* (Oxford, Oxford University Press, 2001), p. 3-8; Thomas DREIER, «Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights?» dans Rochelle COOPER DREYFUSS, Diane LEENHEER ZIMMERMAN, Harry FIRST, *Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Information Policy for the Knowledge Society* (Oxford, Oxford University Press, 2001), p. 295, aux p. 298-303; Pamela SAMUELSON, «Economic and Constitutional Influences on Copyright Law in the United States», (2001) *E.I.P.R.* 409.
7. Voir, à ce sujet: David VAVER, «Some Agnostic Observations on Intellectual Property», (1990) 6 *I.P.J.* 125; Alfred C. YEN, «Restoring the Natural Law: Copyright as Labor and Possession», (1990) 51 *Ohio State L.J.* 517; Gary KAUFMAN, «Exposing the Suspicious Foundation of Society's Primacy in Copyright Law: Five Accidents», (1986) 10 *Columbia-VLA J. Law & Arts* 381; Paul Edward GELLER, «Must Copyright Be for Ever Caught Between Marketplace and Authorship Norms?», dans Brad SHERMAN, Alain STROWEL, *Of Authors and Origins* (Oxford, Clarendon Press), 1994, p. 158.
8. Voir, par exemple, un auteur qui tente de faire un amalgame des deux principales forces en présence: P.E. GELLER, *loc. cit.*, note 7, p. 182-202; ou encore cet autre auteur qui argue que le salut se trouve dans la limpidité du droit positif: Norman SIEBRASSE, «A Property Rights Theory of the Limits of Copyright», (2001) 51 *U. of T. Law. Journ.* 1.
9. Voir, par exemple: J.A.L. STERLING, *World Copyright Law*, Londres (Sweet & Maxwell, 1998), p. 55-62; voir également notre propre tentative: Jean-Philippe MIKUS, *Droit de l'édition et du commerce du livre* (Montréal, Thémis, 1996), p. 251-256.

Dans cette mer de dissertation, l'on est surpris de constater que les tribunaux et les auteurs de doctrine de droit positif canadien laissent peu de place à l'étude des fondements du droit d'auteur, lui préférant une approche historique¹⁰. Dans la jurisprudence, une notable exception à cet égard est un passage de l'arrêt de la Cour suprême, *Bishop c. Stephens*¹¹, qui reprend avec approbation un passage d'un arrêt britannique selon lequel la loi anglaise sur le droit d'auteur de 1911 avait été adoptée au seul profit des auteurs de toutes sortes. Cet énoncé lapidaire ne saurait, à sa face même, être l'énoncé complet des fondements du droit d'auteur au Canada¹². Si le fondement unique de la législation canadienne sur le droit d'auteur est la protection des auteurs, la loi aurait prévu l'incessibilité des droits économiques conférés par la loi afin que l'auteur puisse faire valoir à tous coups ses droits lors de l'exploitation de l'œuvre. Une lecture, même sommaire, de la loi canadienne démontre que tel n'est pas le cas.

Nous sommes d'accord avec des auteurs qui estiment que l'approche canadienne est pragmatique, englobant à la fois le point de vue philosophique et le point de vue économique¹³. Il y a une convergence entre les diverses ramifications de ces fondements, mais également une tension qui doit se résoudre en trouvant un point d'équilibre qui pourra varier selon la facette du droit d'auteur dont il est question. Cette notion d'équilibre, à la différence de l'identification de fondements particularisés, ressort beaucoup plus fréquemment des décisions des tribunaux et de la doctrine¹⁴.

Cela dit, mentionnons quelques traits essentiels du droit d'auteur en droit positif qui peuvent, de manière générale, le distinguer du droit des marques de commerce. Au chapitre de la contrefaçon, le droit d'auteur se préoccupe peu de la perception qu'ont les consommateurs de l'œuvre originale et de ce qui est allégué être sa contre-

10. Voir une récente exception à ce titre: Sunny HANDA, *Copyright Law in Canada* (Markham, Butterworths, 2001).

11. [1990] 2 R.C.S. 467, 478-479.

12. Soulignons d'ailleurs la reconnaissance dans une décision récente que de «protéger et récompenser les efforts intellectuels des auteurs pendant un certain temps» est un des buts de la loi, mais on n'exclut pas pour autant qu'il puisse y en avoir d'autres: *Setym International inc. c. Belout*, REJB 2001-27041, par. 103 (j. Wery).

13. Jeremy J. PHILLIPS, Robyn DURIE, Ian KARET, *Whale on Copyright*, 5^e éd. (Londres, Sweet & Maxwell, 1997), p. 17.

14. Voir: *Théberge c. Galerie d'art du Petit-Champlain*, 2002 CSC 34, par. 30 et s.; John S. McKEOWN, *Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 3^d éd. (Toronto, Carswell, 2000), p. 3; David VAVER, *Copyright Law* (Toronto, Irwin Law, 2000), p. 12-14.

façon, c'est-à-dire plus spécifiquement de la consanguinité qu'ils pourraient flairer entre elles au premier abord. La contrefaçon se vérifie de manière objective en vérifiant au départ l'accès à l'œuvre contrefaite puis en ayant égard à la fois aux données quantitatives et qualitatives pour démasquer l'imitation déguisée¹⁵. Ce sera l'affaire d'experts de la discipline artistique concernée de venir guider le juge dans ces méandres. L'association d'un style particulier par le public à un auteur, producteur ou autre titulaire et la simple reprise de ce style par un admirateur ingrat connaîtra peu de retentissements devant la justice.

Le droit d'auteur n'hésitera pas à étendre sa bienveillante protection à l'œuvre enfantée dans le secret ou l'indifférence. En effet, l'absence de connaissance du public ou l'absence de dissémination d'une œuvre auprès du public canadien de l'œuvre ne fait aucunement obstacle à la protection et même, à l'inverse, une œuvre notoire vendue à plus de 100 000 exemplaires n'aura pas un iota de protection de plus que le moins inspiré des navets n'ayant circulé qu'auprès des intimes du malheureux auteur. Le seul avantage est que la démonstration de l'accès du contrefacteur à une œuvre appréciée par un large public pourrait se révéler plus aisée.

2.2 *Le droit des marques de commerce*

Nous avons expliqué au cours de la première partie de cet article les fondements du droit des marques de commerce, soit de permettre aux acheteurs d'exercer des choix dans un marché et de permettre au commerçant de protéger la notoriété qu'il acquiert dans la mise en marché de ses produits et services. On précise ces fondements en invoquant que l'existence des marques de commerce permet au consommateur de réduire le temps nécessaire pour sélectionner les produits et services qu'il veut se procurer en lui permettant de se référer à des symboles qu'il peut lier à des expériences antérieures de consommation¹⁶. Le second fondement est parfois perçu comme une conséquence du premier, en ce sens qu'il fournit un

15. Il est vrai cependant que lorsqu'il s'agit de déterminer si l'œuvre plagiée est belle et bien originale, une dose de subjectivité peut intervenir, mais il ne s'agira pas d'un examen de la perception subjective des éventuels consommateurs, voir: *Setym International inc. c. Belout*, précitée, note 12, par. 174 (C.S., j. Wery).

16. William M. LANDES, Richard A. POSNER, «Trademark Law: An Economic Perspective», (1987) 30 *J. Law & Economics* 265, 269; J. Thomas McCARTHY, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 3^e éd. (New York, Clark Boardman, Callaghan, 1992), p. 2-7.

incitatif au commerçant à porter attention à la qualité de ses produits de manière à ce que le choix du consommateur se répète en sa faveur lors du prochain achat¹⁷. Il pourrait s'agir simplement de maintenir une certaine uniformité dans la qualité du produit, si le prix inférieur est le principal axe de la stratégie de mise en marché, ou encore assurer une qualité toujours supérieure au produit par rapport à la concurrence, si la recherche constante de qualité et d'innovation est l'axe principal de la stratégie de mise en marché. Mais ce second fondement ne se résume pas uniquement à un incitatif sur le plan de la qualité des produits et services, puisqu'il peut s'étendre à l'image qui résulte de la mise en marché du produit ou service et qui vient étoffer l'achalandage développé par le produit. Cet aspect explique la protection de gestes qui peuvent déprécier l'achalandage d'une marque de commerce ou la protection de marques de commerce notoires¹⁸.

Le droit des marques de commerce est un droit qui est invariablement lié à la notion de marché, puisqu'il peut y avoir coexistence d'une multiplicité de marques identiques pour autant qu'il n'y ait pas de recouvrements dans les marchés affectés ou réservés par les propriétaires de marques de commerce. Il s'attache essentiellement à contrôler la circulation de symboles identifiant des producteurs sur un marché, mais se désintéresse généralement de l'origine ou de la création de ces symboles.

3. Limites inhérentes de chaque régime

Nous verrons successivement deux cas particuliers situés le long de la frontière séparant le droit d'auteur du droit des marques de commerce. Le premier cas que nous explorerons sera le traitement des mots, phrases courtes et titres en droit d'auteur, alors que le second sera la protection des titres et à un moindre degré, d'autres éléments issus d'œuvres par le droit des marques de commerce.

17. J. T. McCARTHY, *op. cit.*, note 16, p. 2-4; Voir également: *SA CNL-Sucal NV c. Hag AG*, (1990) 3 CMLR 571 (C.E.J.).

18. Certaines personnes, y compris des juges, critiquent cet aspect de la protection du droit des marques de commerce comme donnant lieu à une inefficacité économique du fait d'engendrer des dépenses inutiles ou excessives simplement pour s'associer à l'image projetée par une marque de commerce: William M. LANDES, Richard A. POSNER, «Trademark Law: An Economic Perspective», (1987) 30 *J. Law & Economics* 265, 274.

3.1 *La protection des mots, phrases courtes et titres en droit d'auteur*

La protection des mots, phrases courtes de même que celle des titres donnent lieu à de délicates questions quant à leur protection en droit d'auteur. Le titre se distingue des autres mots et phrases courtes en ce qu'il bénéficie potentiellement d'un régime plus favorable en raison de la définition d'«œuvre» à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*^{18a}. La crainte d'accorder un droit d'auteur à un mot ou une phrase courte est que l'accumulation de tels droits d'auteur pourrait extirper du domaine public le vocabulaire permettant à tous de s'exprimer et de créer, ceci étant d'autant plus vrai compte tenu de la portée très circonscrite des exceptions prévues expressément à la *Loi sur le droit d'auteur*. Nous traiterons en premier lieu de la protection des titres en droit d'auteur, ce qui nous fera glisser vers la protection des mots et phrases courtes.

Avant 1931, la législation canadienne sur le droit d'auteur ne traitait pas de la situation du titre d'une œuvre, cependant cette année-là une nouvelle définition est ajoutée à la loi précisant qu'une «œuvre comprend le titre de l'œuvre lorsque celui-ci est original et distinctif» (dans la version anglaise «"work" includes the title thereof when such title is original and distinctive»). Une lecture de cette définition peut être que le titre d'une œuvre constitue une œuvre distincte bien qu'intrinsèquement liée au corps du roman, de la chanson, du film, etc. désigné par le titre. Cette lecture aura tôt fait d'être soumise aux tribunaux, soit en 1936. Le titulaire des droits d'auteur d'une chanson intitulée «The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo» intenta une poursuite contre le producteur d'un film portant le même titre, mais dont le corps de l'œuvre n'avait aucun lien avec la chanson, étant plutôt une adaptation d'une pièce de théâtre. La question portée devant les tribunaux concernait uniquement la reprise du titre. Lorsque le Conseil privé fut saisi de l'affaire, il ne cacha pas que de permettre un recours en contrefaçon pour la seule reprise du titre de l'œuvre dans le but de désigner une œuvre d'un genre différent était un résultat indésirable¹⁹. En effet, contrai-

18a L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après la *Loi sur le droit d'auteur*).

19. *Francis Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp. Ltd.*, [1939] 4 D.L.R. 353, 358 (C.P., Lord Wright): [...] The appellant's contention was put as high as that copyright in a title is infringed by the application of that title to a work of a different character from that of the work to which it was originally applied. In the present case, the title was originally applied to a musical composition whereas it has been applied by the respondents to a motion picture or a film. The argument of the appellant company would be the same, it seems, if the applica-

rement au droit des marques de commerce, la simple reproduction d'une œuvre suffit pour qu'il y ait contrefaçon sans nécessité de prouver que le public est susceptible d'être induit en erreur quant à l'auteur ou l'origine de l'œuvre. Toutefois, le Conseil privé précisa, en référant avec approbation à la jurisprudence antérieure, qu'il en était autrement si le titre avait une longueur d'une page complète. À notre avis, le Conseil privé erra puisqu'un texte d'une longueur de plus d'une ligne ou deux peut difficilement être un titre, à tout le moins à notre époque. En effet, la nature d'un titre est de «nommer» l'œuvre et il doit donc être d'une longueur modeste pour être plus facile à mémoriser et à employer afin de référer à l'œuvre²⁰.

Lorsqu'il fut question d'interpréter la définition du mot «œuvre» prévue par la législation canadienne, mais absente de la législation britannique, le Conseil privé choisit de ne pas suivre ce qui paraît être le sens ordinaire des mots de la définition d'«œuvre» à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Lord Wright expliqua que le seul objet de cette définition était de préciser que le titre doit être traité comme étant une partie de l'œuvre qu'il désigne, pour autant que le titre soit original et distinctif²¹. Il existe cependant plusieurs mailles dans le raisonnement du Conseil privé. Parmi celles-là, la plus importante est que la définition réfère non seulement à l'originalité, le critère classique en droit d'auteur, mais aussi au caractère distinctif du titre, qui est un critère complètement étranger au droit d'auteur²². Il devient dans une telle optique plus difficile de croire que le législateur souhaitait simplement clarifier l'application des critères usuels du régime du droit d'auteur. Lord Wright indique lui-même dans ses motifs qu'il a de la difficulté à saisir le sens du mot «distinctif» dans cette définition. Par ailleurs, la définition d'«œuvre» exige que le titre soit original en soi. L'analyse classique de droit d'auteur consiste à examiner l'originalité de l'œuvre dans son ensemble et ne requiert pas que chacune de ses parties composantes soit

tion of the title complained had been to a picture or a statue. On this reasoning it would be said that the title Adam applied to a work of statuary would be infringed if that title were used as that of a novel. These and other anomalous consequences justify the broad principle that in general a title is not by itself a proper subject-matter of copyright.

20. Voir: Stefan MARTIN, *Les jeux de société et leur protection juridique*, Québec, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 1994, p. 67.
21. *Francis Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp. Ltd.*, précitée, note 19, 359.
22. William L. HAYHURST, «Copyright Subject Matter», dans Gordon F. HENDERSON (éd.), *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994), p. 28, à la p. 44.

également originale. Encore une fois, il est difficile de persister à croire qu'il s'agit d'une simple clarification du droit antérieur. Au terme d'une lecture de l'arrêt du Conseil privé, on comprend clairement son approche quant à la politique législative, mais en ce qui concerne la logique de l'interprétation, cet arrêt laisse vraisemblablement plusieurs juristes sur leur faim²³.

Voyons maintenant ce qu'il est advenu de cette règle dans la jurisprudence subséquente. Une décennie plus tard, la question se pose en partie dans la décision *Zlata c. Lever Brothers Ltd.*²⁴ où le juge Salvas de la Cour supérieure du Québec condamne l'appropriation d'une partie de la trame dramatique des albums «L'enfance de Bécassine», «Les cent métiers de Bécassine» et «Bécassine en apprentissage» ainsi que du nom et des expressions spéciales et caractères distinctifs du personnage principal «Bécassine». L'étendue de la protection accordée au titre de l'œuvre n'était toutefois pas directement en cause dans cette décision puisqu'il apparaît que mis à part le nom du personnage principal des albums, une partie substantielle du contenu des albums avait été reprise. Il est révélateur que le juge ne se penche aucunement sur la définition d'œuvre prévue par la législation sur le droit d'auteur.

Quelques années plus tard, le juge Cameron de la Cour de l'Échiquier, dans la décision *King Feature Syndicate, Inc. c. Lechter*²⁵, s'inscrit dans le sillage de l'arrêt du Conseil privé et embrasse du même coup ses ambiguïtés²⁶. La Cour de l'Échiquier a dû arbitrer deux situations distinctes. La première est la reproduction du nom «POPEYE» en association avec les dessins de divers personnages de la bande dessinée du même nom sur des montres et la seconde situation est la reprise du nom «POPEYE» seul sur des montres. En ce qui a trait à la première situation, le juge Cameron estime que le titre «POPEYE» est original, en ce sens qu'il a été créé par son auteur et qu'il n'a pas été copié d'une autre œuvre, et qu'il est aussi distinctif,

23. Voir à ce titre, John S. McKEOWN, *op. cit.*, note 14, p. 153; Hugues RICHARD, Laurent CARRIÈRE, *Canadian Copyright Act Annotated*, Vol. 1 (Toronto, Carswell, 1993), p. 2-617 – 2-618; Normand TAMARO, *Loi sur le droit d'auteur, texte annoté*, 5^e éd. (Carswell, Toronto, 2000), p. 61; Jacques BONCOMPAIN, *Le droit d'auteur au Canada: Étude critique* (Montréal, Cercle du livre de France, 1971), p. 30-31; un auteur n'hésite cependant pas à affirmer que la question est maintenant close: David VAVER, *Intellectual Property Law: Copyright, Patents and Trade-Marks* (Concord, Irwin Law, 1997), p. 39.

24. [1948] C.S. 459.

25. [1950] R.C.É. 297 (j. Cameron).

26. Un auteur semble plutôt conclure que cette décision se distingue de l'arrêt du Conseil privé, voir: N. TAMARO, *op. cit.*, note 23, p. 61.

sans préciser ce qui motive cette qualification. Il en tire la conclusion que le titre «POPEYE» forme une partie intégrante de l'œuvre (i.e. la bande dessinée). Il juge que la reproduction des quatre personnages sur les montres est la reproduction d'une partie substantielle de l'œuvre et donc une contrefaçon et ajoute, pour faire bonne mesure, que la reproduction du mot «POPEYE» en association avec ces personnages constitue de la même manière une contrefaçon²⁷.

Lorsqu'il considère la deuxième situation, soit la reprise du titre «POPEYE» seul, le juge Cameron affiche ses couleurs d'entrée de jeu en soulignant que cette question relève du droit des marques de commerce et non du droit d'auteur²⁸. Il est sans doute conforté dans cette approche du fait que la demanderesse a admis qu'il n'y avait pas de droit d'auteur dans le mot «POPEYE», arguant plutôt que leur droit d'auteur dans le personnage permettait de restreindre l'utilisation de son nom²⁹. Cette décision illustre qu'en pratique, même si un titre passe le test de l'originalité et du caractère distinctif, l'arrêt du Conseil privé fait en sorte que la portée de la protection ainsi conférée par le droit d'auteur est très limitée.

En 1967, la Cour supérieure doit encore disposer d'une affaire impliquant le titre d'une œuvre, mais cette fois la protection accordée au titre indépendamment de l'œuvre qu'il désigne est à l'ordre du jour. Dans la décision *Flamand c. Société Radio-Canada*³⁰, le juge Reid doit déterminer la légalité de la reprise du titre d'une série d'émissions et d'un livre, soit «Médecine d'aujourd'hui», pour désigner une nouvelle série d'émissions traitant aussi de la médecine mais sans reprendre la substance de l'œuvre antérieure. Le juge s'écarte des paramètres de l'arrêt du Conseil privé et dispose qu'il existe en droit d'auteur la possibilité de faire cesser l'usage du titre d'une œuvre si ce titre est à la fois original et distinctif conformément à ce qui est prévu par la législation sur le droit d'auteur³¹. Le juge

27. *King Features Syndicate Inc. c. Lechter*, précitée, note 25, p. 302.

28. Cette approche a été approuvée dans la décision *British Columbia c. Mihaljevic*, (1989) 26 C.P.R. (3d) 184, 190-191 (B.C.S.C., j. Macdonell) où il fut jugé que même si le titre d'une œuvre était original et distinctif, le droit d'auteur ne permettait pas de restreindre sa reproduction par des tiers s'il s'agit de la seule partie de l'œuvre qui est reproduite; voir également: *Preston c. 20th Century Fox Canada Ltd.*, (1990) 33 C.P.R. (3d) 242, 275 (C.F.P.I., j. MacKay).

29. *King Features Syndicate Inc. c. Lechter*, précitée, note 25, p. 307: «Further, while admitting that there is no copyright in the name as such, they submit that the word "Popeye" is a purely fancy name denoting only the name of the character itself (which is admitted) that under copyright law they have such a right in the name itself that no others may use it.»

30. [1967] C.S. 424 (j. Reid).

31. *Ibid.*, 431.

disqualifie le titre «Médecine d'aujourd'hui» sans préciser clairement s'il se fonde sur l'absence d'originalité ou l'absence de caractère distinctif. Nous sommes d'avis que c'est plutôt l'absence de caractère distinctif, puisqu'il affirme que «[l]e titre veut tout simplement dire: Nous parlons de médecine d'aujourd'hui à notre manière»³².

Une décision récente de la Cour supérieure de l'Ontario traite d'une réclamation déposée par le titulaire des droits d'auteur dans la chanson intitulée «Yukon Magic and Mystery» à l'encontre du département du tourisme du Yukon qui avait adopté ces mots comme slogan publicitaire, sans reprendre les éléments musicaux. Le juge explique d'abord que la réclamation ne peut être accueillie en raison du fait que ce titre est une idée pure, plutôt que l'expression d'une idée³³. Au soutien de cette proposition il mentionne que des expressions similaires ont été employées depuis longtemps et qu'elles sont donc d'usage courant, bien qu'à notre avis ceci démontre plutôt une absence d'originalité. Le second motif du juge, qui montre un des talons d'Achille du droit d'auteur, est qu'il en vient à la conclusion que le slogan publicitaire a été créé de façon indépendante par le concepteur de la campagne, ce qui coupe net toute possibilité de réclamation en contrefaçon³⁴.

Si l'on adopte la position du Conseil privé, l'introduction de la définition d'«œuvre» en 1931 n'a pas eu l'effet d'accroître le champ de protection du droit d'auteur ou même de clarifier son étendue. En fait, cette nouvelle définition a, bien au contraire, limité le champ de protection du droit d'auteur. À notre avis, avant ce développement législatif l'analyse de contrefaçon pouvait prendre en considération la reprise du titre parmi les autres emprunts allégués afin de déterminer s'il y a eu reprise d'une partie substantielle de l'œuvre d'origine³⁵. Depuis 1931, avant de pouvoir considérer la reprise du titre dans l'analyse de contrefaçon, il faut que celui-ci survive au test d'épuration suggéré par la définition d'«œuvre», c'est-à-dire de déter-

32. *Ibid.*, 432.

33. *Shewan c. P.G. Canada*, (1999) 87 C.P.R. (3d) 475, 494 (Ont. S.C., j. Archibald); ce type de raisonnement semble également faire partie des motifs de la Cour d'appel du Québec dans une affaire concernant la contrefaçon de la marque VIA & DESSIN sous l'angle du droit d'auteur, mais également avec une référence au fait que ce mot est couramment employé: *Via Rail Canada inc. c. Location Via-Route inc.*, (1992) 45 C.P.R. 96, 104-106 (C.A.Q.).

34. *Ibid.*, 498-500.

35. C'est l'approche qui est adoptée aux États-Unis, en l'absence d'une disposition expresse: Melville B. NIMMER, David NIMMER, *Nimmer on Copyright* (New York, LexisNexis, 1978), p. 2-188.

miner si le titre est en soi original et distinctif. Le critère d'originalité se doit de n'être rien d'autre que le test habituel d'originalité connu en droit d'auteur³⁶ qui, somme toute, n'est pas particulièrement exigeant. Certains auteurs s'étonnent du fait que certains titres puissent être disqualifiés au titre de l'originalité alors que le critère d'originalité tel qu'il a traditionnellement été connu en droit britannique exige simplement que l'œuvre émane de son auteur et qu'elle ne résulte pas du plagiat d'une autre œuvre³⁷. La réponse à cette interrogation peut être double. En premier lieu, l'on résume souvent l'originalité en droit d'auteur en énonçant qu'elle résulte de l'intervention substantielle des habiletés, du travail ou de jugement de son auteur, mais évidemment pas uniquement du travail de l'auteur. À ce titre, une phrase purement descriptive, comme par exemple «Guide des restaurants du Québec», pourrait ne pas être originale tout simplement parce que l'effort requis pour la composer est négligeable³⁸. Plusieurs auteurs font remarquer que l'analyse contemporaine du droit d'auteur met moins l'accent sur le travail et plus sur l'exercice d'habiletés et de jugement, pour autant que le travail requis ne soit pas négligeable³⁹. En second lieu, l'on pourrait affirmer qu'une phrase descriptive est dépourvue de l'étincelle minimale de créativité requise par la jurisprudence canadienne depuis l'arrêt *Télé-Direct (Publications) inc. c. American Business Information Inc.*⁴⁰. Il est toutefois concevable que plus de créativité soit présente dans une phrase courte que dans un texte de deux paragraphes, par exemple, les instructions d'assemblage d'un produit de consommation, étant entendu que ces instructions comprendront l'étincelle minimale requise.

36. Voir: *Francis, Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp.*, précitée, note p. 359; N. TAMARO, *op. cit.*, note 23, p. 62; H. RICHARD, L. CARRIÈRE, *op. cit.*, note 23, p. 2-619; J.S. McKEOWN, *op. cit.*, note 14, p. 154.

37. Hugues RICHARD, Laurent CARRIÈRE, *op. cit.*, note 23, p. 2-619.

38. Voir: David VAVER, *op. cit.*, note 14, p. 33; voir également la décision *Tomas c. Boaden Catering Ltd.*, (1995) 68 C.P.R. (3d) 275 (C.F.P.I., j. Simpson) où la Cour estime que des mots et phrases courtes de nature «générique» apparaissant dans un menu ne peuvent faire l'objet de la protection du droit d'auteur, sans préciser si cela résulte de l'effort négligeable où de l'absence d'une étincelle de créativité; certains auteurs estimeront dangereux de tenter d'identifier un seuil minimal de travail requis pour que ce qui résulte de ce travail soit protégé par le droit d'auteur: Normand TAMARO, *Le droit d'auteur, fondements et principes* (Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1994), p. 43.

39. Robert CLARK, Shane SMYTH, *Intellectual Property Law in Ireland* (Londres, Butterworths, 1997), p. 206; John CULLABINE, «Copyright in Short Phrases and Single Words», (1992) 6 *EIPR* 205, 206-207; Hugh LADDIE, Peter PRESCOTT, Mary VITORIA, *The Modern Law of Copyright and Designs*, 2^e éd. (Londres, Butterworths, 1998), p. 50-51.

40. (1997) 76 C.P.R. (3d) 296 (C.A.F.).

Il est utile de scruter l'évolution du droit britannique pour comprendre ce qui a motivé l'exclusion des mots et phrases courtes de la protection du droit d'auteur comme étant non originales. Le cadre du droit britannique est peut-être plus nuancé qu'il n'y paraît à première vue. La première affaire notable est la décision *Weldon c. Dicks*⁴¹ où il fut décidé que la reprise du titre «Trial and Triumph» était une contrefaçon de droit d'auteur d'autant plus que le juge estimait que le titre était une partie significative d'un livre. Somme toute, l'analyse du juge est assez sommaire, se limitant à la valeur du titre et aux conséquences néfastes de sa reprise par un tiers.

Quelques années plus tard, la protection du titre «Splendid Misery» en droit d'auteur est portée devant la Cour d'appel qui rend un arrêt⁴² dont on a affirmé par la suite qu'il renversait la vapeur presque complètement, ne laissant subsister de protection que pour les «titres» d'une longueur d'une page. Une lecture plus approfondie de cet arrêt laisse voir que cette proposition est peut-être hâtive. Le motif réel de la Cour d'appel est que les mots «Splendid Misery» faisaient partie du domaine public puisqu'ils avaient déjà été employés comme titre d'une œuvre littéraire 80 ans auparavant et étaient en usage courant parmi la population, même peut-être bien avant la publication de cette première œuvre⁴³. Un des trois juges, Lord Justice James, souhaitait décider qu'il était impossible d'obtenir un droit d'auteur dans le titre d'une œuvre, mais cet avis n'était pas partagé par les deux autres juges. L'élément qui a été retenu par la suite⁴⁴, mais qui n'est aucunement représentatif des motifs de l'arrêt est la phrase suivante des motifs du juge Jessel: «Now I do not say that there could not be copyright in a title, as, for instance, in a whole page of title or something of that kind requiring invention»⁴⁵. Ce que l'on omet de citer, c'est la phrase qui suit immédiatement et qui se lit comme suit «However, it is not necessary to decide that.» Ce qui est l'essence des motifs du maître des rôles Jessel est qu'un titre doit être «inventif» pour être protégé; c'est un terme étranger au droit d'auteur mais, à notre avis, il réfère à l'exercice d'habiletés et de jugement et peut-être même à un concept similaire au caractère «distinctif» qui apparaît à la définition d'«œuvre» à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur*. Dans l'arrêt du Conseil privé *Francis, Day &*

41. (1878) 10 Ch. 247.

42. *Dicks c. Yates*, (1881) 18 Ch. 76.

43. *Ibid.*, 89 et 92.

44. *Francis, Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp.*, précitée, note 19, p. 358.

45. *Dicks c. Yates*, précitée, note 42, p. 89.

*Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp. Ltd.*⁴⁶, la Cour décide qu'en vertu des règles de droit britannique, la reprise du titre «The Man who Broke the Bank in Monte Carlo» n'est pas un geste qui vise une partie substantielle de l'œuvre puisqu'il ne s'agit que d'un nombre très restreint de mots, d'autant plus que les sujets abordés par la chanson d'origine et le film sont tout à fait différents⁴⁷. Cette analyse est étonnante puisqu'il est inusité de faire intervenir le sujet des œuvres pour déterminer quelle proportion d'une œuvre serait une partie substantielle afin de décider s'il y a contrefaçon.

Plus récemment, la Cour d'appel britannique a été placée dans une position très inconfortable lorsque Exxon Corporation a réclamé un droit d'auteur dans le mot «Exxon»⁴⁸. Il n'était pas possible de caractériser ce mot comme étant d'usage courant, puisqu'il s'agit d'un mot inventé, et il n'était pas non plus possible d'écarter la protection sous prétexte qu'il résultait d'efforts négligeables puisqu'au contraire la preuve démontrait que des sommes et des efforts considérables avaient été mis à contribution pour inventer ce mot. La Cour admettra d'emblée que ce mot répond au critère d'originalité et ne le disqualifiera pas en affirmant que tout mot ou phrase courte est d'emblée exclu du champ du droit d'auteur⁴⁹. Lord Justice Stephenson part donc à la recherche de motifs qui pourraient soutenir le refus de la protection d'un mot unique. Dans le cadre de cette quête, il est fait mention d'une décision intéressante à nos fins où le juge exprime en des termes explicites la non-protection d'un mot seul sous la forme d'une règle de conflit avec le droit des marques de commerce: seul le droit des marques de commerce peut permettre d'obtenir un monopole dans un seul mot⁵⁰. Mais la Cour ne se laisse pas tenter par une telle approche comme pilier de son approche, quoiqu'il s'agit tout de même d'une considération qui vient à son esprit pour ensuite être écartée⁵¹. Elle préfère plutôt se rabattre sur l'intention du législateur telle qu'elle apparaît dans le préambule de la législation britannique sur le droit d'auteur de 1842. Son préambule mentionne qu'une œuvre littéraire vise à véhiculer de l'information, de l'instruction ou un plaisir esthétique et la Cour se sent autorisée sur cette base à nier la protection au mot «Exxon» parce qu'il ne participe

46. Précitée, note 19.

47. *Ibid.*, 359 (Lord Wright).

48. *Exxon Corporation c. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, [1981] R.P.C. 69 (C.A.).

49. *Ibid.*, 84 (j. Stephenson).

50. *Burberrys Ltd. c. J. Cording & Co. Ltd.*, (1909) 26 R.P.C. 701.

51. *Exxon Corporation c. Exxon Insurance Consultants International Ltd.*, précitée, note 48, 89.

à aucun de ces objectifs. Dans ce cas, le mot «Exxon» ne véhiculait rien du tout lorsqu'il a été créé, précisément parce que l'objectif visé était d'en faire une marque de commerce très distinctive. Or, ce ne sera pas le cas de tout mot ou phrase courte, particulièrement dans le cas de titres ou de slogans, parce qu'ils peuvent servir à fournir de l'information, de l'instruction ou un plaisir esthétique en relation avec l'œuvre à laquelle ils sont rattachés.

Le second critère à respecter aux termes de la définition d'«œuvre» de l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* est le critère du caractère «distinctif» du titre. Le Conseil privé a déjà indiqué que le caractère distinctif ne pouvait signifier simplement que le titre est employé pour identifier l'œuvre⁵². Cela va de soi car autrement l'emploi du mot «distinctif» serait pléonastique puisqu'un titre, par définition, est un mot ou une série de mots qui servent à identifier une œuvre. Le caractère distinctif est un concept qui est étranger au droit d'auteur et cela peut forcer l'interprète à puiser ailleurs son inspiration pour en saisir le sens. Certains auteurs suggèrent à ce titre que le droit des marques de commerce serait une source utile puisque le caractère distinctif est une notion bien usitée dans ce domaine⁵³, tandis que d'autres se contentent d'affirmer qu'il est probable qu'à tout le moins les titres descriptifs, c'est-à-dire qui décrivent le contenu de l'œuvre, seront jugés non distinctifs⁵⁴.

L'article 2 de la *Loi sur les marques de commerce*⁵⁵ renferme bien une définition, quelque peu hermétique faut-il avouer, du mot «distinctif»: «relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi». Les tribunaux traitent très fréquemment du caractère «distinctif» d'une marque, mais leurs efforts, s'il en est, pour définir cette notion de façon claire et cohérente n'ont pas véritablement porté fruits. Nous laissons à d'autres la tâche de proposer une définition

52. *Francis, Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp.*, précitée, note 19, p. 359.

53. H. RICHARD, L. CARRIÈRE, *op. cit.*, note 23, p. 2-619; en fait, il est dit que «[t]he essence of a protectable trade mark and the foundation of trade mark law, therefore, is and always has been distinctiveness»: Harold G. FOX, *Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 3^e éd. (Toronto, Carswell, 1972), p. 25.

54. J.S. McKEOWN, *op. cit.*, note 14, p. 154.

55. L.R.C. (1985), c. T-13.

cohérente du caractère distinctif et nous circonscrivons plutôt ses traits caractéristiques. Le caractère distinctif est d'abord et avant tout fonction des liens plus ou moins étroits entre la marque et la nature, les fonctions, les qualités, le lieu⁵⁶ ou le mode de production des produits ou des services auxquels la marque se rattache. Si les liens sont étroits, par exemple BANANORANGE pour un jus dont des oranges et des bananes font partie de la liste des ingrédients⁵⁷, on dira alors que la marque n'est pas distinctive puisqu'elle ne fait que décrire clairement les ingrédients du produit. Il faut cependant que la caractéristique décrite par la marque soit une caractéristique intrinsèque du produit et, à notre avis, il doit s'agir d'une caractéristique raisonnablement pertinente à la décision d'achat du consommateur⁵⁸. À l'inverse, évidemment, une marque telle KODAK pour usage en association avec du film pour caméra a une relation très distante par rapport au produit et sera donc très distinctive. Le seuil minimal pour qu'une marque de commerce soit jugée d'emblée distinctive et enregistable est qu'elle soit tout au plus suggestive de la nature, des fonctions, etc. des produits et services auxquels elle se rattache plutôt que clairement descriptive de ceux-ci. Le caractère distinctif est cependant aussi fonction de la perception par le public de la marque de commerce, puisque si le public en vient à associer une marque clairement descriptive à une seule source des produits et services visés, on dira que la marque a acquis un caractère distinctif⁵⁹.

56. Par exemple, le mot «Décarie» fut jugé non distinctif car il réfère à un lieu géographique bien connu et employé par d'autres entreprises situées dans ce même lieu et évoluant dans le même secteur d'activité: *General Motors du Canada c. Décarie Motors Inc.*, (2000) 9 C.P.R. (4th) 368, 376 (C.A.F.): «It is certainly reasonable to say, as contended by the appellants, that *prima facie* the mark DECARIE was unregistrable under paragraph 12(1)(b) of the Act due to its geographic descriptiveness («place of origin»)».
57. En fait, dans une affaire un juge a estimé que le mot BANANORANGE décrivait clairement la nature du produit ou du service, cela nous semble peut-être excessivement sévère, elle pourrait potentiellement être une marque valable bien que très faible: *A. Lassonde Inc. c. Registraire des marques de commerce*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 517 (C.F.P.I., j. Blais), confirmé 2001 C.P.R. 207 (C.A.F.)
58. Dans une décision, on a jugé que la marque «KOOL ONE» était valable puisqu'elle ne décrivait pas une caractéristique intrinsèque du produit, mais bien un état dans lequel il peut être consommé: *Provenzano c. Registrar of Trade-Marks*, (1977) 37 C.P.R. (2d) 189 (C.F.P.I., j. Addy), appel rejeté par la Cour d'appel fédérale à (1978) 40 C.P.R. (2d) 288 (C.A.F.); voir aussi: *Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd. c. T.G. Bright & Co. Ltd.*, (1984) 81 C.P.R. (2d) 103 (C.A.F.).
59. Notons à ce titre que la Cour d'appel fédérale a posé qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que la marque avait été employée de façon exclusive pour pouvoir acquérir un caractère distinctif, c'est la perception du consommateur qui règne en roi et maître: *John Labatt Ltd. c. Molson Breweries, a Partnership*, (2000) 5 C.P.R. (4th) 180, 202-203 (C.A.F.), req. permission d'appeler à la Cour suprême

Si l'on souhaite s'inspirer du droit des marques de commerce, il nous apparaît peu recommandable d'incorporer la notion de caractère distinctif acquis puisqu'en droit d'auteur, l'étendue de la protection d'une œuvre est fixée dès le moment de sa création. Ce serait dénaturer le droit d'auteur que de permettre que la protection d'une œuvre varie selon le temps en raison des goûts du public. Par ailleurs, la définition contenue à l'article 2 de la *Loi sur le droit d'auteur* nous apparaît référer à un point précis dans le temps, soit le moment de la création de l'œuvre.

Certains pays, comme la France, ont un long vécu jurisprudentiel en ce qui concerne la protection des titres par le droit d'auteur. On pourrait dès lors être tenté d'examiner cette tradition afin d'en extraire des lignes directrices. Malheureusement, les auteurs français, s'ils prennent note du fait qu'une protection est accordée à certains titres, se désolent de ne pas pouvoir extraire de telles lignes directrices⁶⁰. Quelques constats sont faits au passage, entre autres, que les tribunaux s'intéressent de plus près au mérite de l'auteur du titre plutôt que de se concentrer sur une analyse d'originalité ordinaire de droit d'auteur⁶¹. Un autre constat est que les tribunaux n'appliquent pas le droit d'auteur avec autant de vigueur qu'à l'égard d'autres types d'œuvres; on peut référer à un arrêt de la Cour de cassation qui a tranché que même si des titres d'articles de journaux constituent des œuvres, leur propriétaire ne pouvait interdire leur reproduction dans un index informatique de presse⁶². Quant aux phrases courtes, les tribunaux français ont étendu la protection du droit d'auteur, à plusieurs reprises, à des slogans publicitaires⁶³.

du Canada refusée le 14/09/2000 (n° 27839); toutefois, l'usage non exclusif sera un facteur dont la Cour devra tenir compte pour déterminer si un caractère distinctif a été acquis: *Ibid.*, à la page 203; *General Motors du Canada c. Décarie Motors Inc.* précitée, note 56, 378.

60. Voir: André LUCAS, Henri-Jacques LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, 2^e éd. (Paris, Éditions Litec, 2001), p. 101-102; Claude COLOMBET, Stéphane COLOMBET, *Propriété littéraire et artistique et droits voisins*, 9^e éd., (Paris, Dalloz, 1999), p. 52.

61. C. COLOMBET, S. COLOMBET, *op. cit.*, note 60, p. 53; Caroline CARREAU, «Mérite et droit d'auteur», (1981) 108 *R.I.D.A.* 3, 83-105; François DESSEMONTET, *Le droit d'auteur* (Lausanne, CEDIDAC, 1999), p. 72-73.

62. Cass. ass. plén., 30 oct. 1987, *JCP G* 1988, II, 20932, rapp. Nicot et note Huet.

63. Christophe BIGOT, *Droit de la création publicitaire*, (Paris, L.G.D.J., 1997), p. 29-33.

3.2 La protection des titres d'œuvres et personnages en droit des marques de commerce

Après avoir examiné la protection potentiellement limitée qu'offre le droit d'auteur canadien aux titres, mots et phrases courtes, la tentation est forte de se lancer avec ardeur vers le droit des marques de commerce. Il n'y a pas d'objection de principe à ce qu'un même produit, un film ou un livre, soit protégé à la fois par le droit d'auteur et le droit des marques de commerce pourvu que les conditions propres à chaque régime soient remplies⁶⁴. En effet, de par sa nature le droit des marques de commerce est un outil puissant adapté au contrôle de l'usage de mots et de phrases courtes. Nous verrons cependant que les apparences peuvent parfois être trompeuses, particulièrement en droit américain. Nous glisserons également quelques lignes au sujet du recours au droit des marques de commerce pour protéger les personnages de films ou de séries télévisées et le style d'un artiste. Notre discussion se limitera cependant aux droits qui peuvent être acquis par la mise en marché de l'œuvre elle-même et non celle de produits dérivés tels des vêtements, produits alimentaires et autres.

Nous avons vu en introduction que l'univers du droit des marques de commerce est bâti sur une double fondation, soit d'assurer au commerçant le bénéfice de la notoriété qu'il a acquise à l'égard de ses produits et services ainsi que de permettre aux consommateurs d'identifier l'origine de ces produits et services ou le contrôle exercé sur leurs qualité et caractéristiques par une même source. Il n'est donc pas surprenant de constater que la protection des symboles est limitée à des contextes qui s'inscrivent à l'intérieur de la zone dessinée par ces fondements, sans plus. Le symbole doit donc servir à distinguer le produit ou service offert, à savoir une œuvre protégée dans notre exemple, des produits ou services offerts par des tiers.

La protection des titres d'œuvres par le droit des marques de commerce n'est pas un sujet qui a connu de grands rebondissements en droit canadien. On réfère généralement à de la jurisprudence d'âge vénérable à la fois canadienne et britannique qui assure une protection aux titres répondant aux critères usuels et, entre autres, que le titre soit distinctif. Dans cette veine, un titre qui décrit les caractéristiques ou les qualités du livre, de la chanson, du film, etc., recevra une protection faible voire aucune protection à moins de

64. J.T. McCARTHY, *op. cit.*, note 16, p. 6-7 à 6-9, 6-30-6.30.3.

démontrer que, par son emploi au Canada, il a acquis la signification secondaire de symbole indiquant l'origine du produit ou du service⁶⁵. Dans le cas d'œuvres protégées par le droit d'auteur, les «caractéristiques» réfèrent généralement au contenu de l'œuvre ou encore à son sujet. Une restriction additionnelle s'applique en particulier aux œuvres ayant un contenu expressif où un titre, reprenant une expression populaire, ne donnera lieu à aucun recours à moins que la reprise d'un tel titre ne fasse partie d'un effort spécifique pour induire le public à croire que l'œuvre de la défenderesse a été produite par la demanderesse.

Une question qui se pose est de savoir à qui profitent d'éventuels droits de marque de commerce résultant de l'exploitation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. La réponse à cette question est d'une importance capitale puisqu'elle détermine l'identité de la demanderesse dans le cadre d'une action en concurrence déloyale à la fois selon la *common law* et selon l'article 1457 du *Code civil du Québec*. La question se pose avec une acuité particulière dans le cas d'œuvres qui sont créées grâce à l'intervention d'un nombre limité de personnes. Prenons l'exemple d'une œuvre littéraire dont le titre sera généralement associé à l'auteur⁶⁶, même si ce titre résulte d'un choix de l'éditeur, que ce soit en vertu du contrat d'édition ou par les suggestions autrement faites à l'auteur. L'intervention de l'éditeur est sans doute importante mais vise principalement les caractéristiques matérielles de l'œuvre, soit le choix du papier, la conception de la jaquette, etc., mais il demeure que dans le cadre d'œuvres littéraires de fiction, de telles considérations risquent fort bien d'être secon-

65. Kelly GILL, R. Scott JOLIFFE, *Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition*, 4^e éd. (Toronto, Carswell, 2001), p. 4-51 à 4-56; voir également l'application de ces principes en droit britannique dans le domaine littéraire ou artistique: *MESSIAH FROM SCRATCH Trade Mark*, [2000] R.P.C. 44 (Reg. T.M., S. Thorley); *Mothercare U.K. Ltd. c. Penguin Books Ltd.*, [1988] R.P.C. 113 (C.A.).

66. Voir par exemple cet énoncé judiciaire dans le contexte de la preuve de signification secondaire: *Mathieson c. Sir Isaac Pitman & Sons*, [1930] R.P.C. 541, 550: «It is often said that in cases of this kind you have to consider whether the descriptive words under which the goods have been sold have acquired a secondary meaning or special meaning. In connection with the title of a book, that means this: does the title used to indicate to the minds of the public some specific work in question with the author, or it may be in some rare cases with the publisher of it?»; ce passage a été cité avec approbation dans: *CCH Canadian Ltd. c. Butterworths Canada Ltd.*, (1991) 36 C.P.R. (3d) 429 (C.F.P.I., j. Cullen) infirmée, 2002 F.C.A. 187 (C.A.F.) sur d'autres points; voir également: *Brown c. Lyle Stuart, Inc.*, 141 U.S.P.Q. 936 (N.Y. Sup. Ct. 1964); *In re Cooper*, 254 F.2d 611, 615-616 (C.C.P.A., 1958); *Waldman Publishing Corp. c. Landoll, Inc.*, 43 F.3d 775, 783 (2d Cir., 1994).

daires aux yeux du public. Il est cependant possible, à tout le moins en droit américain, que l'auteur ne puisse exercer une action en concurrence déloyale s'il s'est départi du contrôle de son œuvre par une cession ou une licence exclusive, puisqu'il n'exerce pas de contrôle permettant de soutenir son association en tant que source du produit de consommation⁶⁷. Voilà pourquoi la jurisprudence fait intervenir une présomption que l'association de source se fait avec le titulaire des droits d'auteur⁶⁸.

Dans le cas d'œuvres de collaboration, par exemple dans le cas d'œuvres cinématographiques de fiction, on peut se demander si le public fera le lien principalement avec la compagnie de production ou avec un ou plusieurs des créateurs, mais à tout événement, la probabilité que le lien soit fait avec la compagnie de production est plus grande. De telles situations sont assez inhabituelles en droit des marques de commerce puisque le produit ou le service est généralement sous le contrôle d'une entreprise qui fixe ses caractéristiques et normes de qualité. Ce genre de difficulté avait été perçu par la demanderesse dans une affaire américaine concernant les droits de marques de commerce dans le personnage de «Zorro», où une série de cessions avait permis d'obtenir les droits de marque de commerce de l'auteur de l'œuvre littéraire d'origine, M. Johnson McCulley, et de toutes les autres personnes faisant partie de la chaîne de titres⁶⁹. Dans d'autres affaires américaines, le tribunal a appliqué les dispositions de «work for hire» du droit d'auteur américain au droit des marques de commerce pour justifier que le producteur soit considéré la source de l'œuvre⁷⁰. Ce type d'approche laisse s'échapper un parfum d'artifice, puisque la règle de «work for hire», qui veut que la per-

67. M.B. NIMMER, D. NIMMER, *op. cit.*, note 35, p. 2-193; Rebecca BRADLEY, «Fictional Characters and their Legal Homes», (1999) 16 *C.I.P.R.* 127, 134; voir également: *Universal City Studios, Inc. c. Nintendo Co.*, 797 F.2d 70, 230 U.S.P.Q. 409, 413 (2d Cir. 1986); ce type de raisonnement se dessine également dans une décision canadienne, mais il ne s'agit cependant que d'une décision interlocutoire: *CCH Canadian Ltd. c. Butterworths Canada Ltd.*, précitée, note 66, p. 430.

68. J.T. McCARTHY, *op. cit.*, note 16, p. 10-20.1.

69. *Sony Pictures Entertainment Inc. c. Fireworks Entertainment Group Inc.*, 58 U.S.P.Q. 2d 1556, 1557-1558 (C.D. Cal., 2001); voir également une autre cause où la validité de la chaîne de titres fut remise en question, entre autres en raison d'une licence de marque de commerce concédée au propriétaire des droits d'auteur d'une œuvre dérivée (et ancien propriétaire des droits de marque de commerce) qui confère un contrôle insuffisant au nouveau propriétaire des droits de marque de commerce: *Morgan Creek Productions Inc. c. Capital Cities/ABC Inc.*, 22 U.S.P.Q. 2d 1881, 1883-1884 (C.D. Cal., 1991).

70. *Waldman Publishing Corp. c. Landoll, Inc.*, précitée, note 66, p. 783-784.

sonne retenant les services d'un tiers soit considérée l'auteur de l'œuvre, est une règle de droit d'auteur pur. Ce type de raisonnement a peu de chances de se transposer au Canada puisqu'il est plus rare que l'entrepreneur soit désigné comme l'auteur de l'œuvre plutôt que simplement le premier titulaire des droits d'auteur⁷¹.

Il n'y a que quelques décisions canadiennes récentes qui se sont ajoutées au canevas. La plupart d'entre elles traitent de l'emprunt de personnages dans un contexte d'exploitation de produits dérivés. Par exemple, le personnage de Crocodile Dundee se vit accorder une protection au rayon des vêtements⁷² et le personnage de Miss Piggy balaya du plancher une requérante qui souhaitait enregistrer la marque MISS PIGGY pour des services de divertissement par des spectacles sur scène⁷³. Il y a bien une décision plus récente qui illustre que le droit des marques de commerce, en fait plus spécifiquement l'action en *passing off*, n'est pas toujours une panacée pour le titulaire des droits d'auteur dans l'œuvre. Le titulaire des droits dans la chanson intitulée «Yukon Magic & Mystery» ne réussit pas à démontrer que ce titre avait acquis une réputation auprès du public, ce qui est une des conditions d'ouverture de ce recours en concurrence déloyale de *common law*⁷⁴.

Mentionnons au passage que le recours en concurrence déloyale sous l'article 1457 du *Code civil du Québec* ne doit pas nécessairement reprendre le carcan du recours de *passing off* d'inspiration

71. Comme exception à la règle générale du paragraphe 13(3) de la *Loi sur le droit d'auteur*, voir par exemple, le cas prévu au paragraphe 10(2) de la *Loi sur le droit d'auteur*.

72. *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, (1991) 5 O.R. 573, 39 C.P.R. (3d) 419 (Ont. Gen. Div., j. Van Camp).

73. *Henson Associates, Inc. c. 119201 Canada Inc.*, (1987) 15 C.P.R. (3d) 285 (Comm. Opp., D.J. Martin); comparer cependant à un arrêt où la Cour a reconnu des droits dans le personnage de la panthère rose, mais a refusé de conclure qu'il y avait probabilité de confusion à l'égard d'un salon de coiffure: *United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.*, (1998) 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.).

74. *Shewan c. P.G. Canada*, précitée, note 33; les autres conditions du recours en *passing off* sont de démontrer que l'emploi de la marque de commerce donne lieu à une fausse représentation auprès du public lui laissant croire que les produits ou services offerts proviennent de la demanderesse et enfin de démontrer que le fait d'induire le public en erreur de la sorte cause un dommage à la demanderesse: *Reckitt and Colman Products Ltd. c. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873, 880 (H.L., Lord Oliver); comparer à la cause impliquant le jeu TRIVIAL PURSUIT où tous les critères furent remplis: *Horn Abbott Ltd. c. Thurston Hayes Developments Ltd.*, (1997) 77 C.P.R. (3d) 10 (C.F.P.I., j. Reed). Pour une analyse de droit comparé des critères du recours en *passing off* dans diverses juridictions de *common law*, voir: Joanna R. JEREMIAH, *Merchandising Intellectual Property Rights* (New York, John Wiley & Sons, 1997)

britannique⁷⁵. Le droit de la responsabilité civile prévoit un recours général qui s'adapte à toutes les situations plutôt qu'une série de recours spécifiques avec au regard de chacun, des conditions d'ouvertures différentes auxquelles une partie demanderesse doit se plier. Toutefois, les tribunaux québécois se réfèrent souvent aux règles de *common law* lorsqu'il est question de concurrence déloyale⁷⁶. À la source du caractère très marqué de cette tendance se trouvent les motifs du juge Gonthier de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.*⁷⁷ où l'on explique qu'«[a]u Québec, les principes du *passing-off* sont largement inspirés de la *common law*». Cette affirmation est à sa face même erronée puisque tant en vertu du droit québécois que du droit français, le recours en *passing off* n'existe pas et n'est, selon les mots mêmes du juge Gonthier, que «l'une des facettes de la concurrence déloyale et sa sanction est basée sur le droit de la responsabilité civile»⁷⁸. De plus, un tel commentaire ne peut être qu'*obiter* puisque l'affaire dont il traite provient de l'Ontario, une juridiction de *common law*. D'ailleurs le droit de la concurrence déloyale en France, fondé sur l'article équivalant à l'article 1457 du *Code civil du Québec*, a développé plus de ramifications que ce que l'on retrouve dans le cadre du recours en *passing off*, tout comme plusieurs autres juridictions civilistes d'Europe continentale⁷⁹. Il suffit de mentionner aux fins de cet article que les situations réprimées par le recours en *passing off* peuvent également être réprimées en vertu du droit québécois de la responsabilité civile, mais qu'il est également possible que certains gestes de concurrence déloyale ou de parasitisme puissent être réprimés par le droit civil sans qu'il y ait de recours équivalent en *common law*.

75. Louis CARBONNEAU, «La concurrence déloyale au secours de la propriété intellectuelle», dans BARREAU DU QUÉBEC, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1995)* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995), p. 239 aux p. 273-276.

76. Voir, par exemple: *Les Industries Thermalite inc. c. Marchitello*, REJB 1999-11069 (C.S.Q., j. Poulin); *Le marchand de vin inc. c. Vincor international inc.*, REJB 1998-04523 (C.S.Q., j. Arsenaault); *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates Inc.*, REJB 1998-05902 (C.A.Q.); *Isoqual inc. c. 3101-7213 Québec inc.*, REJB 2001-24711 (C.S.Q., j. Laramée).

77. [1992] 3 R.C.S. 120.

78. *Ibid.*, 133.

79. Voir: Jean-Jacques BURST, *Concurrence déloyale et parasitisme* (Paris, Dalloz, 1993); Philippe LE TOURNEAU, *Le parasitisme, agissements parasitaires et concurrence parasitaire, protection contre les agissements et la concurrence parasitaires, sauvegarde du savoir-faire, des informations, des données et des connaissances des entreprises* (Paris, Litec, 1998).

La jurisprudence américaine est au beau fixe en ce qui concerne les titres d'œuvres protégées par le droit d'auteur, mais sur un tout autre registre que le droit canadien. En premier lieu, le bureau des marques de commerce américain a eu tôt fait d'imposer un embargo complet sur l'enregistrement de marques de commerce qui sont le titre d'une œuvre protégée, pour un usage en association avec l'œuvre protégée par opposition à des produits dérivés comme des vêtements, des articles de maison, des articles de sport, etc. Les titres de séries d'œuvres protégées, comme par exemple les périodiques ou les séries télévisuelles, font exception à cette règle. Qu'importe que des sondages soient apportés pour démontrer l'acquisition d'une signification secondaire au bénéfice de la requérante, rien n'y fera. Le raisonnement qui plane dans les corridors du bureau des marques de commerce est qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur est unique en son genre et donc son titre est la seule appellation générique pour la décrire⁸⁰. La représentation d'un personnage de l'œuvre peut cependant échapper à cette règle s'il est possible de démontrer qu'il agit véritablement comme marque de commerce, soit afin d'identifier des œuvres provenant d'une même source, plutôt que simplement une illustration d'un personnage de l'œuvre⁸¹. L'approche radicale du bureau des marques de commerce américain ne manque pas de soulever l'ire des auteurs de doctrine⁸². Bien sûr, les praticiens du droit des marques de commerce n'ont pas manqué d'user de subterfuges pour faire bénéficier leurs clients d'un enregistrement de marque de commerce, mais ils connurent peu de succès. Dans une affaire, on fit valoir que la page couverture d'un livre soumis comme échantillon aux fins de l'enregistrement comportait plusieurs autres indications et donc, que la marque INSTANT KEYBOARD n'était pas la seule désignation possible de l'ouvrage et qu'elle n'était pas de ce fait générique⁸³. Dans le cas du titre d'une comédie musicale, on argua que chaque représentation de la pièce avait des caractéristiques différentes en raison de changements d'acteurs, de musiciens, de techniciens, etc. et dès lors qu'il s'agissait d'une série d'œuvres, chaque représentation ou groupe de représentations était une variante distincte⁸⁴.

80. On voit la première manifestation de ce raisonnement dans la décision *In re Cooper*, précitée, note 66.

81. *In re Frederick Warne & Co.*, 218 U.S.P.Q. 345 (T.T.A.B.); Quoiqu'en pratique il soit difficile de répondre à ce test, voir à titre d'illustration plus récente: *In re Caserta*, 46 U.S.P.Q. 2d 1088 (T.T.A.B., 1998).

82. Voir: J.T. McCARTHY, *op. cit.*, note 16, p. 10-10.

83. *In re Hal Leonard Publishing Corp.*, 15 U.S.P.Q. 2d 1574 (TTAB, 1990).

84. *In re Posthuma*, 45 U.S.P.Q. 2d 2011 (T.T.A.B., 1998).

Mais ce n'est pas tout. Même si le titre d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ne décrit aucunement les qualités, la nature, le contenu, les caractéristiques, la trame dramatique ni tout autre aspect de l'œuvre, et donc est parfaitement distinctif, les tribunaux américains exigeront une démonstration que le titre a acquis une signification secondaire, soit de désigner l'origine du produit incorporant l'œuvre. Cette règle ne s'applique qu'aux titres qui ne désignent qu'une seule œuvre, tandis que les titres qui désignent une série d'œuvres sont exemptés de cette démonstration⁸⁵. Le raisonnement des tribunaux suit ce que nous avons décrit plus haut quant à l'enregistrement de marque de commerce, soit que chaque œuvre est unique, un marché distinct à l'intérieur duquel le titre de l'œuvre est le seul moyen d'identifier le produit qui y est transigé⁸⁶. La rigueur de cette règle a souvent été tempérée par les tribunaux qui se montrent flexibles quant aux éléments requis pour démontrer la signification secondaire. Dans le cas de films qui ont fait l'objet d'une campagne de publicité et de promotion à grands frais à la grandeur du pays et d'un succès commercial considérable, la signification secondaire est facile à démontrer⁸⁷. Il est admis qu'une campagne de publicité et de promotion seule peut donner naissance à une signification secondaire même avant que le film, le livre ou le disque ne soit consommé par le public⁸⁸. Ceci contourne en partie un des risques importants qui affligent les symboles dont la signification secondaire est une condition de leur éclosion à titre de marque de commerce protégée: lors des premiers pas de la mise en marché, le symbole peut être la proie de concurrents, sans que le titulaire potentiel de droits de marque de commerce puisse s'y objecter. Une série de décisions a ancré au moins en partie la preuve de signification secondaire au fait que l'œuvre protégée par le droit d'auteur a été accueillie favorablement par la critique, ou au moins a fait l'objet de comptes rendus

85. Dans un arrêt britannique, le fait qu'un titre s'applique à une série d'œuvres littéraires a été retenu comme argument en faveur de la protection par le droit des marques de commerce, sans toutefois en être une condition préalable: *Games Workshop Limited c. Transworld Publishers Ltd.*, [1993] F.S.R. 705, 711-712 (C.A.).

86. J.T. McCARTHY, *op. cit.*, note 16, p. 10-6-10-8; Dorothy J. HOWELL, *Intellectual Properties and the Protection of Fictional Characters* (New York, Quorum Books, 1990), p. 72; voir également la description des fondements de cette règle par un juge fédéral siégeant dans l'État de Virginie: *Evans c. Paramount Pictures Corp.*, 54 U.S.P.Q. 2d 1484, 1487-1488 (E.D. Va., 2000).

87. *Morgan Creek Productions Inc. c. Capital Cities/ABC Inc.*, précitée, note 69, p. 1882-1883.

88. Voir, par exemple *Orion Pictures Company, Inc. c. Dell Publishing Co. Inc.*, 471 F. Supp. 392, 395-396 (S.D.N.Y., 1979).

dans les médias⁸⁹. Par contre, ces approches favorables à la preuve de signification secondaire n'éviteront pas un des pièges de la protection des titres par le droit des marques de commerce, c'est-à-dire que si une œuvre a connu un succès à une époque mais tombe par la suite dans l'oubli, la signification secondaire autrefois acquise peut se dissiper avec le temps⁹⁰.

Les œuvres protégées par le droit d'auteur, lorsqu'elles sont mises en marché aux États-Unis, font donc figure de parents pauvres du droit de la concurrence déloyale. Hélas, elles ont été davantage appauvries lorsque les tribunaux américains ont fait intervenir le droit à la liberté d'expression dans l'équation. Le système du droit d'auteur comprend certains aménagements favorables à la liberté d'expression dont, en tout premier lieu, le fait qu'une condition essentielle de la contrefaçon est qu'une partie substantielle de l'œuvre ait fait l'objet d'un geste réservé au titulaire des droits d'auteur, telle la reproduction; en règle générale la reprise d'un ou d'un nombre limité de mots ne donne pas ouverture à un recours. Ce type de mécanisme nourrissant le droit à la liberté d'expression existe moins en droit des marques, le seul mécanisme qui puisse jouer ce rôle à l'égard de marques de commerce enregistrées étant la définition restrictive du geste réservé au propriétaire de la marque de commerce, soit l'usage de la marque⁹¹. En effet, le recours du titulaire d'une marque de commerce enregistrée n'existe que si les gestes faits par la partie défenderesse constituent un «usage» de la marque au sens de la *Loi sur les marques de commerce*⁹². Les tribunaux américains ont donc fait intervenir directement le droit à la liberté d'expression lorsqu'il est question de déterminer si les droits de

89. J.T. McCARTHY, *op. cit.*, note 16, p. 10-23.

90. Voir, à titre d'exemple: *Hawaii Calls, Ltd. c. Perfumes Polynesia, Ltd.*, 399 F. Supp. 604, 188 U.S.P.Q. 190 (D.C. Haw., 1975).

91. Pour un survol des diverses limites apportées à la notion d'«usage» de la marque de commerce en droit canadien, voir, entre autres: Sheldon BURSHTEIN, «Trade-Mark Use in Canada: The Who, What, Where, When, Why and How (Part 1)», (1997) 11 *I.P.J.* 229; dans une décision américaine on trace un lien direct entre la définition d'«usage» et la liberté d'expression: *Charles Atlas Ltd. c. DC Comics Inc.*, 56 U.S.P.Q. 2d 1176, 1181-1182 (S.D.N.Y., 2000).

92. Ce n'est pas le cas dans plusieurs juridictions étrangères, dont le Royaume-Uni où il peut potentiellement y avoir recours du propriétaire à l'encontre de gestes qui ne répondent pas à la définition statutaire d'«usage» mais qui sont accomplis dans le cadre d'une activité commerciale: Spyros MANIATIS, «Aspects of Trade Mark Use and Misuse», dans Norma DAWSON, Alison FIRTH (éd.), *Trade Marks Retrospective: Perspectives on Intellectual Property Series* (Londres, Sweet & Maxwell, 2000), p. 229, à la p. 237.

marque de commerce ont été violés par la défenderesse. L'arrêt qui a donné un bon élan à toute cette théorie est *Rogers c. Grimaldi*⁹³ qui mettait en scène le droit des marques de commerce, en l'espèce un recours pour fausse désignation d'origine sous l'article 43(a) du *Lanham Act*⁹⁴, et la notoriété artistique de la vedette Ginger Rogers. M^{me} Rogers se plaignait du fait qu'un film intitulé «Ginger and Fred» dont les personnages et l'intrigue comportaient des parallèles avec sa propre carrière en compagnie de Fred Astaire, induisait le public à penser qu'elle avait approuvé ou commandité le film. La Cour d'appel fédérale du deuxième circuit rejette le recours et explique dans ses motifs que les titres d'œuvres protégées par le droit d'auteur ont une nature hybride qui combine l'expression artistique du ou des auteurs et la promotion commerciale du produit résultant de cette création. Le titre est une partie intégrante de l'expression artistique et ne doit donc pas être indûment restreint notamment au bénéfice du public qui serait autrement privé d'une composante expressive de l'œuvre⁹⁵. La solution proposée par le tribunal est de limiter l'application du recours en fausse désignation d'origine au cas où il y aura une fausse représentation explicite quant à la source ou au contenu de l'œuvre lorsque le titre a une certaine pertinence artistique au regard de l'œuvre. Si le titre n'a aucune pertinence artistique, les foudres du droit de la fausse désignation d'origine pourront alors s'abattre sur le défendeur sans de telles ambages⁹⁶.

Ce type de considération a pris place en un rien de temps dans l'arsenal des parties défenderesses d'actions en violation de droit de marques de commerce dans des titres. On avisera alors la Cour que la preuve de confusion doit être particulièrement convaincante lorsque le titre a une pertinence artistique⁹⁷. Cependant, dans l'application courante de ces principes, certains juges ont usé de subtilités pour restreindre la règle de l'affaire *Rogers c. Grimaldi* en la confinant au contexte de titres portant atteinte aux droits de personnes célèbres, et en le contrastant avec un contexte d'œuvres concurrentes où l'intérêt du public de ne pas être induit en erreur prend le dessus⁹⁸. Notons au passage que des considérations liées à la liberté

93. 875 F.2d 994 (2d Cir., 1989).

94. 15 U.S.C. 1125(a) (1982) (ci-après le *Lanham Act*).

95. *Rogers c. Grimaldi*, précitée, note 93, p. 998.

96. *Ibid.*, 999.

97. *Sugar Busters LLC c. Brennan*, 177 F.3d 258, 269 (5th Cir., 1999); *Twin Peaks Productions, Inc. c. Publications International Ltd.*, 996 F.2d 1366, 1379 (2d Cir., 1993); *Westchester Media c. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658 (5th Cir., 2000).

98. *Morgan Creek Productions Inc. c. Capital Cities/ABC Inc.*, précitée, note 69, p. 1884-1885; comparer à la décision suivante où le juge applique la règle de la

d'expression apparaissent aussi en droit britannique, notamment dans une affaire concernant la reprise d'une marque de commerce dans le titre d'un livre portant précisément sur le propriétaire de cette marque, en l'espèce un groupe de musiciens, mais elle se manifestera par une interprétation restrictive de la notion d'usage⁹⁹.

Il nous reste à examiner deux aspects du droit américain qui touchent de près à la frontière entre le droit d'auteur et le droit des marques de commerce. Le premier concerne ce qu'il advient des marques de commerce qui désignent des œuvres dans le domaine public, en d'autres termes, principalement leur titre. Dès ce moment, le public entier peut faire les gestes autrefois réservés au titulaire du droit d'auteur et, ce faisant, chaque personne reprendra le titre de l'œuvre. Si l'on suit un raisonnement parallèle à celui de la Cour fédérale du Canada dans un arrêt traitant de l'interaction entre le droit des marques de commerce et le droit des brevets¹⁰⁰, il serait injuste *a priori* de priver une personne des droits de marque de commerce sous prétexte que le droit d'auteur sur le produit visé est expiré si ce droit ne permettait pas de contrôler l'usage du titre. Les tribunaux en droit américain ont plutôt choisi de limiter dans ce contexte la protection offerte par le droit des marques de commerce à l'égard de titres d'œuvres¹⁰¹. La règle est qu'il n'est pas possible d'empêcher que le public emploie le titre d'une œuvre alors qu'elle tombe dans le domaine public, quand bien même le titre aurait acquis une signification secondaire, à moins qu'il ne soit employé pour induire le public à croire que cet usage de l'œuvre tire son origine de l'ex-titulaire de droit d'auteur, ou ait été autrement approuvé par lui¹⁰².

Le deuxième aspect intéressant concerne l'application du «reverse passing off» au voisinage du droit d'auteur. Nous avons décrit plus haut le recours en fausse désignation d'origine en vertu

preuve convaincante de confusion dans un contexte n'impliquant pas une vedette: *Toho Co. c. William Morrow and Co.*, 46 U.S.P.Q. 2d 1801, 1805.

99. *Bravado Merchandising Services Ltd. c. Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd.*, [1996] F.S.R. 205 (C. Sess., Lord McCluskey).

100. *Thomas & Betts Ltd. c. Panduit Ltd.*, (1998) 4 C.P.R. (4th) 498 (C.A.F.); requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême du Canada refusée, (2000) 7 C.P.R. (4th) vi

101. Dans d'autres contextes, les autorités américaines indiquent que l'expiration de droits d'auteur dans une œuvre, un personnage de bande dessinée, par exemple, n'entraîne pas à sa suite une restriction à l'exercice de droits de marque de commerce, voir: J.T. McCARNEY, *op. cit.*, note 16, p. 6-50 à 6-52.

102. M.B. NIMMER, D. NIMMER, *op. cit.*, note 35, p. 2-193-2-194.

du *Lanham Act* américain, qui en est une manifestation. Il s'agit d'un recours visant à contrer un défendeur qui introduit sur le marché des produits ou services similaires à ceux d'un tiers afin de s'approprier la réputation de ce tiers en induisant les consommateurs en erreur. La *common law* britannique a admis, après une certaine hésitation, ce genre de recours¹⁰³. À la simple lecture de la description de ce recours, on comprend son pouvoir attractif dans un contexte de droit d'auteur. À la limite, une simple contrefaçon de l'œuvre d'un auteur ayant atteint une certaine notoriété donne lieu à une fausse désignation d'origine. Il s'agit d'une application toutefois jugée exorbitante du droit des marques de commerce par les tribunaux, puisqu'il faut plus qu'une simple contrefaçon; il faut que la contrefaçon donne lieu à une confusion quant à l'origine de l'œuvre contrefaite¹⁰⁴. Dans un cas d'espèce, le fait que le nom du contrefacteur apparaisse clairement sur l'emballage de l'œuvre contrefaite a induit un juge à conclure que le consommateur présumera que le contrefacteur est à la source de l'œuvre¹⁰⁵. La ligne de démarcation est donc parfois ténue, mais cela fait en sorte que ce recours puisse servir de substitut partiel du droit moral lorsqu'un auteur acquiert une réputation suffisante à l'égard de la mise en marché d'une œuvre. Dans le cas d'espèce cité, le recours en fausse désignation avait toutefois été intenté par le distributeur américain d'un film, plutôt que par l'auteur. La fausse désignation d'origine a été apprêtée à toutes les sauces, dont pour faire valoir des droits de marque dans la performance des «Three Stooges» dans un extrait de film faisant partie du domaine public. La Cour d'appel fédérale du neuvième circuit a estimé qu'il s'agissait là d'une tentative inadmissible de contournement des règles du droit d'auteur en précisant que «[i]f material covered by copyright law has passed into the public domain, it cannot then be protected by the Lanham Act without rendering the Copyright Act a nullity»¹⁰⁶. Cet énoncé est probablement maladroit, puisqu'il cadre difficilement avec d'autres décisions auxquelles nous avons fait allusion plus tôt qui affirment que les protections du droit des marques de commerce et du droit d'auteur peuvent coexister

103. Voir: Christopher WADLOW, *The Law of Passing-Off* (Londres, Sweet & Maxwell, 1995), p. 330-338.

104. *Agee c. Paramount Communications Inc.*, 35 U.S.P.Q. 2d 1169, 1177-1178 (2d Cir., 1995); *Merchant c. Lymon*, 828 F. Supp. 1048, 1060 (S.D.N.Y., 1993); *Kregos c. Associated Press*, 937 F.2d 700, 710-711 (2d Cir., 1991); *United States Media Corp. c. Edde Entertainment Inc.*, 40 U.S.P.Q. 2d 1581, 1588-1589 (S.D.N.Y., 1996).

105. *United States Media Corp. c. Edde Entertainment Inc.*, précitée, note 104, p. 1589.

106. *Comedy III Productions Inc. c. New Line Cinema*, 53 U.S.P.Q. 2d 1443, 1444 (9th Cir., 2000).

dans le même élément et que la perte d'un des droits n'invalide pas nécessairement l'autre droit¹⁰⁷. Il faut prendre l'énoncé de cette Cour d'appel dans son contexte, c'est-à-dire que le droit des marques de commerce vise à préserver la capacité de choisir des produits et des services et de ce fait, la simple reprise d'un extrait de film sans le transformer ou l'associer autrement à un nouveau contexte tombe à l'extérieur de cette sphère. La partie demanderesse avait bien vu ce hic puisqu'elle avait fait valoir que cet extrait spécifique était particulièrement distinctif du style des comédiens.

Quelques mois plus tard, la frontière du droit d'auteur et du droit des marques de commerce était à nouveau à l'ordre du jour de la même Cour d'appel. Cette fois, la partie demanderesse alléguait avoir des droits de marque de commerce dans l'ensemble de l'œuvre musicale intitulée «Sing, Sing, Sing (With a Swing)» composée par Louis Prima et rendue populaire par Benny Goodman et son orchestre¹⁰⁸. Le titulaire des droits d'auteur dans cette œuvre avait été approché pour qu'elle serve de trame musicale dans une annonce télévisée d'un fabricant de bâtons de golf dont le slogan était «Swing, Swing, Swing». Le fabricant trouva le titulaire de droits d'auteur trop gourmand. Il opta pour une autre pièce musicale dans le style «Benny Goodman» dont le propriétaire avait un appétit plus modeste. On retiendra du droit d'auteur que deux pièces peuvent être très similaires, dans leur style ou autrement, sans qu'il y ait de contrefaçon si elles ont été composées de manière indépendante. Cette limite importante est absente du droit des marques, d'où l'intérêt d'alléguer que la composition musicale est une marque de commerce. Cette fois-ci, les juges s'appuient clairement sur les fondements du droit des marques de commerce pour rejeter les prétentions du titulaire des droits d'auteur. La Cour explique que l'objet

107. Voir également un arrêt où la manière de présenter une œuvre littéraire tombée dans le domaine public a été jugée être du ressort du droit des marques de commerce, mais ce faisant la Cour fait une hybridation de l'analyse de droit d'auteur et de droit des marques de commerce: *Waldman Publishing Corp. c. Landoll, Inc.*, précitée, note 66, p. 783: «The similarities between the books extend beyond the underlying story which is in the public domain. In creating the Waldman adaptations, the authors had to choose which episodes to summarize, which scenes to illustrate and what chapter headings to use. All these aspects are original to the adaptations and are not taken from the underlying works. The Landoll books are substantially similar to the Waldman books in all these respects. Thus, absent a showing of independent creation, the inference is that Landoll falsely designated the origin of its books by indicating its own authors as the source of the adaptations.»

108. *EMI Catalogue Partnership c. Hill, Holliday, Connors*, 56 U.S.P.Q. 2d 1270 (2d Cir., 2000).

d'une marque de commerce est de servir de symbole pour désigner l'origine d'un produit ou d'un service, le symbole et le produit ou le service étant distincts l'un de l'autre¹⁰⁹. Le fait que l'œuvre musicale interprétée par Benny Goodman était à la fois le produit et le symbole qui devait le désigner était inadmissible; l'œuvre musicale ne pourrait servir de marque de commerce qu'à l'égard d'autres produits ou services mais non à son propre bénéfice. Cette limite est nécessaire pour éviter que le droit des marques de commerce n'usurpe le rôle du droit d'auteur.

Dans la même veine, le droit des marques de commerce a été mis à contribution pour tenter de protéger le style d'un artiste. Dans un contexte commercial ordinaire, les tribunaux acceptent fréquemment de protéger le «style» adopté par un commerçant dans le cadre de la mise en marché de ses produits et services lorsque la configuration d'un ensemble d'éléments visuels est distinctive; on n'a qu'à penser par exemple à la protection de décors de restaurants. Une des limites de cette protection accordée au «style» est que ses caractéristiques doivent pouvoir être décrites de manière claire et précise sans être générique, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les «styles»¹¹⁰. Une transposition de ces principes dans l'industrie des cartes de souhait, soit le style distinctif d'une gamme de cartes de souhaits¹¹¹, avait incité un tribunal new-yorkais à protéger dans une décision subséquente le style particulier d'un peintre¹¹². Cette dernière décision a provoqué une levée de boucliers notamment du fait

109. *Ibid.*, 1275; le fait qu'une œuvre musicale puisse servir de marque de commerce a été énoncé dans un autre arrêt, mais d'un même trait la Cour a refusé de considérer qu'une interprète pouvait s'approprier une chanson comme étant sa marque de commerce même si l'interprétation de cette chanson avait été l'accomplissement principal de sa carrière: *Oliveira c. Frito-Lay Inc.*, 58 U.S.P.Q. 2d 1767 (2d Cir., 2001).

110. Voir par exemple ces exemples proches du droit d'auteur où une réclamation en droit des marques de commerce a été rejetée faute de pouvoir décrire la marque à la satisfaction du tribunal ou, dans le cas d'œuvres architecturales, lorsque la représentation a titre de marque n'avait pas de constance: *Sony Pictures Entertainment Inc. c. Fireworks Entertainment Group Inc.*, précitée, note 69, p. 1569-1570; *Yurman Design Inc. c. PAJ Inc.*, 59 U.S.P.Q. 2d 1813, 1822 (2d Cir., 2001); *Rock and Roll Hall of Fame c. Gentile Productions*, 45 U.S.P.Q. 2d 1412, 1417-1418 (6th Cir., 1998).

111. *Hartford House Ltd. c. Hallmark Cards, Inc.*, 846 F.2d 1268 (10th Cir., 1988).

112. *Romm Art Creations c. Simcha Int'l, Inc.*, 786 F. Supp. 1126 (E.D.N.Y., 1992); il faut souligner qu'antérieurement à cette décision, dans la même juridiction, à la fois le style d'Andy Warhol et de Salvador Dali n'avaient pu recevoir de protection en droit des marques de commerce: *Hughes c. Design Look, Inc.*, 693 F. Supp. 1500, 1505 (S.D.N.Y. 1988); *Galerie Furstenburg c. Coffaro*, 697 F. Supp. 1282, 1290 (S.D.N.Y., 1988).

que dans les arts visuels le style d'une œuvre fait partie intégrante du produit et dès lors ne peut agir comme marque de commerce à son égard. On dira aussi que le style n'est pas une marque de commerce car il désigne l'artiste et non les produits qui peuvent tirer leur origine de cet artiste¹¹³. Une décision subséquente n'a pas suivi l'exemple du juge new-yorkais et a estimé qu'un photographe ne pouvait réclamer de droits de marques de commerce sur le sujet qu'il avait photographié, soit une sculpture intitulée «Bird Girl» sise dans un cimetière, même si cette photographie l'a rendu célèbre et est associée à lui par le public¹¹⁴. Le juge estime que le sujet d'une œuvre artistique est une idée non protégée par le droit d'auteur et qu'il n'est pas permis par l'intermédiaire du droit des marques d'obtenir un monopole sur cette idée, sans trop préciser ses raisons. Les motifs de ce choix font sans doute intervenir le droit à la liberté d'expression, puisque si chaque artiste s'approprie un sujet il y aura bientôt une pénurie de sujets, de sorte que les générations à venir ne pourront plus s'exprimer. Nous avons vu que dans un contexte commercial ordinaire ce type de restriction à l'acquisition de droits de marque de commerce est absent et il y a donc une ligne de démarcation à tracer entre le domaine «artistique» et le domaine «commercial». Il est concevable que ce qui est *a priori* artistique déborde vers le domaine «commercial», auquel cas le droit des marques de commerce pourrait prendre son plein envol y compris par une certaine protection des idées, notamment dans le cas de produits dérivés d'œuvres artistiques.

4. Le départage des deux régimes dans le cas d'œuvres artistiques: les aléas de la fonctionnalité esthétique

En apparence, le droit d'auteur et le droit des marques de commerce peuvent avoir un objet identique lorsqu'il s'agit d'œuvres visuelles ou de marques de commerce formées d'un dessin. En examinant la situation principalement à travers la lorgnette du droit des marques de commerce, les tribunaux ont identifié des situations où il n'y aura pas coexistence des deux droits. L'objet du droit des mar-

113. Voir: William P. FITZPATRICK, «The Hazards of Extending Copyright or Trademark Protection to an Artist's Visual Style», (1993) 17 *Columb.-V.L.A. J. L. & the Arts* 453; Mark TRAPHAGEN, «Stretching the Canvas: Protection of Visual Artistic Styles in Works of Fine Art Under Section 43(a) of the Lanham Act», (1992) 10 *Ent. & Sports Law* 3; voir, par contre, une approche moins clairement défavorable à cette décision: Jane C. GINSBURG, «Exploiting the Artist's Commercial Identity: The Merchandising of Art Images», (1995) 163 *R.I.D.A.* 3, 33-47.

114. *Leigh c. Warner Bros.*, 48 U.S.P.Q. 2d 1172 (S.D. Ga., 1998).

ques, comme nous l'avons vu plus tôt, est d'assurer la protection de mots, de dessins ou d'autres symboles qui servent à distinguer un produit sur le marché parmi d'autres quant à son origine ou du contrôle exercé par une seule source sur ses caractéristiques. Les tribunaux ont donc tenté de tracer une ligne au delà de laquelle le dessin, pour prendre cet exemple, cesse d'être un moyen d'identification au bénéfice du consommateur et se transforme en un simple aspect esthétique du produit. Les tribunaux ont d'ailleurs baptisé cette règle le test de «fonctionnalité esthétique» ou encore, plus particulièrement aux États-Unis, le test du caractère ornemental ou décoratif. Nous examinerons en premier lieu les règles élaborées par les tribunaux canadiens à ce sujet et nous jetterons ensuite un regard sur la jurisprudence américaine.

Les deux décisions canadiennes les plus près de l'intersection du droit des marques de commerce et du droit d'auteur concernent le dessin d'une fleur taillé dans les pièces composant un service de table¹¹⁵ et un dessin de sapin appliqué à un carton parfumé pour chasser les odeurs de l'habitacle d'un véhicule automobile¹¹⁶. Il est utile de préciser que dans ces deux affaires la partie alléguant déterminer des droits de marque de commerce ne se réclamait pas, par la même occasion, de la protection du droit d'auteur. Ces décisions ne sauraient donc pas élaborer de règle de conflit définitive entre le droit d'auteur et le droit des marques. Dans la première affaire, le rejet du dessin floral comme marque de commerce est motivé principalement du fait qu'au cours d'une longue période de temps plusieurs personnes ont appliqué sur le même type de produit au Canada des dessins similaires à la connaissance de la demanderesse¹¹⁷. En effet, dans un tel contexte, toute marque de commerce, peu importe qu'il s'agisse d'un dessin ou non, perd sa capacité d'identifier une seule source et des droits dans cette marque ne sauraient être valablement reconnus par un tribunal. Mais dans cette affaire la Cour poursuit tout de même son raisonnement sur le terrain qui nous intéresse. Le juge Gibson exposera que le dessin floral a été employé par les parties uniquement dans le but de rendre leur ensemble de table plus attrayant à des fins de vente et qu'à ce titre

115. *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. c. Morawiec*, (1970) 62 C.P.R. 21 (C. d'É., j. Gibson).

116. *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd.*, (1986) 9 C.P.R. (3d) 223 (C.A.F.), qui a infirmé la décision du juge Pinard de la Cour fédérale de première instance rapportée à (1985) 3 C.P.R. (3d) 313 (C.F.P.I.).

117. *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. c. Morawiec*, précitée, note 115, 28-29.

cet «ornement» n'est pas adapté aux fins de distinguer l'origine des produits¹¹⁸. Il ne s'attarda pas à définir les contours de la règle, par exemple si un dessin apprécié pour ses qualités esthétiques par les consommateurs est nécessairement disqualifié de ce simple fait au titre de la protection par le droit des marques de commerce.

C'est en fait sur ce dernier aspect qu'a porté la décision concernant le «sapin parfumé» mentionnée plus haut. La Cour d'appel fédérale viendra préciser qu'il est concevable que toute marque de commerce comportant un dessin aura un aspect ornemental et donc que le fait de posséder un caractère ornemental n'est pas suffisant en soi pour disqualifier un dessin de la protection par le droit des marques de commerce¹¹⁹. Elle limite donc la disqualification automatique aux faits qui avaient été présentés au juge Gibson, soit que la seule fonction du dessin soit ornementale. Cela n'empêche pas, selon la Cour d'appel fédérale toujours dans le même passage, que le dessin doive se conformer aux conditions essentielles aux fins de l'enregistrement d'une marque de commerce. La Cour réfère alors sans aucun doute au fait que le dessin doit servir à distinguer l'origine des produits. À la lecture de cet arrêt, la tentation est forte d'énoncer que, même si la nature prédominante du dessin est celle d'un ornement qui sera convoité par les consommateurs pour ses qualités esthétiques, le droit des marques de commerce pourra protéger le dessin en plus du droit d'auteur pour autant qu'il existe un rôle secondaire à titre d'indicateur de la source du produit. Dans une décision subséquente qui a reconnu des droits de marque de commerce dans la forme d'une couture ornant la poche d'un pantalon, le juge Joyal a indiqué que la principale raison d'être du dessin était de distinguer les pantalons de la demanderesse de ceux des autres manufacturiers¹²⁰. Il n'a cependant pas laissé entendre qu'il était nécessaire que ce soit la principale raison d'être du dessin pour qu'il se qualifie à titre de marque de commerce.

118. *Ibid.*, 30-31. Le juge Walsh de la Cour fédérale en viendra à une conclusion identique en ce qui a trait aux trois lignes parallèles revendiquées par la compagnie Adidas en tant que marque de commerce en association avec des vêtements de sport: *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins Inc.*, (1978) 38 C.P.R. (2d) 145, 169 (C.F.P.I., j. Walsh); comparer cependant à la décision suivante où des lignes en «V» furent jugées distinctives et n'ayant pas de fonction esthétique: *Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd.*, (1993) 47 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I., j. Joyal).

119. *Samann c. Canada's Royal Gold Pinetree Mfg. Co. Ltd.*, précitée, note 116, p. 231.

120. *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.*, (1993) 52 C.P.R. (3d) 472, 478 (C.F.P.I., j. Joyal).

La décision «Corn Flower»¹²¹ est inspirée de l'arrêt américain *Pagliari c. Wallace China Co.*¹²² pour introduire le concept de fonctionnalité esthétique au Canada. Pourtant cet arrêt américain a fait l'objet de nombreuses critiques, à tel point que la jurisprudence actuelle de la même Cour d'appel fédérale s'est repentie et semble entièrement rejeter le test de fonctionnalité esthétique¹²³. Les critiques de l'arrêt *Pagliari* ont fait remarquer que le test qu'il énonce, soit qu'un élément est esthétiquement fonctionnel lorsqu'il est un ingrédient important du succès commercial du produit¹²⁴, est inapproprié puisque toute marque de commerce devient nécessairement un ingrédient important du succès commercial du produit au moment où ce succès se manifeste. On peut se demander alors quel mécanisme est employé par la Cour d'appel pour écarter du champ de protection certains aspects esthétiques à l'égard desquels l'octroi de droits de marque de commerce, en pratique perpétuels, serait inapproprié. On peut illustrer ce genre de situation par une affaire dans laquelle la demanderesse invoquait des droits de marques de commerce pour prétendre à un droit exclusif de mettre en marché une coutellerie comportant une ornementation baroque¹²⁵. La Cour d'appel du deuxième circuit a écarté la protection du droit des marques de commerce sur la base de la fonctionnalité esthétique, mais non à l'aide du critère énoncé dans *Pagliari*, puisque la marque alléguée aurait eu pour effet d'exclure tout compétiteur sur le marché de la coutellerie baroque, un style historique qui, la preuve l'a démontré, constitue un marché en soi.

Mais aurait-il été possible d'écarter cette protection sur un fondement autre qu'un test de fonctionnalité esthétique? Il aurait peut-être été souhaitable de considérer que le style baroque en l'espèce ne fonctionne pas comme marque de commerce car ce style est le produit plutôt qu'un symbole permettant d'identifier son origine¹²⁶. C'est donc adopter un test de fonctionnalité qui observe la situation de

121. *W.J. Hughes & Sons «Corn Flower» Ltd. c. Morawiec*, précitée, note 115.

122. 198 F.2d 339 (9th Cir., 1952).

123. *Clicks Billiards Inc. c. Sixshooters Inc.*, 58 U.S.P.Q. 2d 1881, 1885-1886 (9th Cir., 2001); voir également: *Vuitton et Fils, S.A. c. J. Young Enters.*, 644 F.2d 769 (9th Cir., 1981); *Fabrica Inc. c. El Dorado Corp.*, 697 F.2d 890 (9th Cir., 1983); voir: NOTE, «The Broad Sweep of Aesthetic Functionality: A Threat to Trademark Protection of Aesthetic Product Features», (1982) 51 *Fordham L. Rev.* 345.

124. *Pagliari c. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339, 343 (9th Cir., 1952).

125. *Wallace International Silversmiths, Inc. c. Godinger Silver Art Co.*, 916 F.2d 76 (2d Cir., 1990).

126. C'est peut-être en dernière analyse ce type de raisonnement qu'a tenu la Cour d'appel du neuvième circuit sous le couvert d'une analyse de fonctionnalité: *International Order of Job's Daughters c. Lindeburgh & Co.*, 633 F.2d 912 (9th Cir., 1981).

l'autre bout de la lorgnette, soit celui des fondements du droit des marques de commerce. On doit relever au passage que dans le cadre de ce type d'analyse une même œuvre artistique peut parfois fonctionner comme marque de commerce ou parfois faire partie du produit. L'industrie du vêtement, et plus particulièrement celle des t-shirts, a fourni de nombreux exemples de ce type de distinction et même des exemples qui visent des mots ou phrases courtes plutôt que des œuvres artistiques. La demande d'enregistrement de marque de commerce du slogan «BLACKER THE COLLEGE SWEETER THAN KNOWLEDGE» sous forme graphique consistant en lettres gras remplissant presque tout l'avant d'un t-shirt a été refusée car l'examinateur a estimé qu'il ne fonctionnait pas comme marque de commerce dans ce contexte particulier, mais serait plutôt perçu comme un élément créant une thématique ornementale¹²⁷. De manière générale, une œuvre artistique occupant un espace important sur l'avant ou l'arrière du vêtement court plus de risques de ne pas donner lieu à un usage en tant que marque de commerce en association avec des vêtements, tandis que le contraire est vrai si l'œuvre artistique est reproduite dans un format plus petit à un endroit où l'on trouve généralement la marque du fabricant¹²⁸. Un raisonnement similaire fut employé dans le cadre d'un recours en concurrence déloyale où la demanderesse tentait de faire valoir des droits de marque de commerce dans les mots «Cats Coming and Going» en association avec des t-shirts comportant à l'avant une représentation de chats vus de face et à l'arrière une représentation de chats vus de l'arrière. Le tribunal estima que les mots ne faisaient que décrire le dessin sur le t-shirt sans par ailleurs servir à désigner l'origine du vêtement¹²⁹. Il faut cependant éviter d'appliquer avec trop d'enthousiasme ce genre d'approche puisque cela pourrait donner lieu à des résultats inéquitables. Prenons une affaire britannique où un tribunal a jugé que l'écusson d'une équipe de football était non pas une marque de commerce mais un symbole de soutien, de loyauté ou d'affiliation à la cause de l'équipe par les consommateurs de vêtements qui l'arboraient¹³⁰.

127. *In re Pro-Line Corp.*, 28 U.S.P.Q. 2d 1141, 1142 (T.T.A.B., 1993); on voit un raisonnement similaire dans l'affaire canadienne suivante portant sur un avis sous l'article 45 de la *Loi sur les marques de commerce*: *Riches, McKenzie & Herbert c. Source Telecomputing Corp.*, (1992) 46 C.P.R. (3d) 563 (Reg. T.M., 1992).

128. Voir, par exemple: *REEF Trade Mark*, [2002] R.P.C. 387, 395 (Ch. Div., j. Pumfrey).

129. *Grupke c. Linda Lori Sportswear Inc.*, 40 U.S.P.Q. 2d 1088, 1094-1095 (E.D.N.Y., 1996).

130. *Arsenal Football Club Plc c. Reed*, [2001] R.P.C. 922, 939-940 (Ch. Div., j. Laddie); comparer à l'arrêt américain suivant: *Boston Professional Hockey Ass'n, Inc. c. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir., 1975).

Il n'en demeure pas moins que plusieurs cours d'appel américaines continuent d'employer le test de fonctionnalité esthétique sous une forme assouplie. Cela étant dit, plusieurs arrêts semblent indiquer que le fait qu'un symbole joue un rôle esthétique n'exclut pas qu'il puisse par ailleurs fonctionner aussi comme marque de commerce¹³¹. L'application du test de fonctionnalité semble donc, dans ce contexte, n'exclure de la sphère du droit des marques de commerce que les symboles dont la seule fonction est esthétique. Quant à la formulation précise et appropriée du test de fonctionnalité, un auteur relève une grande variété de formules avec chacune des conséquences différentes de sorte que ce terrain prend des allures de sables mouvants¹³².

5. Le conflit de titularité des deux régimes: le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre peut-il empêcher l'enregistrement de son œuvre à titre de marque de commerce?

Une question se pose avec acuité dans le cas des œuvres visuelles, du fait qu'elles sont généralement protégées par le droit d'auteur mais peuvent potentiellement faire l'objet de droits de marque de commerce: le titulaire des droits d'auteur est-il en mesure de s'opposer à la demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui incorpore l'œuvre¹³³ ou encore peut-il, à défaut, tenter une action devant la Cour fédérale du Canada pour faire radier l'enregistrement¹³⁴?

Dans le cadre d'une procédure d'opposition, plusieurs moyens s'offrent au titulaire de droits d'auteur. Il peut soutenir que le requérant a faussement déclaré être convaincu qu'il avait le droit d'employer la marque au Canada puisque qu'il n'a pas obtenu une licence permettant les gestes liés à cet emploi¹³⁵. Il peut également invoquer que la marque n'est pas enregistrable puisqu'elle est scandaleuse ou immorale ou suggère faussement un lien avec une personne vivante parce qu'elle incorpore sans droit une œuvre protégée¹³⁶. Enfin, il pourrait se plaindre du fait que la marque ne peut

131. Voir, par exemple: *WSM, Inc. c. Tennessee Sales Company*, 709 F.2d 1084, 1087 (6th Cir., 1987); *Esercizio Fabrice Automobile E Corse c. Roberts*, 944 F.2d 1235, 1247 (6th Cir., 1991); *Ford Motor Co. c. Lloyd Design Corp.*, 62 U.S.P.Q. 2d 1109, 1116-1117 (E.D. Mich., 2002).

132. Mitchell M. WONG, «Note. The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection», (1998) 83 *Cornell L. Rev.* 1116.

133. *Loi sur les marques de commerce*, art. 38.

134. *Ibid.*, art. 57.

135. *Ibid.*, al. 38(2)(a) et art. 30(i).

136. *Ibid.*, al. 38(2)(b) et art. 9(1)(j) et (k).

être distinctive au bénéfice de la requérante puisqu'elle est irrémédiablement liée au titulaire des droits d'auteur¹³⁷. Les décisions rendues jusqu'à présent laissent entrevoir que chacun de ces moyens ne bénéficie pas également de force de persuasion.

Avant d'attaquer la description des forces et faiblesses de chacun de ces moyens, examinons tout d'abord l'expérience des tribunaux anglais qui ont eu tôt fait de trancher ces questions. Dans une première décision il était question d'une demande d'enregistrement d'une marque formée des mots *KARO STEP* et d'un dessin¹³⁸. La demande d'enregistrement en cause avait été déposée au Royaume-Uni par un distributeur anglais d'articles de literie, au grand dam des membres de l'association des producteurs allemands de ces articles. En plus d'être titulaire de la marque correspondante en Allemagne, l'association de producteurs était titulaire des droits d'auteur sur le dessin. Elle soulevait l'article 11 du *Trade Marks Act 1938* britannique en vigueur à l'époque qui disposait que l'usage de la marque ne doit pas être contraire à la loi. On relève dans les faits de cette cause que la requérante anglaise disposait d'une licence lui permettant d'apposer la marque *KARO STEP & DESSIN* en liaison avec la vente d'articles de literie, pour autant qu'il s'agissait d'articles produits par les membres de l'association allemande¹³⁹. Le juge estima que le fait qu'il était possible que la requérante puisse apposer le dessin sur des articles produits par des tiers dans le cadre de cet usage, donc hors du champ de la licence et dans l'illégalité, justifiait le rejet de la demande d'enregistrement de la requérante anglaise¹⁴⁰.

Quelques années plus tard, un juge anglais devait traiter d'une opposition formulée par la compagnie sans but lucratif organisant la célèbre soirée des Oscars à l'encontre d'une demande d'enregistrement comportant la représentation de la forme de la statuette remise aux gagnants des prix¹⁴¹. Le juge adopta le raisonnement de l'affaire *KARO STEP* et conclut à l'invalidité de la demande d'enregistrement, d'autant plus que la requérante anglaise n'était titulaire d'aucune forme de licence lui permettant de reproduire la statuette. Mais le juge adopta également un motif soulevé en *obiter* dans la

137. *Ibid.*, al. 38(2)(c).

138. *KARO STEP Trade Mark*, [1977] R.P.C. 255, 273-274 (Ch. Div., j. Whitford).

139. *Ibid.*, 269-270.

140. *Ibid.*, 273.

141. *OSCAR Trade Mark*, [1980] F.S.R. 429 (Ch. Div., j. Graham).

décision KARO STEP¹⁴²: la requérante ne pouvait alléguer qu'elle était propriétaire de la marque conformément aux exigences de la loi britannique, puisqu'elle n'avait pas le droit absolu d'employer la marque en raison du droit d'auteur appartenant à un tiers. Le juge de l'affaire KARO STEP avait poussé le raisonnement plus loin en posant que seul le titulaire des droits d'auteur dans le dessin pouvait être propriétaire de la marque de commerce, ce que le juge de l'affaire OSCAR approuva d'emblée¹⁴³. Plusieurs autres pays possèdent des dispositions dans leur loi sur les marques de commerce faisant de l'illégalité de la marque un motif d'opposition et il est généralement fait référence à ces deux décisions britanniques pour les interpréter¹⁴⁴. L'approche dans ces décisions issues de juridictions de *common law* est en harmonie avec l'approche des tribunaux français, qui établissent qu'une œuvre protégée par le droit d'auteur qui est la propriété d'un tiers est tout simplement indisponible à titre de marque de commerce¹⁴⁵. Les tribunaux français ne poussent cependant pas le raisonnement à son extrême limite, à savoir que seul le titulaire des droits d'auteur peut valablement être titulaire de la marque de commerce correspondante; on admet que des droits de marques de commerce peuvent être valablement obtenus par une personne bénéficiant d'une autorisation du titulaire des droits d'auteur¹⁴⁶.

Ayant fait ce bref survol de la situation à l'étranger, nous pouvons maintenant passer en revue la force de persuasion des moyens cités plus haut. On remarque immédiatement, en relisant ceux-ci, que la loi canadienne ne mentionne aucunement qu'une demande d'enregistrement est invalide si l'usage de la marque de commerce est illégal. Le motif législatif au soutien d'une éventuelle indisponibilité à titre de marque de commerce doit donc être trouvé ailleurs.

142. *KARO STEP Trade Mark*, précitée, note 138, 273-274.

143. *OSCAR Trade Mark*, précitée, note 141, 442; Depuis ces décisions la législation britannique sur les marques de commerce a fait l'objet d'une réforme et le paragraphe 47(2) du *Trade Marks Act 1994* mentionne explicitement qu'une marque de commerce ne peut être enregistrée si son usage pouvait être interdit par un droit antérieur autre que de marque de commerce dont, nommément, un droit d'auteur ou un dessin industriel.

144. Voir, pour ne citer qu'un exemple: R. CLARK, S. SMYTH, *op. cit.*, note 39, p. 557.

145. Voir: Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, *Droit de la propriété industrielle*, 2^e éd. (Paris, Litec, 2001), p. 201; Paul MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs* (Paris, Librairie du journal des notaires, 1984), p. 194.

146. *Ibid.*, p. 195-196.

Le premier moyen est de soutenir que le contenu de la demande d'enregistrement de marque de commerce ne répond pas aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet article décrit tous les éléments qui doivent apparaître dans la demande du requérant, comme par exemple la description dans les termes ordinaires du commerce des marchandises et services visés. Un des énoncés requis est de portée très générale, soit que le requérant est convaincu qu'il a le droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande¹⁴⁷. Plusieurs décisions canadiennes ont tranché qu'un reproche fondé sur la fausseté de la déclaration n'est valable que si l'opposante peut invoquer une autre disposition de la *Loi sur les marques de commerce* qui lui donne priorité, par exemple si l'opposante a employé la marque de commerce au Canada antérieurement¹⁴⁸. Nous croyons cependant que ces décisions lues dans leur contexte n'excluent pas de faire intervenir un motif extérieur à la *Loi sur les marques de commerce*, puisque la question ne se posait pas en ces termes. En effet, dans ces décisions, l'opposante tentait plutôt de contourner la faiblesse de sa cause en droit des marques de commerce en invoquant ce vice de forme général sans le soutenir par une disposition substantive de quelque nature que ce soit.

La Commission des oppositions canadienne a eu l'occasion à deux reprises de mettre en œuvre ce moyen. Dans une première affaire, le fabricant de cognacs Rémy Martin s'est opposé à l'enregistrement d'une marque dessin comportant une représentation stylisée d'un centaure¹⁴⁹. Cette société amena en preuve l'identité de l'artiste ayant créé la sculpture de laquelle avait été dérivé le dessin, une copie certifiée d'un acte de cession de droits d'auteur en sa faveur et, enfin, une preuve que ce dessin avait été disséminé au Canada sur des étiquettes. Nous présumons que ce dernier élément était présenté dans le but de montrer que la requérante avait eu accès à l'œuvre. La Commission des oppositions se dit convaincue qu'une démonstration *prima facie* de contrefaçon de droit d'auteur a été accomplie. En l'absence de preuve de la part de la requérante d'éléments contraires, par exemple une preuve de création indépendante, elle rejeta la demande d'enregistrement de marque de com-

147. *Loi sur les marques de commerce*, art. 30(i).

148. Voir: *Optagest Canada Inc. c. Services Optométriques Inc. (S.O.I.) inc.*, (1991) 37 C.P.R. (3d) 28 (C.F.P.I., j. Joyal); voir aussi: K. GILL, S. JOLIFFE, *op. cit.*, note 65, p. 58-5 – 5-86.

149. *E. Remy Martin & Co. S.A. c. Magnet Trading Corporation (HK) Ltd.*, (1988) 23 C.P.R. (3d) 242 (Comm. Opp., D.J. Martin).

merce du fait que la requérante ne pouvait s'assurer qu'elle avait le droit d'employer la marque de commerce au Canada.

Dans une seconde affaire¹⁵⁰, toujours devant la Commission des oppositions, la titulaire de droits d'auteur ne connut aucun succès. La Commission reprocha à la titulaire des droits d'auteur qui était opposante de n'avoir allégué d'aucune façon que la requérante avait eu connaissance de l'existence de son droit d'auteur¹⁵¹. La décision est peu explicite sur le fondement précis de ce reproche, mais on peut en envisager deux, soit d'une part, qu'une preuve *prima facie* de contrefaçon doit nécessairement comprendre des éléments pouvant démontrer que la requérante a eu accès à l'œuvre, ou encore que sans cette preuve la requérante satisfera aux exigences de l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* puisque sa déclaration aura été faite de bonne foi, dans l'ignorance d'éventuels droits de l'opposante. Le concept de bonne foi ou de mauvaise foi dans le cadre de cette déclaration a été déjà introduit dans l'affaire *Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co.*¹⁵². La bonne foi de la requérante pourrait potentiellement prendre plusieurs formes, comme par exemple le fait qu'elle croyait que l'œuvre était dans le domaine public ou qu'elle croyait bénéficier d'une licence suffisante de la part du propriétaire. Nous entretenons certains doutes sur l'effet d'un enregistrement de droit d'auteur sur la preuve de bonne foi. L'ancienne rédaction de l'article 39 de la *Loi sur le droit d'auteur* prévoyait explicitement qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une œuvre fait l'objet d'un droit d'auteur si celle-ci est enregistrée. La nouvelle rédaction de l'article 39, plus spécifiquement le paragraphe (2) de cet article, est plus succincte¹⁵³ et risque de ne pas s'étendre à la question de la bonne foi au regard de la *Loi sur les marques de commerce*. Toujours est-il que la *Loi sur les marques de commerce* exige que la déclaration de la requérante indique qu'elle est «convaincue» qu'elle a le droit d'employer la marque de commerce; nous estimons que ceci laisse entendre à tout le moins que la requérante doit avoir fait certaines démarches raisonnables au préalable pour s'assurer de son droit d'employer un dessin.

150. *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.*, (1998) 87 C.P.R. (3d) 537 (Comm. Opp., J.W. Bradbury).

151. *Ibid.*, 541.

152. (1974) 15 C.P.R. (2d) 152 (Reg. T.M., N.M. Thurm).

153. *Loi sur le droit d'auteur*, art. 39(2): «Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, à la date de la violation, le droit d'auteur était dûment enregistré sous le régime de la présente loi.»

Le second motif de rejet de l'opposition par l'officier de la Commission des oppositions est plus explicite. Même si un allégué selon lequel la requérante avait connaissance du droit d'auteur avait été fait, il estime que la requérante aurait pu, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement, être convaincue de pouvoir employer la marque de commerce puisqu'elle pouvait soulever certaines défenses valables à un allégué de contrefaçon. En effet, l'opposante soulevait l'existence d'un droit d'auteur dans les mots «EARTH CREW» alors que la protection du droit d'auteur de deux mots est discutable et, enfin, que la preuve de chaîne de titres en droit d'auteur paraissait incomplète¹⁵⁴.

La requérante a soulevé une question additionnelle fort pertinente qui a trait indirectement à la portée de la déclaration requise. En effet, la requérante soulevait que la Commission des oppositions n'avait pas juridiction pour traiter d'une question de contrefaçon de droit d'auteur, cette compétence étant dévolue aux tribunaux. Ceci pourrait également être formulé de la manière suivante: la déclaration requise par l'article 30 de la *Loi sur les marques de commerce* ne porte que sur le droit d'employer un mot ou symbole en vertu du droit des marques de commerce et ne fait référence à aucun autre droit. En réponse à cet argument, la Commission des oppositions estime qu'elle a juridiction et donc, par extension, que la déclaration de la requérante requise par l'article 30 vise l'usage des mots au regard de toute réglementation contraire qui s'appliquerait au Canada. L'officier trouve réconfort dans le fait que dans plusieurs autres affaires, la Commission des oppositions a adopté la même position en examinant la conformité de la marque de commerce à d'autres textes législatifs¹⁵⁵. À notre connaissance aucune décision de la Cour fédérale du Canada n'est venue confirmer ou infirmer cette interprétation.

En terminant notre discussion de ce premier moyen, nous nous devons de soulever que, même dans le cadre d'une demande d'enregistrement d'une marque dessin ou tridimensionnelle, la re-

154. *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.*, précitée, note 150, p. 542; voir également cette décision anglaise où une opposition échoua en raison de difficultés similaires: *ANNE FRANK Trade Mark*, [1998] R.P.C. 379 (T.M. Reg., Mr. M. Reynolds).

155. Voir: *Canada Post c. Metromail Corp.*, (1997) 84 C.P.R. (3d) 511 (Comm. Opp., C.R. Vandenakker); *Institut national des appellations d'origine c. Brick Brewing Co.*, (1995) 66 C.P.R. (3d) 351 (Comm. Opp., D.J. Martin); voir également: *Co-operative Union of Canada c. Tele-Direct (Publications) Inc.*, (1991) 38 C.P.R. (3d) 263 (Comm. Opp., G.W. Partington); *Canadian Bankers Association c. Richmond Savings Credit Union*, (2000) 8 C.P.R. (4th) 267 (Comm. Opp., G.W. Partington).

quérante se dit propriétaire des droits d'auteur ou possède une licence des droits économiques, il est possible qu'elle ne puisse pas se déclarer convaincue d'avoir le droit d'employer la marque de commerce au Canada vu l'intervention du droit moral. En effet, le droit à l'intégrité de l'œuvre conféré par la *Loi sur le droit d'auteur* est violé s'il y a emploi d'une œuvre en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution et que cet emploi est de nature à porter atteinte à la réputation de l'auteur¹⁵⁶. Bien sûr, cette problématique est évitée si le titulaire des droits économiques aura pris soin d'obtenir de l'auteur une renonciation à son droit moral tel que le permet la *Loi sur le droit d'auteur*.

Le second moyen que nous examinerons dans le cadre d'une opposition à une demande d'enregistrement de marque de commerce est que la marque incorporant sans droit une œuvre protégée par le droit d'auteur est une marque interdite au sens de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*. Cet article énonce une longue liste de symboles qui ne peuvent être employés à titre de marque de commerce, comme par exemple, l'emblème de la Croix-Rouge ou les drapeaux des pays membres de l'Union de Paris. Parmi cette liste on trouve certains énoncés de portée plus générale qui peuvent être pertinents au contexte qui nous intéresse, soit, d'une part, tout dessin ou mot scandaleux, obscène ou immoral¹⁵⁷ et, d'autre part, toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant¹⁵⁸.

Voyons en premier lieu le caractère «scandaleux, obscène ou immoral», en nous concentrant plutôt sur les mots «scandaleux» et «immoral». Le fondement du caractère scandaleux d'une marque se retrouve dans plusieurs législations étrangères, notamment en droit américain et en droit britannique. En droit britannique, la disposition comparable comprend également le fondement du caractère illégal de la marque de commerce, ce qui a donné lieu aux deux décisions étudiées plus tôt dans cette section¹⁵⁹. L'application principale de cette interdiction a porté sur les marques à connotation sexuelle,

156. *Loi sur le droit d'auteur*, par. 28.2(1); voir: Ysolde GENDREAU, «Moral Rights», dans Gordon F. HENDERSON (éd.), *Copyright and Confidential Information Law of Canada* (Toronto, Carswell, 1994), p. 161, aux p. 177-178; Laurent CARRIÈRE, «Droit d'auteur et droit moral: quelques réflexions préliminaires» dans BARREAU DU QUÉBEC, *Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (1991)* (Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1991), p. 243, aux p. 268 et s.

157. *Loi sur les marques de commerce*, par. 9(1j).

158. *Ibid.*, art. 9(1k).

159. *KARO STEP Trade Mark*, précitée, note 138, p. 273-274; *OSCAR Trade Mark*, précitée, note 141.

mais il nous apparaît réducteur de limiter sa portée exclusivement à ce contexte. Par définition, quelque chose qui est scandaleux est une matière ou un geste immoral qui suscite l'indignation. Il est plausible qu'une variété de gestes puissent violer les principes de la morale contemporaine sans avoir de connotation sexuelle ou vulgaire. Au même titre, il est concevable que l'appropriation d'une œuvre protégée par le droit d'auteur aux fins d'usage comme marque de commerce puisse être contraire à la morale. Une première question qui se pose est de déterminer si le geste doit porter atteinte à la morale de la majorité de la population ou si un groupe plus restreint suffit. La position du droit américain sur cette question est qu'elle ne doit pas être nécessairement déterminée du point de vue de la majorité; il suffit de démontrer que les principes moraux d'un segment substantiel du grand public seraient atteints¹⁶⁰. Par ailleurs, ce droit prévoit également que le caractère scandaleux ou immoral doit être apprécié en ayant à l'esprit les produits et services spécifiquement visés par la demande d'enregistrement¹⁶¹. Ce moyen n'a pas encore, à notre connaissance, été soulevé au Canada dans un contexte de contrefaçon de droit d'auteur. Il nous apparaît que la nature immorale ou morale de la contrefaçon pourrait sans doute varier, mais pas nécessairement en décroissant plus le produit ou le service visé s'éloigne des industries culturelles. Le défi de ce moyen est de démontrer de manière objective l'atteinte aux principes moraux d'un segment substantiel de la population, puisque la morale personnelle de l'auteur, du titulaire des droits d'auteur ou même de l'officier de la Commission des oppositions ne sont pas directement pertinentes.

La même approche pourrait vraisemblablement s'appliquer à la contrefaçon qui suggère faussement un lien avec une personne vivante, c'est-à-dire une approche objective fondée sur la perception d'une portion substantielle du public. Cette interdiction peut compléter la protection accordée par le droit à l'intégrité en droit d'auteur, puisqu'en effet ce droit est restreint par la nécessité de démontrer que l'emploi en association avec des produits et services porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Dans la mesure où à la fois l'auteur et son œuvre bénéficient d'une reconnaissance publique suffisante, on pourrait envisager que la reproduction

160. *In re Riverbank Canning Co.*, 95 F.2d 327, 329 (C.C.P.A., 1938); voir également: Kimberley A. PACE, «The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?», (1996) *I.P.L.R.* 157, 174-178.

161. Voir: *In re Mavety Media Group Ltd.*, 33 F.3d 1367, 31 U.S.P.Q. 2d 1923 (Fed. Cir. 1994).

de l'œuvre soit suffisante pour que le public pense que l'auteur est associé à la mise en marché des produits, à tout le moins en l'ayant autorisée. La pratique américaine en marques de commerce semble avoir pris une tangente différente. En effet, certaines décisions administratives de niveau équivalent à celui de la Commission des oppositions du Bureau canadien des marques de commerce interprètent cette interdiction comme ne s'appliquant que lorsque la marque est similaire au nom ou à l'identité de l'opposante¹⁶². Il nous apparaît que ce critère restreint indûment la portée de l'interdiction. Une autre balise issue du droit américain nous semble plus appropriée, à savoir que le public pertinent qui doit pouvoir être induit en erreur quant au lien entre l'auteur et le produit ou service soit restreint aux consommateurs potentiels des produits et services visés par la demande d'enregistrement de la marque sous étude et non le grand public.

Passons maintenant à notre troisième, mais pas tout à fait dernier, moyen. Il s'agit de soulever que la marque de commerce n'est pas distinctive au sens du paragraphe 30(2) de la *Loi sur les marques de commerce* parce que l'œuvre reproduite dans la demande d'enregistrement est liée au titulaire des droits d'auteur. Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale des marques de commerce puisque son objet est de permettre de départager les produits ou services provenant d'une source ou sous le contrôle d'une source de ceux provenant de tiers¹⁶³. Dans la mesure où une marque de commerce est déjà liée à un commerçant, elle ne peut vraisemblablement pas être distinctive à l'égard d'un nouvel arrivant. Dans l'affaire *Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc.*¹⁶⁴, dont nous avons discuté plus tôt dans cette section, ce moyen fut mis de l'avant par l'opposante qui alléguait être titulaire des droits d'auteur dans l'«œuvre» EARTH CREW. Ce moyen ne fit pas très bonne figure. La Commission des oppositions nota qu'aucune preuve n'avait été apportée par l'opposante de l'usage au Canada de l'œuvre protégée par le droit d'auteur¹⁶⁵. Comme le caractère distinctif s'apprécie en fonction des gestes faits au sein du marché pertinent, la Commission rejeta le moyen de l'opposante puisque dans ce contexte, le marché pertinent n'avait eu aucune possibilité d'associer les mots EARTH CREW à l'opposante.

162. *In re Sauer*, 27 U.S.P.Q. 2d 1073 (T.T.A.B., 1993); *Buffett c. Chi-Chi's, Inc.*, 226 USPQ 428 (T.T.A.B., 1985).

163. *Loi sur les marques de commerce*, art. 2, «distinctive».

164. Précitée, note 150.

165. *Ibid.*, p. 540-541.

Ceci nous amène à nous questionner sur le résultat probable d'une opposition au cours de laquelle une preuve de l'étendue de l'utilisation d'une œuvre protégée sur le marché canadien serait apportée. Deux approches sont possibles: une première voudrait que le titulaire des droits d'auteur dans l'œuvre allègue que la dissémination de l'œuvre visuelle au Canada a donné naissance à des droits de marques de commerce antérieurs à son bénéfice, tandis qu'une seconde approche consiste à soutenir que personne hormis le titulaire des droits d'auteur ne peut bénéficier de droits de marques de commerce en liaison avec l'œuvre. Contrairement à ce qu'il pourrait paraître à première vue, les deux approches sont intimement liées. Dans les deux cas la question à trancher est de savoir si l'œuvre est susceptible de servir aux fins de distinguer les produits et services d'une personne de ceux d'un tiers. En effet, si l'œuvre protégée par le droit d'auteur forme une partie significative du produit ou du service, elle ne peut agir à titre de marque de commerce puisqu'elle devient l'objet de la transaction avec le consommateur plutôt qu'un symbole servant à faciliter le choix entre des produits d'origines différentes. La ligne de démarcation est parfois difficile à tracer. Ce qui est proprement une marque de commerce peut prendre une importance surprenante en raison du fait que le consommateur peut souhaiter intégrer l'image de marque comme une extension ou une expression de sa personnalité, en plus du rôle que la marque joue pour indiquer l'origine ou le contrôle de qualité du produit ou du service. C'est du rôle de la marque de commerce que découle probablement le test de fonctionnalité esthétique dont nous avons discuté plus tôt dans le cadre de cet article. Les mêmes considérations s'appliquent. Deux décisions britanniques récentes illustrent la mise en œuvre de ce type de distinction dans le contexte de la protection des personnalités connues. Dans l'arrêt *ELVIS PRESLEY Trade Marks*¹⁶⁶, la Cour d'appel britannique tranchait que les mots ELVIS et ELVIS PRESLEY ne pouvaient agir à titre de marques de commerce; ce que les consommateurs achetaient en l'occurrence était la commémoration de la personnalité et de la carrière d'Elvis Presley plutôt que l'objet sur lequel apparaissaient ces mots¹⁶⁷. Dans la décision *JANE AUSTEN Trade Mark*¹⁶⁸, la Cour confirma que les mots JANE AUSTEN, nom de la célèbre romancière anglaise, ne pouvaient être distinctifs à l'égard des produits de parfumerie de la requérante car le public associera ces mots à une référence à la

166. [1999] R.P.C. 567 (C.A.).

167. *Ibid.*, p. 585.

168. [2000] R.P.C. 879 (Reg. T.M., M. Reynolds).

nature et au sujet auquel le bien réfère, soit la commémoration de l'œuvre littéraire de la romancière¹⁶⁹. Il avait été mis en preuve un usage de JANE AUSTEN en association avec des souvenirs ou des événements commémoratifs. Il est utile de noter au passage que le droit des marques de commerce britannique est traditionnellement assez hostile au phénomène des produits dérivés d'œuvres protégées comme des films et des séries animées ou télévisées et un raisonnement aussi extrême n'est peut-être pas directement transposable au Canada¹⁷⁰.

Notre dernier moyen, pour amateurs avertis seulement¹⁷¹, consiste à mettre en œuvre les dispositions de l'article 38 de la *Loi sur le droit d'auteur* qui prévoit que le titulaire des droits d'auteur peut prendre possession de tout exemplaire contrefait de l'œuvre. La demande d'enregistrement, le registre des marques de commerce, de même que le certificat d'enregistrement reproduisent tous sans droit une œuvre protégée et constituent donc des exemplaires contrefaits qui pourraient être saisis par le titulaire du droit d'auteur «comme s'il en était propriétaire». En plus, comme l'Office de propriété intellectuelle du Canada est situé au Québec, la procédure de saisie avant jugement prévue par le *Code de procédure civile* du Québec pourrait être entreprise. Évidemment, c'est une chose de 'prendre possession' des documents contrefaisant le droit d'auteur et une autre de déterminer quel pourrait être l'effet d'une telle prise de possession dans la sphère des droits incorporels. En d'autres termes, est-ce qu'une prise de possession a l'effet d'annuler la demande d'enregistrement de marque de commerce ou, mieux encore, cela permettrait-il au titulaire des droits d'auteur de se faire attribuer la titularité de la demande d'enregistrement de marque de commerce? Au soutien d'une telle position soulignons que la Cour fédérale du Canada a, d'une part, juridiction sous le paragraphe 38(2) de la *Loi sur le droit d'auteur* de rendre toute ordonnance qu'elle estime appropriée dans les circonstances et, d'autre part, juridiction sous l'article 57 de la *Loi sur les marques de commerce* d'ordonner qu'une inscription au registre soit biffée ou modifiée parce qu'elle n'exprime ou ne définit

169. *Ibid.*, 888.

170. On peut se référer à cet égard à la description faite par Lord Justice Walker dans le cadre de sa discussion du caractère distinctif des marques ELVIS et ELVIS PRESLEY: *ELVIS PRESLEY Trade Mark*, [1999] R.P.C. 567, 580-584; comparer à un arrêt américain portant sur un sujet similaire: *Elvis Presley Enterprises Inc. c. Capece*, 46 U.S.P.Q. 2d 1737 (5th Cir., 1998).

171. On retiendra à cet égard que le juge Binnie de la Cour suprême ne compte pas parmi le nombre de ces amateurs, voir ses motifs dans l'arrêt suivant: *Théberge c. Galerie d'art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34.

pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce. La jurisprudence a interprété cette dernière juridiction de la Cour fédérale du Canada comme ne s'appliquant qu'à l'enregistrement d'une marque de commerce plutôt qu'à une simple demande d'enregistrement, ce qui limite d'autant l'application potentielle de ce dernier moyen en le décalant dans le temps. Nous devons conclure que la rédaction même des deux lois pertinentes peut donner ouverture à un recours devant la Cour fédérale, à tout le moins pour faire radier l'enregistrement. Une simple saisie avant jugement ou une prise de possession ordonnée par un tribunal autre que la Cour fédérale du Canada ne nous apparaît pas donner ouverture à la radiation d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement de la marque de commerce concernée.

Les droits de marque de commerce s'acquièrent au Canada à la fois par l'usage et par l'enregistrement, mais nous n'avons exploré jusqu'ici que la contestation d'une demande d'enregistrement de marque de commerce. À cet effet, nous nous contenterons de référer au fait qu'une action en *passing off* de *common law* ne permet pas de faire intervenir les tribunaux pour interdire l'usage d'une marque de commerce illégale¹⁷². Nous n'avons cependant pas pu retracer de décision qui a refusé de protéger un achalandage acquis illégalement à l'aide d'une contrefaçon de droit d'auteur.

Le dernier point que nous souhaitons soulever est la portée de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce*, qui prévoit que le propriétaire d'un enregistrement de marque de commerce se voit conférer le droit exclusif d'employer la marque dans tout le Canada en ce qui concerne les produits ou services visés. Est-ce que cette disposition peut servir de bouclier pour protéger le titulaire de l'enregistrement contre une action en contrefaçon de la part du titulaire du droit d'auteur? La question se pose particulièrement à la lumière de l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire *Molson Canada c. Oland Breweries Ltd.*¹⁷³ qui postule qu'un enregistrement de marque de commerce est une défense complète à l'encontre d'une réclamation fondée sur une marque non enregistrée bénéficiant d'une priorité d'usage si cet enregistrement n'est pas contesté avec succès dans le cadre des mêmes procédures ou des procédures parallèles et contemporaines. Peut-on transposer cette règle dans le cadre

172. C. WADLOW, *op. cit.*, note 103, p. 471.

173. (2002-05-27) ONCA C35893.

d'un conflit entre le titulaire des droits d'auteur et le propriétaire d'une marque de commerce enregistrée qui incorpore l'œuvre? On peut arguer que si le titulaire du droit d'auteur a la faculté de s'opposer à l'enregistrement d'une marque de commerce, le corollaire devrait être que s'il ne s'est pas opposé, l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* l'empêchera d'invoquer la contrefaçon à moins de contester avec succès l'enregistrement. Si une telle approche est adoptée cependant, la protection conférée au titulaire de l'enregistrement de marque de commerce se limitera à l'usage de l'œuvre uniquement en tant que marque de commerce selon les définitions restrictives découlant de la *Loi sur les marques de commerce*. On peut également soutenir que l'objet de l'article 19 de la *Loi sur les marques de commerce* est d'assurer une sécurité juridique uniquement vis-à-vis des tiers souhaitant revendiquer des droits de marque de commerce, et non d'écarter tout motif de reproche à l'égard de l'usage de la marque de commerce. Par exemple, on conçoit aisément qu'un enregistrement de marque de commerce ne sera pas une défense valable à l'encontre d'une accusation de publicité trompeuse résultant de l'usage de la marque de commerce.

6. Conclusion

La frontière entre le droit d'auteur et le droit des marques de commerce semble parsemée de controverses, particulièrement lorsque l'on compare la législation de pays voisins. Plusieurs contentieux le long de cette frontière peuvent se résoudre en ayant recours à la nature intrinsèque de chacun des régimes, mais il n'est pas exclu que dans certains cas les démarcations entre les deux régimes pourront nécessiter un arbitrage plus direct. L'étude des recours possibles du titulaire des droits d'auteur à l'encontre d'une marque de commerce qui porte atteinte à ses droits illustre encore une fois la complexité des interactions notamment en raison du nombre limité de liens tissés entre les textes des lois du droit d'auteur et du droit des marques de commerce et, à ce titre, si l'on compare la rédaction de la *Loi sur les marques de commerce* au Canada aux législations étrangères, on constate que cette interaction est mieux encadrée ailleurs qu'au Canada.