

*Vol. 22, n° 3*

**L'image de marque :  
comment utiliser efficacement  
les lois de propriété intellectuelle  
pour protéger le nom et l'image  
des célébrités ?**

**Silviu Bursanescu\***

1. Introduction . . . . .	515
2. Protection du droit au nom et à l'image au Québec . . . . .	516
3. Protection du droit au nom et à l'image dans les provinces de common law . . . . .	519
4. L'évolution jurisprudentielle au Québec . . . . .	522
5. L'évolution jurisprudentielle dans les provinces de common law . . . . .	532
6. La protection du nom et de l'image en droit d'auteur . . . . .	537
7. La protection du nom et de l'image en tant que marques de commerce. . . . .	539
8. Conclusion . . . . .	547

---

© Silviu Bursanescu, 2010.

\* Avocat au cabinet Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., S.R.L.

## 1. INTRODUCTION

Avec l'avènement des chartes des droits et libertés québécoise et canadienne et sous l'impulsion de la Cour suprême du Canada, les tribunaux canadiens ont résolument amorcé au cours des vingt dernières années un virage favorisant l'épanouissement de l'individu au sein d'une société qui, auparavant, n'hésitait souvent pas à empiéter sur son autonomie. Ce tournant humaniste a nécessité la reconnaissance et l'affirmation de droits jusque-là marginaux, dont l'un des plus importants est le droit à la vie privée dont l'une des principales composantes est le droit au nom et à l'image de l'individu. Cependant, bien que la protection de ce droit fut affirmée et étendue, une étude de la jurisprudence démontre une certaine inconsistance dans les causes portant sur l'atteinte au droit au nom et à l'image. On note également une tendance des tribunaux à sous-évaluer les dommages accordés.

Le droit à la vie privée est menacé par la poussée d'Internet 2.0 et des médias de masse à travers lesquels la société se réapproprie en quelque sorte ce que les tribunaux se sont efforcés de protéger. À titre d'exemple, les médias ont rapporté ces derniers mois que plusieurs vedettes se sont vu créer des profils Facebook ou Twitter par des individus qui se faisaient passer pour elles et qui mettaient en ligne une multitude de détails et de photos de nature confidentielle, parfois compromettantes, à leur insu. Mentionnons aussi le cas du site YouTube, qui sert fréquemment de point de chute à diverses vidéos dont les sujets auraient certes préféré conserver l'anonymat ! Finalement, mentionnons le cas de sites tel TMZ, dont la raison d'être est de rapporter les moindres faits et gestes de la vie des stars de Hollywood<sup>1</sup>.

La réalité actuelle telle que précédemment décrite est particulièrement problématique pour les célébrités dont la principale monnaie d'échange constitue leur nom et leur image. En associant leur

---

1. Ce site avait d'ailleurs été le premier à annoncer le décès du roi de la pop, Michael Jackson.

nom et leur image à une marchandise ou à un service, ces personnes se trouvent à y attirer instantanément l'attention du public, assurant ainsi leur succès commercial dans une marée d'autres marchandises et services souvent similaires. Qu'il suffise de citer les lignes de vêtements, de cosmétiques, de parfums, d'accessoires de mode, de montres, de jeux vidéo, les biographies autorisées, etc. pour se rendre compte du caractère étendu de l'endossement par des vedettes de produits en tous genres. Or, la valeur du nom et de l'image de la vedette se trouverait fortement érodée si tous et chacun pouvaient s'en servir sans crainte de poursuites.

Dans ce contexte, la protection du nom et de l'image exige la mise en place de mesures de protection supplémentaires qui vont plus loin que la protection des Chartes afin de s'assurer qu'en cas de problème on puisse réagir rapidement pour remédier à la situation et obtenir les dommages proportionnels à l'atteinte subie. La protection offerte par les lois de propriété intellectuelle, et plus particulièrement la *Loi sur les marques de commerce*<sup>2</sup> (ci-après « L.M.C. ») et la *Loi sur le droit d'auteur*<sup>3</sup> (ci-après « L.D.A. ») sont des outils privilégiés pour arriver à ces fins.

Dans cet article, nous allons nous pencher dans un premier temps sur les sources traditionnelles de protection du nom et de l'image d'une célébrité pour ensuite faire état de mécanismes supplémentaires dont on peut se servir pour combler les failles identifiées dans la protection offerte par la législation provinciale en faisant appel plus particulièrement aux lois de propriété intellectuelle.

## 2. PROTECTION DU DROIT AU NOM ET À L'IMAGE AU QUÉBEC

Au Québec, le droit à la vie privée a acquis une valeur quasi constitutionnelle et se trouve protégé à la fois par le *Code civil du Québec* (art. 3, 35 et 36) et par la *Charte des droits et libertés de la personne* (art. 5). Ces lois précisent que le droit à la vie privée est un droit lié à la personnalité et, par conséquent, incessible. De plus, à l'article 36 C.c.Q., le législateur a énoncé des situations susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée d'un individu, notamment :

- Pénétrer chez lui ou y prendre quoi que ce soit ;

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

3. L.R.C. (1985), c. C-42.

- 
- Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée ;
  - Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés ;
  - Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit ;
  - *Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public ; [nos italiques]*
  - Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

À l'évidence, le nom et l'image d'un individu ne peuvent être utilisés sans son consentement, à moins que ce ne soit pour une fin légitime d'information du public. Le consentement doit être donné par l'individu ou son représentant légal et il doit, pour être valable, être libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il doit avoir été donné en toute connaissance de cause quant aux utilisations qui seront faites du nom et de l'image. Plus loin dans cet article, nous allons examiner des exemples jurisprudentiels où le tribunal a été amené à examiner la question du consentement. Par ailleurs, les cours ont généralement suivi le principe voulant que la portée du consentement doive s'interpréter restrictivement, ce qui veut dire que le doute doit en principe profiter à l'individu dont le nom et l'image sont utilisés.

À défaut de consentement, le nom et l'image de l'individu pourront être utilisés pour des fins « d'information légitime du public ». À la lecture de l'article 36 C.c.Q., le droit au nom et à l'image semble devoir céder le pas sur le droit de la liberté d'expression, quoi qu'il est intéressant de noter que la Charte québécoise n'opère pas la même subordination entre les deux droits. Lorsque la Charte québécoise est invoquée, il faudrait plutôt, selon nous, favoriser un équilibre entre l'intérêt du public à recevoir l'information et la gravité de la violation du droit à la vie privée pour déterminer si l'information peut effectivement être diffusée.

Quant aux recours disponibles en cas de violation du droit à la vie privée, il s'agit des mêmes recours que dans un cas de responsabilité extracontractuelle, c'est-à-dire l'injonction et le recours en dommages et intérêts. Pour ce qui est des dommages, autant le préjudice pécuniaire qu'extra-pécuniaire pourra être compensé. Le préjudice pécuniaire inclut tout dommage pour perte de salaire ou de cachet,

perte de profits, perte de contrats futurs, diminution de la valeur du nom et de l'image, impact sur la carrière de l'individu, etc. Le préjudice extra pécuniaire pourra aussi être compensé. On parlera alors des dommages moraux subis par l'individu découlant de la violation de sa vie privée. En raison des fardeaux de preuve, il s'agit souvent du seul chef de dommages sous lesquels les tribunaux vont accorder un montant quelconque, généralement symbolique, en l'absence de preuve plus précise quant au préjudice pécuniaire subi. Par ailleurs, du fait qu'il s'agit d'un droit protégé par la Charte québécoise, le demandeur peut réclamer, en cas d'atteinte illicite et intentionnelle à son droit, des dommages punitifs et exemplaires sous l'égide de l'article 49. Comme son nom l'indique, ce type de dommages vise véritablement à punir le défendeur pour sa conduite fautive et à le dissuader de poser des gestes similaires dans le futur et non à compenser le demandeur. De plus, l'évaluation de ce type de dommages doit se faire conformément aux critères prescrits par l'article 1621 C.c.Q.<sup>4</sup>.

Également, au Québec, l'aspect patrimonial du droit à la vie privée est en principe dévolu à la succession à la mort de l'individu<sup>5</sup>. Par conséquent, les ayants droit pourront instituer une action pour faire cesser toute violation du droit au nom et à l'image, en plus d'obtenir des dommages compensatoires et punitifs lorsque la situation s'y prête. Toutefois, toute action fondée sur l'aspect extrapatrimonial du droit à la vie privée s'éteint avec le décès de la personne, ce qui est particulièrement problématique dans le cas où la preuve des dommages pécuniaires est difficile à faire. Dans ces cas, seule une demande d'injonction demeure possible.

De plus, la catégorisation du droit à la vie privée en tant que droit fondamental est aussi susceptible de poser des problèmes en matière commerciale. Tout d'abord, le caractère incessible du droit à la vie privée rend la gestion de ce droit difficile. En effet, pour des raisons fiscales et commerciales, un individu célèbre peut vouloir confier la commercialisation<sup>6</sup> de son nom et de son image à une tierce entité. Or, le caractère incessible du droit à la vie privée rendrait une telle transaction nulle car contraire à l'ordre public. L'individu célèbre devrait alors gérer lui-même son droit à l'image, au cas par

4. Pour de plus amples détails sur l'évaluation des dommages punitifs et exemplaires, voir DALLAIRE (Claude), *La mise en œuvre des dommages exemplaires sous le régime des chartes*, 2<sup>e</sup> éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2003.

5. *Torrito c. Fondation Lise T. pour le respect du droit à la vie et à la dignité des personnes lourdement handicapées*, J.E. 95-1267 (C.S. Qué.).

6. Aussi appelé « merchandising » dans le reste de l'Amérique du Nord.

cas, sans pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux ou encore de l'expertise d'une compagnie de gestion spécialisée dans le domaine. De plus, le décès de la célébrité imposerait un lourd fardeau à la succession, qui devrait gérer par elle-même le nom et l'image de la célébrité décédée alors qu'elle n'est aucunement outillée pour ce faire.

Alternativement, l'individu célèbre peut vouloir accorder des licences à divers fabricants de marchandises ou exploitants de services pour les autoriser à faire emploi de son nom ou de son effigie. Bien que rien ne s'oppose à une telle cession de licence, il peut survenir des problèmes au moment de la mise en œuvre des droits du licencié face aux tiers. En effet, puisque le droit au nom et à l'image est un droit de la personnalité et donc incessible, le licencié ne pourra faire valoir ses droits à l'égard du tiers qui empièterait sur son utilisation exclusive du nom et de l'image de la célébrité. Seule la célébrité elle-même pourra prendre action pour faire cesser de telles utilisations non autorisées. De prime abord, le licencié ne sera pas rassuré de devoir compter sur la bonne volonté de la célébrité, surtout qu'une action de ce type doit généralement se prendre très rapidement pour éviter des conséquences économiques catastrophiques pour le licencié.

### 3. PROTECTION DU DROIT AU NOM ET À L'IMAGE DANS LES PROVINCES DE COMMON LAW

Dans les provinces de common law, le droit à la vie privée a longtemps été protégé de façon restreinte par le *tort* de *passing off* qui se limite avant tout à protéger l'achalandage créé autour du nom ou de l'image d'un individu mais non sa vie privée en tant que telle. Le premier jugement canadien à avoir examiné la notion de *appropriation of personality* (ou « appropriation de la personnalité » en français) fut l'affaire *Krouse*, où la Cour d'appel de l'Ontario a énoncé le principe en ces termes : « There is indeed some support in our law for the recognition of a remedy for the appropriation for commercial purposes of another's likeness, voice or personality »<sup>7</sup>. Cependant, la Cour d'appel dans cette affaire a décidé qu'il n'y avait pas eu d'appropriation de la personnalité non plus que du *passing off* et accueillit l'appel de la défenderesse Chrysler Canada.

Dans d'autres affaires qui ont suivi l'arrêt *Krouse*, certains tribunaux se sont aventurés à reconnaître un véritable droit de propriété de l'individu sur son image, dans la mesure où l'individu était

7. *Krouse c. Chrysler Canada Ltd. et al.* (1973), 13 C.P.R. (2d) 28, à 41 (Ont. C.A.).

célèbre et que l'on pouvait de ce fait attacher une valeur pécuniaire à son image<sup>8</sup>. Il va de soi qu'une telle solution est insatisfaisante puisqu'elle crée essentiellement deux catégories d'individus : les célébrités dont le nom et l'image sont protégés contre l'appropriation et monsieur et madame tout le monde qui n'auraient pas de droit analogue à faire valoir. Heureusement, dans les jugements subséquents, les tribunaux n'ont pas persisté dans cette voie et ont plutôt fondé leurs décisions sur le *tort* d'appropriation de la personnalité, repris et développé depuis l'arrêt *Krouse*.

Par ailleurs, quatre provinces de common law ont depuis adopté des *Privacy Act* protégeant la vie privée des individus<sup>9</sup>. Toutefois, deux provinces importantes, l'Ontario et l'Alberta, n'ont toujours pas de telles législations et il faut dans leur cas se référer au *tort* d'appropriation de la personnalité lorsque le nom et l'image d'un individu sont détournés sans son autorisation par un tiers.

Essentiellement, les *Privacy Act* codifient le *tort* d'appropriation de la personnalité de la façon suivante :

2. It is a tort, actionable without proof of damage, for a person willfully and without claim of right, to violate the privacy of another person.<sup>10</sup>

Afin d'intenter une action sur la base des *Privacy Act*, il suffit donc de faire la preuve d'une violation de la vie privée d'un individu, sans qu'il soit nécessaire de faire une preuve de dommages. Par contre, l'absence de preuve de dommages jouera sur le quantum accordé car dans ces cas seuls des dommages punitifs pourront être octroyés, en plus d'une injonction. Le fardeau de preuve sera ensuite transféré au défendeur qui doit démontrer qu'il a un droit à faire valoir qui justifie la violation de la vie privée du demandeur, par exemple que l'intrusion est justifiée pour fins de nouvelles journalistiques ou d'enquête policière.

À l'instar du *Code civil du Québec*, ces lois contiennent aussi une prohibition spécifique quant à l'utilisation du nom et de l'image de l'individu sans son consentement à des fins commerciales :

- 
8. *Athans c. Canadian Adventure Camps Ltd.* (1977), 34 C.P.R. (2d) 126, à 136 (Ont. H.C.J.) ; *Joseph c. Daniels* (1986), 11 C.P.R. (3d) 544, à 549 (B.C.S.C.).
  9. La Colombie-Britannique (*Privacy Act*, R.S.B.C. 1996, c. 373), le Manitoba (*Privacy Act*, C.C.S.M. c. P125) la Saskatchewan (*Privacy Act*, R.S.S. 1978, c. P-24) et Terre-Neuve et Labrador (*Privacy Act*, R.S.N.L. 1990, c. P-22).
  10. *Privacy Act*, R.S.S. 1978, c. P-24, art. 2.

3. Without limiting the generality of section 2, proof that there has been :

[...]

(c) use of the name or likeness or voice of a person for the purposes of advertising or promoting the sale of, or any other trading in, any property or services, or for any other purposes of gain to the user if, in the course of the use, the person is identified or identifiable and the user intended to exploit the name or likeness or voice of that person ;

[...]

without the consent, expressed or implied, of the person or some other person who has the lawful authority to give the consent is *prima facie* evidence of a violation of the privacy of the person first mentioned.<sup>11</sup>

En cas d'utilisation du nom ou de l'image d'un individu pour des fins commerciales, la preuve du demandeur s'en trouve donc davantage facilitée car l'absence de consentement à l'utilisation à de telles fins constitue une preuve *prima facie* de faute que le défendeur devra rebuter. Rappelons, et nous le verrons plus en détail ci-après, que les tribunaux exigent un consentement spécifique pour chaque utilisation que l'on fait du nom et de l'image d'un individu. Par conséquent, avant chaque nouvelle utilisation, l'utilisateur doit s'assurer d'obtenir le consentement de l'individu et ce, même si ce dernier est difficile à retracer<sup>12</sup>.

De plus, les *Privacy Act* (sauf dans le cas de la Colombie-Britannique) prévoient des recours spécifiques qui échappent au droit commun et qui se rapprochent de ceux prévus dans les lois de propriété intellectuelle. Le but évident poursuivi par le législateur est de dissuader le type de conduite attentatoire aux droits et libertés des individus tout en privant le défendeur des fruits de cette violation, tels les profits engendrés par la vente d'articles qui violent le droit à la vie privée d'autrui :

7. In an action for violation of privacy, the court may as it considers just :

(a) award damages ;

11. *Ibid.*, art. 3.

12. *Joseph c. Daniels* (1986), 11 C.P.R. (3d) 544 (B.C.S.C.).



- (b) grant an injunction ;
- (c) order the defendant to account to the plaintiff, for any profits that have accrued or that may subsequently accrue to the defendant by reason or in consequence of the violation ;
- (d) order the defendant to deliver up to the plaintiff all articles or documents that have come into his possession by reason or in consequence of the violation ; or
- (e) grant any other relief to the plaintiff that appears necessary under the circumstances.<sup>13</sup>

Par conséquent, dans les provinces concernées, le demandeur pourra non seulement être compensé pour le dommage qu'il subit et obtenir une injonction restreignant le défendeur de poser les mêmes gestes à l'avenir, mais il pourra de plus obtenir une reddition de profits et la délivrance de tous les articles et documents confectionnés par suite de la violation de son droit à la vie privée, tels des affiches et autres documents imprimés, ou encore des articles à l'effigie ou portant la signature de la célébrité. Il s'agit là de moyens de dissuasion puissants que le législateur aurait tout intérêt à importer au Québec. De plus, il faut aussi se rappeler qu'en common law, la règle est que l'on peut demander des dommages punitifs et exemplaires lorsque les circonstances s'y prêtent, ce qui représente un outil de dissuasion supplémentaire.

Dernier point à noter avant de conclure cette section : dans les provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve et Labrador, le droit d'action sous les *Privacy Act* est éteint par le décès de l'individu. Ainsi donc, les ayants droit d'un individu décédé ne peuvent intenter une action pour faire cesser une atteinte au nom et à l'image de cet individu et pour obtenir des réparations. Il devient alors impératif de pouvoir se tourner vers la protection des lois de propriété intellectuelle pour faire valoir ses droits.

#### 4. L'ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE AU QUÉBEC

La jurisprudence québécoise sur la question du droit à l'image a été à l'origine quelque peu hésitante, d'abord dans la détermination de la nature du droit à l'image, et ensuite quant aux montants compensatoires accordés par les tribunaux. Par contre, dans les dix

---

13. *Supra*, note 10, art. 7.

dernières années, la tendance s'est renversée et des montants beaucoup plus importants ont été accordés. Cette situation crée beaucoup d'incertitude pour les parties et milite, de part et d'autre, en faveur d'une mise en place d'un cadre contractuel assurant la certitude dans les relations entre la célébrité et la compagnie désirant faire usage de son image pour la promotion de ses marchandises et de ses services.

Une des premières décisions prononcées sur la question du droit à la vie privée au Québec est le jugement de la Cour supérieure de 1972 dans l'affaire *Deschamps c. Renault Canada*<sup>14</sup>. Dans cette décision, les demandeurs et acteurs connus Dominique Michel et Yvon Deschamps ont intenté une action en injonction contre Renault Canada à la suite de la publication par cette dernière d'affiches publicitaires montrant les demandeurs avec une voiture RENAULT 12<sup>15</sup>.

Or, bien que le contrat entre Renault et le producteur de films Mojac Film Cinéma contenait une clause accordant à Renault le droit de prendre et d'utiliser des photos avec les vedettes du film « Tiens-toi bien après les oreilles à papa » et la petite voiture RENAULT, les contrats entre Mojac Film Cinéma et les deux acteurs en question étaient silencieux sur le sujet. Celui de M<sup>me</sup> Michel stipulait même qu'elle avait un droit de veto sur toutes les photos promotionnelles dans lesquelles elle apparaîtrait. Par contre, le contrat de M. Deschamps n'autorisait ni ne prohibait les utilisations promotionnelles de photos le montrant. Ignorant le contenu des contrats entre Mojac Film Cinéma et les deux acteurs, Renault avait organisé une séance de prise de photos et l'impression de quelque 200 affiches publicitaires. Apprenant l'existence et l'utilisation commerciale de ces affiches, Michel et Deschamps entreprirent des procédures judiciaires.

Dans son analyse, le juge Rothman commence par examiner la question du consentement. Sur ce point, il juge que les demandeurs n'avaient pas consenti dans leurs contrats à l'utilisation des photos à des fins commerciales. Toujours selon le juge, les demandeurs n'avaient pas non plus donné un consentement implicite à une telle utilisation. En effet, de dire le juge, bien que l'attitude des demandeurs pouvait être qualifiée « d'insouciance », puisqu'ils avaient permis qu'on les prenne en photo avec la voiture RENAULT 12 sans

14. (1977), 18 C. de D. 937 (C.S. Qué.).

15. Voir à cet effet le site <[http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault\\_12](http://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_12)>.

jamais questionner l'utilisation qui serait faite des photos, le juge a considéré qu'on ne pouvait de ce fait inférer un quelconque consentement à l'utilisation commerciale des photos.

Il s'agissait ensuite de déterminer si les demandeurs avaient un quelconque droit à faire valoir. Un peu à la manière des jugements de common law de l'époque, le juge Rothman a qualifié le droit à l'image de véritable droit de propriété puisqu'il était possible de rattacher une valeur commerciale à cette image. Ce faisant, le juge Rothman se trouve en quelque sorte à « mettre la charrue devant les bœufs » car il reconnaît un droit de propriété du simple fait qu'on puisse attribuer une valeur à l'image. Or, selon nous, il manque une caractéristique essentielle au droit à l'image pour en faire un droit de propriété et c'est le caractère de transférabilité. De plus, la caractérisation en tant que droit de propriété du droit à l'image est aussi incompatible avec la décision finale du juge d'accorder l'injonction interlocutoire en raison du « préjudice irréparable » que subirait les demandeurs. Or, s'il ne s'agissait que d'un droit de propriété au sens strict, il pourrait toujours y avoir une réparation *a posteriori* par le biais de l'octroi de dommages. De tout cela, retenons que le jugement dans *Deschamps* demeure un précédent intéressant sur la question du consentement qui doit en semblable matière être donné de manière expresse et pour des utilisations spécifiques.

Suite à cette décision, le législateur québécois a adopté la Charte des droits et libertés de la personne, entrée en vigueur le 31 décembre 1977. Rappelons que la Charte accorde un statut quasi constitutionnel aux droits et libertés qui y sont énoncés, dont le droit à la vie privée. De façon surprenante, l'adoption de la Charte n'a pas provoqué un déferlement de décisions en matière de vie privée entre parties privées.

En 1989, dans *Cohen c. Queenswear International Ltd.*<sup>16</sup>, la Cour supérieure du Québec s'est penchée sur l'application de l'article 5 de la Charte. Dans ce jugement, la demanderesse Ellen Cohen poursuivait en injonction et en dommages la compagnie Queenswear International, spécialisée dans la vente d'accessoires de piscine et de plage. La preuve dans cette affaire a démontré que Cohen avait accepté de poser en maillot de bain pour un photographe œuvrant pour Queenswear International qu'elle connaissait personnellement. Contrairement au jugement dans *Deschamps*, le juge Bishop dans *Cohen* a décidé que le fait de poser avec des accessoires produits

16. [1989] R.R.A. 570 (C.S. Qué.).

par la défenderesse Queenswear et la prise de multiples clichés démontrait que la demanderesse savait ou aurait dû savoir que les photos allaient être utilisées pour des fins commerciales. Toutefois, de dire le juge, cet acquiescement général de la demanderesse ne permettait pas de conclure qu'elle avait acquiescé à ce que les photos soient utilisées sur toutes les étiquettes d'emballages de la défenderesse. Un consentement spécifique était requis pour faire une telle utilisation généralisée.

Ceci dit, le jugement surprend par le faible montant de dommages accordé. En effet, sur les 100 000 \$ réclamés, seuls 2 000 \$ de dommages moraux furent accordés. Le juge refusa notamment la réclamation de la défenderesse pour enrichissement injustifié, pour dommages exemplaires et pour atteinte à la réputation. Selon nous, le jugement aurait dû, à tout le moins, accorder une somme à titre de cachet à la demanderesse pour l'utilisation des photos, de même que pour la perte de contrats futurs avec des fabricants de marchandises similaires (bien qu'il n'est pas clair à la lecture de la décision si de tels dommages ont été demandés). De plus, le juge aurait pu accorder un quelconque montant pour l'atteinte à la réputation de la demanderesse. En effet, bien que dans son énoncé des faits le juge retient que les photos montraient la demanderesse dans un maillot de bain deux pièces « étriqué » qui n'était pas convenable pour une utilisation commerciale, il a ensuite décidé, dans la partie du jugement traitant des dommages, que la demanderesse n'avait pas subi de ce fait d'atteinte à sa réputation. De cette décision, retenons encore une fois que le consentement obtenu doit être spécifique à l'utilisation que l'on entend faire des photos, surtout lorsqu'il s'agit d'une utilisation commerciale à grande échelle.

Puis, dans une décision subséquente de 1998, *Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc.*<sup>17</sup>, la Cour supérieure est cette fois venue limiter le droit des célébrités de contrôler l'utilisation qui est faite de leur image tout en refusant une demande d'injonction et en accordant des dommages symboliques d'un montant de 5 000 \$. Dans cette affaire, la boutique de coiffure Tonic avait utilisé l'image de la pochette de l'un des disques de Patrick Normand pour une campagne publicitaire parue dans le journal *Voir* qui avait pour slogan : « Problème de look ! La solution » en gros caractères. Évidemment, Normand et sa compagnie de gestion ne l'avaient pas pris avec humour et avaient poursuivi Tonic pour violation du droit d'auteur dans la pochette de disque, atteinte à la réputation et au droit à l'image.

17. [1999] R.R.A. 100 (C.S. Qué.).

La violation du droit d'auteur dans la photo de la pochette de disque représentait sans doute la meilleure avenue pour les demandeurs d'obtenir réparation car il s'agissait là d'une reprise non contestée de la photo et que la L.D.A. prévoit un régime de compensation généreux à l'égard de l'auteur, incluant la reddition de profits et la remise du matériel contrefacteur, les dommages punitifs et les honoraires extrajudiciaires. Or, cette partie du recours échoua car la compagnie détenant les droits d'auteur dans la photo avait été dissoute et il n'y avait pas eu de rétrocession écrite des droits à Normand ou à la compagnie de gestion, tel que requis par la L.D.A. Il fallait donc se rabattre sur les deux autres causes d'action. Pour ce qui est de l'atteinte à la réputation, la Cour décida qu'en tant que personnalité publique, Normand devait tolérer une certaine raillerie et caricature visant sa personne, et rejeta le recours<sup>18</sup>. Par contre, la Cour en vint à la conclusion que le droit à l'image de Normand avait effectivement été violé. Elle condamna donc la défenderesse à payer la somme de 5 000 \$ de compensation aux demandeurs car, de dire la Cour, Normand n'avait pas l'habitude d'associer son nom à des marchandises et services, rendant l'exercice d'évaluation spéculatif. Il n'en demeure pas moins que si un plan de commercialisation ou des contrats antérieurs de M. Normand avaient été présentés à la Cour, l'évaluation des dommages aurait possiblement été plus élevée.

La même année, la Cour suprême du Canada a eu l'occasion à son tour de se pencher sur le droit à l'image dans sa célèbre décision *Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc.*<sup>19</sup>. Dans cette affaire, la demanderesse Pascale Aubry avait été photographiée alors qu'elle se trouvait dans un endroit public à Montréal et sa photo avait été publiée dans le magazine *Vice-Versa*, un magazine artistique à faible tirage (722 copies de ce magazine avaient été vendues). Elle avait poursuivi le photographe et le magazine pour atteinte à son droit à l'image.

Bien que cette décision diffère des précédentes que nous avons évoquées en ce que la demanderesse n'était ni une célébrité ni un mannequin, elle demeure cependant pertinente à notre analyse puisqu'une utilisation commerciale avait été faite de l'image de la demanderesse Aubry. La Cour suprême, dans son analyse, a qualifié le droit de la demanderesse de droit quasi constitutionnel relié à sa personnalité, mettant donc fin au courant jurisprudentiel voulant qu'il s'agisse d'un droit de propriété. Ce faisant, la Cour suprême a

18. Voir à cet effet le jugement de la Cour d'appel dans *Arthur c. Gravel*, [1991] R.J.Q. 2123 (C.A. Qué.).

19. [1998] 1 R.C.S. 591.

---

aussi rendu applicable le test de la proportionnalité avec les autres droits protégés par la Charte, dont le droit à la liberté d'expression. La Cour s'exprime ainsi sur la question :

[57] Le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. Ceci tient au fait que l'expectative de vie privée est réduite dans certains cas. Le droit au respect de la vie privée d'une personne peut même être limité en raison de l'intérêt que le public a de prendre connaissance de certains traits de sa personnalité. L'intérêt du public à être informé est en somme une notion permettant de déterminer si un comportement attaqué dépasse la limite de ce qui est permis.

[58] L'intérêt public ainsi défini est donc déterminant, dans certains cas. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information, mais aussi de la situation des intéressés. C'est une question qui est dépendante du contexte. Ainsi, il est généralement reconnu que certains éléments de la vie privée d'une personne exerçant une activité publique ou ayant acquis une certaine notoriété peuvent devenir matière d'intérêt public. C'est le cas, notamment, des artistes et des personnalités politiques, mais aussi, plus globalement, de tous ceux dont la réussite professionnelle dépend de l'opinion publique. Il peut aussi arriver qu'un individu jusqu'alors inconnu soit appelé à jouer un rôle de premier plan dans une affaire qui relève du domaine public, par exemple, un procès important, une activité économique majeure ayant une incidence sur l'emploi de fonds publics, ou une activité qui met en cause la sécurité publique. L'on reconnaît également qu'il y a exonération de responsabilité du photographe et de ceux qui publient sa photographie lorsque par son action, même involontaire, un simple particulier se trouve accidentellement et accessoirement dans la photographie. La personne est alors, en quelque sorte, projetée sous les feux de la rampe. Nous n'avons qu'à penser à la photographie d'une foule durant un événement sportif ou une manifestation.

[59] Une autre situation où l'intérêt public prédomine est celle où une personne paraît de façon accessoire dans la photographie d'un lieu public. L'image saisie dans un lieu public peut alors être considérée comme un élément anonyme du décor, même s'il est techniquement possible d'identifier des personnes

sur la photographie. Dans cette hypothèse, vu que l'attention de l'observateur imprévu se portera normalement ailleurs, la personne « croquée sur le vif » ne pourra s'en plaindre. La même solution s'impose à l'égard d'une personne faisant partie d'un groupe photographié dans un lieu public. Cette personne ne peut s'opposer à la publication d'une telle photographie si elle n'en est pas le sujet principal. En revanche, le caractère public du lieu où une photographie a été prise est sans conséquence lorsque ce lieu sert simplement à encadrer une ou plusieurs personnes qui constituent l'objet véritable de la photographie.

[60] Dans le contexte de la liberté d'expression, qui est au centre de l'intérêt du public à être informé, il faut donc tenir compte du consentement exprès ou tacite de la personne à la publication de son image. Pour une analyse plus approfondie de l'ensemble de ces moyens d'exonération, voir Potvin, *op. cit.*, p. 351 à 431.

Il y a donc moult situations où le droit à la vie privée devra céder le pas au droit à la liberté d'expression. Dans chaque situation, la cour devra se pencher sur la notion de consentement, exprès ou tacite, à ce que la photo serve aux fins en question. De dire la Cour suprême, une personne sera, du fait de sa célébrité, présumée avoir tacitement consenti à une utilisation plus généralisée de son image pour des fins d'informations et de nouvelles, de magazines à sensation, et même pour des fins artistiques. Dans chaque cas, il faudra se demander si l'intérêt public justifie l'utilisation de l'image. Bien que les fins commerciales se distinguent de l'intérêt public à l'information, la ligne peut être mince dans biens des situations. Par exemple, un magazine à potins peut vouloir publier un article sur la mode des vedettes en précisant que telle vedette a été vue portant du ABC et telle autre portant du XYZ, photos à l'appui. Or, dans la majorité des cas, la vedette n'est aucunement rémunérée pour les vêtements qu'elle porte dans la vie de tous les jours. Dans une autre situation, la vedette peut être prise en photo dans une boîte de nuit ou dans un restaurant, et le public pourrait en inférer que la vedette endosse les marchandises et services de l'endroit, sans que ce ne soit le cas. Ce type d'utilisations de l'image de la vedette peut s'avérer problématique quant à sa capacité à commercialiser son image dans le futur, notamment en association avec d'autres marchandises ou services similaires.

De plus, dans sa décision, la Cour suprême rappelle qu'une action fondée sur l'atteinte au droit à l'image entraîne le même far-

deau de preuve qu'une action en responsabilité civile extracontractuelle, à savoir la nécessité de prouver la faute, le dommage et le lien causal. C'est sur la question des dommages que le fardeau peut s'avérer problématique puisque le demandeur devra prouver tous les dommages réclamés, ce qui implique une preuve du manque à gagner et de la perte de contrats futurs, en plus du préjudice moral. Pour rencontrer son fardeau de preuve, la célébrité pourra être amenée à déposer en preuve des contrats et licences passés, des relevés d'impôt et autres informations confidentielles qu'elle peut *a priori* vouloir garder confidentiels.

De plus, les montants accordés dans une cause impliquant le droit à l'image ne sont généralement pas très élevés, tel que notre étude de la jurisprudence nous a permis d'illustrer. Rappelons que dans l'affaire *Aubry*, la Cour suprême n'avait pas modifié la condamnation de 2 000 \$ de dommages moraux octroyés à la demanderesse tout en indiquant qu'il s'agissait à son avis d'un montant trop élevé. À l'inverse, dans une action fondée sur la violation du droit d'auteur ou de la marque de commerce, le tribunal pourra ordonner le recouvrement des profits réalisés par le défendeur de même que celui des objets contrefacteurs et finalement il pourra octroyer des dommages punitifs.

À la suite de l'arrêt *Aubry*, certaines décisions sont venues interpréter la portée du droit à l'image dans des contextes de nature commerciale. Étonnamment, alors que la Cour suprême dans *Aubry* avait fait preuve de retenue dans l'évaluation des dommages, dans les décisions subséquentes les cours du Québec se sont montrées plus généreuses et ont à l'occasion accordé des montants de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux demandeurs. Une décision phare en la matière est la décision de la Cour d'appel dans *Laoun c. Malo*<sup>20</sup>, une décision de 2003. Cette affaire impliquait la comédienne Linda Malo. Cette dernière avait accepté dès 1990 d'associer son image à la marque de lunettes de prestige SILHOUETTE en posant dans des publicités affichées ensuite dans des lunetteries et des magazines de mode. Or, le défendeur Antoine Laoun opérait déjà à l'époque des lunetteries haut de gamme et vendait entre autres les produits de marque SILHOUETTE. C'est ainsi qu'il fut mis en contact avec les publicités montrant la demanderesse.

En 1996, Laoun, désireux de promouvoir ses boutiques dans un annuaire commercial, envoya une publicité montrant la demande-

---

20. [2003] R.J.Q. 381 (C.A. Qué.).



resse à l'éditeur de l'annuaire en question, avec mention à ce dernier qu'il devait contacter l'agente de Malo pour obtenir son consentement avant de la reproduire dans l'annuaire. La preuve a toutefois révélé que l'éditeur en question a fait paraître l'annonce de Laoun sans jamais contacter l'agente ou Malo, d'où l'action intentée par cette dernière. Les questions principales à trancher étaient les suivantes : i) la demanderesse avait-elle consenti, explicitement ou implicitement, à l'utilisation de sa photo dans l'annonce du défendeur ? ii) à défaut, le défendeur s'était-il déchargé de sa responsabilité du fait d'avoir expressément requis de l'éditeur qu'il obtienne un consentement de Malo ou de son agente ? iii) quels étaient les dommages subis par Malo ?

Sur la première question, la Cour d'appel a rappelé les principes devant guider les tribunaux en matière de consentement à l'utilisation de l'image. Tout d'abord, le consentement donné par la demanderesse à apparaître dans les publicités de Silhouette était limité. Plus particulièrement, la demanderesse n'avait pas consenti à ce que les tiers distributeurs et détaillants comme Laoun utilisent sa photo pour faire la promotion de leurs marchandises et de leurs services. Mais il y a plus : bien que la cause ne précise pas les tenants et aboutissants de l'entente entre Malo et Silhouette, cette dernière non plus ne pouvait utiliser les photos dans un cadre autre que ce qui était expressément prévu au contrat, notamment quant au genre d'utilisation, à la fréquence, à la durée et au territoire. Puis, la Cour détermina aussi que Laoun ne pouvait non plus invoquer le contrat entre Malo et Silhouette à cause du principe de l'effet relatif des contrats (art. 1440 C.c.Q.), à moins d'être un tiers bénéficiaire, ce qu'il n'était pas. Finalement, le droit à l'image étant incessible, la demanderesse n'avait pu le céder entièrement à Silhouette. Elle avait donc conservé le pouvoir d'autoriser les usages qui pouvaient être faits de ses photos.

Quant à la deuxième question, la Cour décida que le simple fait pour le défendeur de référer l'éditeur de l'annuaire commercial à l'agente de Malo n'était pas un fait pertinent pour trancher la question de la faute. En effet, suivant l'arrêt de la Cour suprême dans *Aubry*, la Cour décida que le simple fait de publier la photo était constitutif de faute pour le défendeur.

Finalement, sur la question des dommages, le défendeur devait payer à la demanderesse, dans un premier temps, un cachet supplémentaire pour les usages faits de ses photos. Il est intéressant à ce titre de constater que la demanderesse avait bien structuré sa stra-

tégie de commercialisation et refusait d'apparaître dans n'importe quelle publicité. De plus, la preuve était à l'effet qu'elle exigeait des cachets élevés dans ses contrats, ce qui justifiait l'octroi d'un montant élevé de dommages par la Cour. En tout et pour tout, la condamnation s'élevait à quelque 30 000 \$.

De cette décision, retenons pour la célébrité qu'une commercialisation bien structurée par le biais de contrats et d'une stratégie commerciale organisée lui assure de maximiser la valeur de son image et de contrôler toutes les utilisations qui en seront faites par des tiers. D'un autre côté, pour l'utilisateur, il devra obtenir les droits nécessaires pour les utilisations envisagées, à défaut de quoi il s'expose à devoir payer des dommages et intérêts très importants.

Pour conclure sur la jurisprudence québécoise, notons la décision de la Cour supérieure dans l'affaire *Podolej c. Rodgers Media Inc.*<sup>21</sup>. Contrairement à l'affaire précédente, la défenderesse Rodgers avait obtenu par l'intermédiaire du photographe Guy Tessier, également partie à l'instance, l'autorisation d'utiliser une photo de la demanderesse sur la couverture du magazine *L'Actualité*. Le litige découlait plutôt du fait que l'un des seins de la demanderesse s'était trouvé exposé alors qu'elle croyait qu'il serait, comme le reste de son corps, recouvert à l'infographie par des images d'organes, puisque ce numéro particulier de la revue traitait de l'anatomie humaine.

Puisque l'entente entre les parties était muette sur la question de l'utilisation qui pouvait être faite de la photo, la Cour s'est référée aux circonstances entourant la conclusion de l'entente pour identifier la volonté des parties. Notamment, la Cour a retenu que la demanderesse était particulièrement pudique et qu'elle refusait de poser nue. De plus, la demanderesse avait une réputation de mannequin sophistiqué qui s'accordait mal avec le fait de poser nue. Puis, la demanderesse s'était enquis plusieurs fois de l'utilisation qui serait faite de ses photos, ce qui montrait une préoccupation réelle quant à cette question. De tout cela, la Cour conclut que la demanderesse n'avait pas acquiescé à l'utilisation de la photo dans sa forme publiée et condamna les défendeurs à 35 500 \$ de dommages, dont 30 000 \$ de dommages moraux vu la grande distribution de la revue et l'embarras subi par la demanderesse du fait de cette distribution. Suite à cette décision, il n'est pas inutile d'insister sur l'application des principes suivants afin d'éviter que des ambiguïtés semblables ne viennent hanter une relation contractuelle en apparence claire :

21. [2005] R.R.A. 98 (C.S. Qué.).

i) le contrat devrait être écrit ; ii) il devrait prévoir très précisément les utilisations qui seront faites du nom ou de l'image ; iii) la célébrité ou le mannequin devrait approuver le montage final et son approbation devrait être consignée dans une annexe au contrat précisant qu'elle se déclare satisfaite.

## 5. L'ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DANS LES PROVINCES DE COMMON LAW

Tel que précédemment évoqué, l'une des premières décisions de common law à se pencher sur la question du droit à l'image a été le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans *Krouse c. Chrysler Canada Ltd.*<sup>22</sup>. Dans cette décision, le demandeur Krouse était un joueur de football professionnel dont la photo, prise au cours d'une partie, avait été utilisée sans son autorisation par Chrysler en imprimé sur une roulette en carton comportant le nom des équipes de la ligue et l'identification de chaque joueur par son numéro. Cet instrument illustre également des photos de véhicules de marque Chrysler et était distribué dans le réseau de concessionnaires de la marque.

Bien que cette décision soit l'une des premières à reconnaître le *tort* d'appropriation de la personnalité, l'action du demandeur a ultimement été rejetée. En effet, sur la question d'appropriation de la personnalité, la Cour a trouvé un consentement implicite du demandeur à l'utilisation de son image. D'une part, Chrysler était un commanditaire officiel de la ligue et était autorisé à ce titre à utiliser des photos de matchs pour se faire de la publicité. D'autre part, la Cour a considéré que la scène particulière qui était reproduite sur la roulette en carton était générique et illustre simplement une scène d'action typique au football, le demandeur étant en quelque sorte un acteur comme un autre dans la photo. Finalement, la Cour a aussi déterminé qu'une célébrité verra nécessairement son image utilisée plus souvent que monsieur et madame tout le monde et qu'il y a même une invitation implicite en ce sens. Pour toutes ces raisons, la Cour a déterminé que le droit à l'image du demandeur n'avait pas été violé en l'espèce. L'action du demandeur a donc été rejetée.

Puis, dans une décision subséquente, *Gould Estate c. Stoddart Publishing Co.*<sup>23</sup>, la succession du célèbre pianiste canadien Glen

22. *Supra*, note 7.

23. (1996), 74 C.P.R. (3d) 206 (Ont. Ct.) ; confirmée par (1998), 80 C.P.R. (3d) 161 (Ont. C.A.).

---

Gould poursuivait la succession de l'auteur et l'éditeur d'un livre portant sur la vie de Glen Gould pour appropriation de la personnalité du pianiste et contrefaçon du droit d'auteur de ce dernier dans des entrevues.

Sur la première cause d'action, la Cour a déterminé que, bien que le droit à l'image soit en principe dévolu à la succession au décès de l'individu (du moins dans sa dimension patrimoniale), en l'espèce il n'y avait pas de violation. En effet, la notoriété de Glen Gould justifiait, au nom de la liberté d'expression et de l'intérêt du public à l'information, que l'on publie un livre portant sur sa vie, que sa publication soit autorisée ou non. De plus, de dire la Cour, il faut distinguer les cas où la personne célèbre est l'objet même d'un écrit de celui où l'on se sert de son image pour promouvoir des marchandises et des services sans son consentement. Dans le premier cas, la Cour n'interviendra que rarement, par exemple si l'on porte atteinte à la réputation de la personne ou encore s'il y avait une grave atteinte à sa vie privée par la révélation de détails à caractère personnel et dont la révélation n'était pas justifiée par l'intérêt du public à recevoir cette information. D'un autre côté, la Cour sera moins tolérante dans le cas où l'on détourne l'image d'une personne pour la promotion de marchandises et de services en laissant croire à leur endossement alors qu'aucun consentement préalable n'aura été obtenu.

Puis, sur la question de droit d'auteur, la Cour a conclu que le titulaire du droit était l'auteur du livre et non Gould puisque c'est l'auteur qui a donné le ton au texte alors que les propos que Gould a tenus verbalement ont été insérés par l'auteur dans le texte qu'il a composé. De plus, n'étant pas fixées, les paroles de Gould n'étaient pas protégées par droit d'auteur. Il y a donc une distinction à faire entre cette cause où l'auteur du livre avait inséré les propos de Gould dans son œuvre d'un cas où une personne se contente de rapporter scrupuleusement les propos d'autrui et qui n'aura de ce fait pas de droit d'auteur sur son discours. Quant aux photos de Gould, ces dernières appartenaient à l'auteur du livre car il les avait prises sur une pellicule lui appartenant<sup>24</sup>. L'action fut donc rejetée. Quant à la décision de la Cour d'appel, cette dernière se contenta d'indiquer qu'elle aurait tranché la cause sur la foi du droit d'auteur, sans toutefois invalider l'analyse du juge de première instance quant au *tort* d'appropriation de la personnalité.

---

24. Par. 10(2) L.D.A.

Une autre décision d'intérêt sur la question est la décision de la Cour supérieure de l'Ontario dans *Horton c. Tim Donut Ltd.*<sup>25</sup>. Dans cette cause, l'héritière et veuve du joueur de hockey Tim Horton poursuivait la compagnie qu'avait fondée Horton de son vivant, qui était désormais sous le contrôle de son ancien associé pour appropriation de la personnalité de son défunt mari et pour violation du droit d'auteur sur des photos de Horton qui lui avaient été cédées par le photographe qui les avait prises. La dispute résultait de la réalisation et de la vente d'une série de portraits mettant en vedette Tim Horton au bénéfice d'une fondation caritative supportée par la compagnie défenderesse. Au soutien de son action, la demanderesse invoquait que la compagnie défenderesse s'était approprié illégalement l'image de Horton en affichant les portraits en question et s'était rendue coupable de violation secondaire du droit d'auteur puisque ces portraits affichés dans les restaurants de la chaîne reproduisaient substantiellement les photos dont elle détenait le droit d'auteur.

Sur la première question, la Cour décida qu'il n'y avait pas eu d'appropriation illégale de l'image de Horton car ce dernier, de son vivant, avait toujours associé son image à la chaîne de restaurants dont il était propriétaire. De plus, après son décès, la demanderesse ne s'était jamais opposée à ce que l'on continue à se servir du nom et de l'image de Horton. Par conséquent, le consentement n'ayant jamais été retiré, la compagnie défenderesse avait utilisé l'image du défendeur de manière légitime aux yeux de la Cour. De plus, de dire la Cour, même si l'autorisation avait été retirée, l'utilisation de l'image de Horton était tout de même permise car elle était faite à des fins d'intérêt public, soit des fins caritatives et commémoratives. Il est donc intéressant de noter de cette décision que l'intérêt public ne se limite pas au droit à l'information et à la liberté d'expression et qu'il y a d'autres fins pour lesquelles l'image d'une célébrité peut être utilisée sans son consentement. Mais surtout, ce qu'il faut retenir c'est que la célébrité a tout intérêt à prévoir un mécanisme contractuel pour se dissocier d'une entreprise au moment de céder sa participation, à défaut de quoi un tribunal pourra inférer une autorisation à continuer d'utiliser son nom et son image *ad vitam aeternam*.

Quant à la question du droit d'auteur, il faut noter qu'une violation secondaire du droit d'auteur (al. 27(2) c) L.D.A.) requiert la connaissance par la compagnie défenderesse que l'œuvre exposée viole le droit d'auteur d'autrui, ce qui n'est pas une preuve aisée à

---

25. (1997), 75 C.P.R. (3d) 451 (Ont. Ct.).

faire et qui n'avait pas été faite. L'action a donc été rejetée également sur cet aspect.

Finalement, dans une décision plus récente, cette fois rendue par la Cour du banc de la Reine de l'Alberta dans *Salé c. Barr*<sup>26</sup>, la Cour a pris une position quelque peu différente de celle exprimée dans la décision *Horton*. En effet, dans cette décision, une photo avait été prise des demandeurs, le célèbre couple de patineurs Jamie Salé et David Pelletier, par le photographe défendeur lors d'un événement ouvert au public. Le défendeur a ensuite fait en sorte que deux de ses photos soient signées par les demandeurs, puis y a apposé son sceau. Subséquemment, de multiples copies de ces photos ont été vendues à des fins caritatives, comme dans la décision *Horton*. Or, la Cour dans l'affaire *Salé* est arrivée à la conclusion opposée, à savoir qu'il y avait eu appropriation illégale de l'image des demandeurs.

Premièrement, et contrairement à la décision *Horton*, les demandeurs n'avaient jamais consenti à une quelconque utilisation de leur photo, que ce soit pour des fins commerciales ou caritatives. Il ne faut pas oublier que dans l'affaire *Horton* les parties avaient été dans une relation contractuelle et Horton avait donné son accord dans le cadre de cette relation à ce que l'entreprise porte son nom et véhicule son image. Même après sa mort, la Cour en a inféré une autorisation implicite à ce que la compagnie continue d'utiliser le nom et l'image de Horton car la succession ne s'y était jamais opposée. Par contre, dans l'arrêt *Salé*, les demandeurs n'avaient jamais entretenu une relation contractuelle semblable avec le défendeur. De plus, il appert que l'acte d'autographier les photos ne permettait pas davantage d'inférer un quelconque consentement à une exploitation à grande échelle des photos comme celle entreprise par le défendeur. Tout au plus, on peut présumer que les demandeurs ne se seraient pas opposés à ce que les originaux signés soient vendus, mais certainement pas en des centaines de copies.

De plus, les actions du défendeur Barr étaient de nature à nuire aux efforts de commercialisation en cours du couple Salé et Pelletier, ce que la Cour ne pouvait tolérer. En effet, la Cour était d'avis que le fait de vendre des photos signées était une forme de *passing off* puisque, de dire la Cour, dans sa forme contemporaine le *tort* de *passing off* doit être étendu pour englober ce genre de situation :

The second, and nowadays more common type of passing-off, is where it is alleged that a defendant has promoted his product

26. (2003), 25 C.P.R. (4th) 449 (Ab. Q.B.).

or business in such a way as to create the false impression that his product or business is in some way approved, authorized or endorsed by the plaintiff or that there is some business connection between the defendant and the plaintiff. By these means a defendant may hope to « cash in » on the goodwill of the plaintiff.<sup>27</sup>

Or, non seulement le défendeur avait-il reproduit les photos portant la signature des demandeurs, mais il avait de plus apposé son propre sceau sur ces photos, ce qui permettait à toute personne en contact avec les photos de présumer que les demandeurs endossaient le produit du défendeur, alors que ce n'était aucunement le cas. Par conséquent, la Cour en conclut que le défendeur avait essayé de tirer un profit personnel du nom, de l'image et de la réputation des demandeurs, ce qui n'était pas permis. L'injonction interlocutoire fut donc accordée.

Ces décisions précédentes des tribunaux de common law illustrent que si le consentement à l'utilisation du nom et de l'image doit toujours être présent, les cours ont à l'occasion fait preuve de plus de souplesse que les cours au Québec en inférant l'existence d'un consentement implicite à partir des circonstances propres à chaque cas. De plus, les cours ont également statué que le consentement n'a pas à être donné lorsque l'intérêt public est en jeu, par exemple lorsqu'il s'agit du droit du public à l'information et de l'utilisation du nom et de l'image à des fins caritatives ou commémoratives. Toutes ces situations permettront à l'utilisateur de se servir du nom et de l'image d'un individu même sans son consentement.

Par ailleurs, et suivant la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans *Krouse*, une personnalité publique jouit en principe d'un degré moindre de protection à son nom et à son image car il y a une présomption à l'effet qu'une telle personne veut faire parler d'elle pour avoir du succès, et par conséquent elle devra tolérer un degré plus grand d'intrusion dans sa vie privée. De tout ceci, il ressort que pour protéger adéquatement le nom et l'image d'une célébrité, il faut mettre en place un régime de protection fondé sur le droit d'auteur et les marques de commerce afin de s'assurer du contrôle sur les utilisations qui en sont faites.

---

27. *Ibid.*, p. 457, citant *National Hockey League c. Pepsi Canada Ltd.* (1992), 42 C.P.R. (3d) 390 (B.C.S.C.).

## **6. LA PROTECTION DU NOM ET DE L'IMAGE EN DROIT D'AUTEUR**

Le nom et l'image d'un individu célèbre peuvent être protégés par droit d'auteur. Par exemple, la photographie ou le montage audiovisuel montrant la vedette de même que sa signature stylisée sont des exemples d'œuvres protégées. Par contre, la vedette devra s'assurer de détenir les droits d'auteur sur ces éléments pour pouvoir les exploiter commercialement et empêcher d'autres de le faire. Or, en pratique, l'on néglige souvent de considérer la protection par droit d'auteur, ce qui peut avoir pour conséquence qu'on ne pourra l'invoquer devant les tribunaux faute de détenir un droit valide. Il est donc utile de faire un survol des principes applicables en droit d'auteur pour s'assurer de bénéficier d'une protection optimale tant au moment de l'exploitation du nom et de l'image qu'en cas de contestation judiciaire.

Dans un premier temps, rappelons la règle importante voulant que le propriétaire de la pellicule ou, dans le cas des appareils photo numériques, de la carte de mémoire, est l'auteur de la photographie prise et, par conséquent, jouit de toutes les prérogatives et de tous les recours réservés à l'auteur<sup>28</sup>. Bien qu'il existe une exception dans la L.D.A. concernant les œuvres de commande<sup>29</sup>, la vedette ou sa compagnie de gestion aura intérêt à se faire céder expressément les droits d'auteur par contrat, sans oublier de faire renoncer le photographe à ses droits moraux. Une telle cession de droits est également importante dans le cas où la photo est subséquemment retouchée, comme c'est souvent le cas avant publication, par un infographiste ou autre professionnel qui pourrait lui aussi faire valoir ses droits à l'égard des modifications apportées s'il a agi pour ce faire à titre de travailleur autonome. Par ailleurs, dans les cas où il n'est pas possible d'obtenir la cession du droit d'auteur, par exemple dans le cadre d'une entrevue pour fins de publication, il faudra prévoir très précisément par contrat l'usage qui pourra être fait des photos en question. La célébrité pourra ainsi empêcher que l'on se serve des photos dans un autre article ou dans une autre publication subséquente.

Dans un deuxième temps, rappelons aussi que, pour être valides, une cession de droit d'auteur de même qu'une rétrocession doivent nécessairement être constatées par un écrit signé par le

---

28. Par. 10(2) L.D.A.

29. Par. 13(2) L.D.A.



détenteur du droit d'auteur ou son agent dûment autorisé<sup>30</sup>. Cette condition de validité du transfert est souvent oubliée dans les cas de faillite des compagnies de gestion ou d'autres compagnies exploitées par la vedette et qui détiennent des droits d'auteur sur certaines œuvres. Dans ces cas, à moins d'une cession écrite signée rétrocédant les droits d'auteurs à la vedette ou à un autre bénéficiaire de son choix, le droit d'auteur sera en principe dévolu à sa Majesté la Reine et il sera de ce fait perdu pour la vedette, qui ne pourra plus invoquer la protection de la L.D.A.<sup>31</sup>

Finalement, l'enregistrement du droit d'auteur, bien que non nécessaire à son existence, présente tout de même des avantages non négligeables et est de ce fait à conseiller afin d'assurer une protection optimale aux œuvres. Devant les tribunaux, l'enregistrement constitue la preuve de l'existence du droit d'auteur et du fait que la personne figurant à l'enregistrement en est le titulaire, bien qu'une preuve à l'effet contraire soit admissible<sup>32</sup>. Par ailleurs, une cession du droit d'auteur de même qu'une licence pourront aussi être enregistrées, rendant ainsi ces contrats opposables à tous<sup>33</sup>.

De plus, l'enregistrement crée une présomption de connaissance de l'existence du droit d'auteur. Cette présomption joue un rôle important dans des poursuites en violation secondaire du droit d'auteur, par exemple en matière de vente, de location, de distribution, d'importation, et d'exposition publique à des fins commerciales de matériel contrefacteur qui requièrent une preuve de connaissance de la part du défendeur<sup>34</sup>. Or, la preuve de connaissance par ces personnes de la nature contrefactrice du matériel en cause peut s'avérer difficile, voire impossible, en l'absence d'enregistrement.

De plus, et bien qu'une poursuite fondée sur la violation première du droit d'auteur ne requiert pas une preuve de connaissance de la nature protégée de l'œuvre, une telle preuve pèsera nécessairement dans la balance et pourra servir à démontrer la mauvaise foi du défendeur dans l'affaire, permettant ainsi au demandeur d'obtenir

30. Par. 13(4) L.D.A.

31. Art. 228(1) *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, L.R.C. (1985), c. C-44.

32. Par. 53(2) L.D.A.

33. Par. 53(2.1) et 53(2.2) L.D.A.

34. Par. 27(2) L.D.A.

des dommages punitifs et exemplaires plus importants et, possiblement, le remboursement des honoraires extrajudiciaires.

Il est donc nécessaire dans le cadre de la mise en place de toute stratégie commerciale d'identifier les éléments protégés par droit d'auteur et de s'assurer que toutes les modalités prévues dans la L.D.A. ont été respectées, accordant ainsi une protection optimale aux œuvres contre la contrefaçon et le détournement pour des fins autres qui sont également susceptibles de violer le nom et l'image de la personne.

## **7. LA PROTECTION DU NOM ET DE L'IMAGE EN TANT QUE MARQUES DE COMMERCE**

Le droit des marques de commerce constitue également un outil pour assurer une protection accrue du nom et de l'image d'une célébrité. En cette matière, deux formes de protection sont offertes, celle qui découle de l'enregistrement de la marque et celle découlant de sa simple utilisation, sans nécessité d'enregistrement.

Évidemment, les marques qui s'acquièrent à l'usage n'offrent qu'une protection précaire à la célébrité. Tout d'abord, ces marques se limitent aux marchandises et aux services qui sont effectivement exploités par la célébrité. Par exemple, un sportif connu pourra à la rigueur revendiquer une marque d'usage sur des vêtements et accessoires liés au sport qu'il pratique, mais non en lien avec de la haute couture, des fragrances, des cosmétiques, des livres de recettes ou des montres suisses. Il faudra se référer aux marchandises et services effectivement exploités en lien avec le nom et l'image de la célébrité, ce qui peut soulever d'importants problèmes de preuve quant à l'étendue de l'utilisation de la marque et aussi sur la question de l'antériorité. Il y aura toujours un risque pour la célébrité qui pourra à tout moment se faire damer le pion dans la course à la commercialisation de nouvelles catégories de marchandises et de services par un compétiteur agressif qui désire profiter de sa notoriété ou encore par une tierce personne portant le même nom que la célébrité qui pourrait vouloir s'en servir dans ses affaires. Un autre problème de taille réside dans le fait qu'une marque d'usage n'est protégée que sur un territoire limité, soit le territoire sur lequel la marque est effectivement exploitée. Cette limitation supplémentaire peut poser problème dans bien des situations, notamment lorsqu'une mise en marché de marchandises et de services par territoire est envisagée par la célébrité.

D'un autre côté, la L.M.C. protège la célébrité contre l'utilisation non autorisée par un tiers de son nom, de son image et de sa signature en tant que marques de commerce et ce, même si la célébrité décide de ne pas employer son nom, son image ou sa signature en tant que marques ou qu'elle ne les emploie pas en lien avec les mêmes marchandises et services que le tiers. Cette prohibition est prévue aux alinéas 9(1) k) et l) et vise principalement à protéger l'image de la célébrité contre son appropriation par des tiers :

9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

[...]

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant ;

l) le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ;

[...]

La prohibition contenue à l'alinéa 9(1)k) vise avant tout à protéger la célébrité contre l'usage par des tiers non autorisés de marques de commerce qui, sans nécessairement reprendre intégralement son nom, peuvent faussement suggérer un quelconque lien avec la célébrité dans le but évident d'en tirer un bénéfice commercial. Par exemple, un tiers pourrait essayer de lancer une ligne d'accessoires semblables à ceux portés par Shania Twain et la commercialiser sous une marque telle SHANIA'S ACCESSORIES. Dans ces cas, la célébrité pourra faire valoir son opposition auprès du registraire des marques à un tel enregistrement. Elle aura alors le fardeau de démontrer par la balance des probabilités que le consommateur moyen est susceptible de voir un rapport entre elle et les marchandises et services en question.

Par ailleurs, il faut noter que l'interdit à l'alinéa 9(1)l) L.M.C. ne vise pas le cas où la célébrité consentirait à l'enregistrement de son portrait ou de sa signature en tant que marque. En effet, le paragraphe 9(2) L.M.C. prévoit que dans une telle éventualité la marque de commerce sera enregistrable pourvu que le consentement de la célébrité soit déposé auprès du registraire des marques au moment de l'enregistrement.

Par contre, la célébrité pourra vouloir procéder elle-même à l'enregistrement de marques de commerce combinant son nom et son image. À ce niveau, deux options s'offrent à la célébrité. Elle peut dans un premier temps enregistrer une marque projetée en lien avec des marchandises et des services qui ne sont pas encore sur le marché, à condition qu'elle en commence l'exploitation à l'intérieur d'un délai de six mois de la date de l'avis donné par le registraire<sup>35</sup>. Alternativement, la célébrité pourra enregistrer une marque selon le processus régulier prévu à la L.M.C. Dans ce cas, elle pourra se contenter d'identifier des catégories générales de marchandises et de services en lien avec lesquels la marque est utilisée et elle ne pourra se voir opposer une procédure sous l'article 45 L.M.C. avant au moins trois ans suivant l'enregistrement de sa marque<sup>36</sup>.

L'enregistrement de la marque offre plusieurs avantages non négligeables à la célébrité. Dans un premier temps, la protection conférée par la L.M.C. s'étend à tout le Canada et non seulement au territoire où la marque est exploitée. De plus, en cas de violation de la marque, la célébrité pourra s'adresser à la Cour fédérale du Canada pour obtenir une injonction et faire cesser les usages non autorisés de la marque. Cette injonction aura force dans tout le pays.

En tant que marque de commerce, le nom et l'image de la célébrité acquièrent un caractère de pérennité et de transférabilité. Quant au caractère de pérennité, notons que l'enregistrement d'une marque est en principe perpétuel, sujet uniquement à des modalités de renouvellement aux 15 ans<sup>37</sup>. Ainsi donc, et contrairement au droit à l'image dans certaines provinces, la marque de commerce n'est pas radiée au moment du décès de la personne car il ne s'agit pas d'un droit lié à la personnalité. Le droit à la marque sera alors dévolu à la succession comme tout autre droit patrimonial.

De plus, pour des raisons fiscales ou successorales, la célébrité pourra transférer sa marque de commerce à une compagnie. Tel est le cas de la compagnie Elvis Presley Enterprises Ltd. qui détient toutes les marques de commerce enregistrées au Canada qui incorporent les mots « ELVIS PRESLEY ». Cette compagnie a les pleins pouvoirs sur les marques ainsi détenues pour les exploiter, licencier

---

35. Par. 40(2) et 40(3) L.M.C.

36. Art. 30 et 45 L.M.C.

37. Art. 46 L.M.C.

des tiers pour les exploiter et empêcher des tiers non autorisés d'en faire usage. Il s'agit d'avantages non négligeables puisque la vedette et sa succession ne seront pas nécessairement fêrues en commercialisation et pourront de ce fait confier la gestion à des compagnies spécialisées en la matière.

D'autre part, la transférabilité de la marque de commerce profite au tiers licencié car ce dernier s'assure de recevoir un droit valide. De plus, en cas de violation de la marque, le licencié pourra s'adresser aux tribunaux pour faire cesser l'atteinte et obtenir des dommages et intérêts du tiers non autorisé, par le biais du propriétaire de la marque ou, si ce dernier refuse d'agir dans les deux mois après avoir été sommé de le faire, le licencié pourra même tenter une action en son nom propre<sup>38</sup>. Par ailleurs, conformément au libellé du paragraphe 50(3) de la L.M.C., rien ne s'oppose à ce que les parties conviennent dans la licence que le licencié pourra exercer un recours contre le tiers en lieu et place du propriétaire pour violation de la marque.

La démarche d'enregistrement peut toutefois s'avérer cahoteuse. En effet, l'alinéa 12(1)a) de la L.M.C. prévoit qu'on ne peut enregistrer une marque de commerce qui n'est constituée principalement que du nom ou du nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. Le test à appliquer en semblable matière est énoncé dans la décision de la Cour de l'échiquier dans *Standard Oil Co. c. Canada (Registrar of Trade Marks)* par le juge Jackett en ces termes :

[18] The next stage in considering the problem of applying section 12(1)(a) to the word "FIOR" is to consider whether "FIOR" is "primarily" the surname of a living person (Note that the French version uses the word "principalement" where the English version uses "primarily".) *In other words, is the chief, main or principal character of "FIOR" that of a surname or is it principally or equally a word invented to be used as a trade mark ?*

[19] Certainly, from the point of view of the people called "Fior" and their immediate circle of friends and acquaintances, the answer is that "Fior" is principally if not exclusively a surname, and from the point of view of the trade mark advisers of the appellant, the answer is that it is principally if not merely an invented word. *The test, for the purposes of section 12(1)(a) is not, in my view, the reaction of either of these classes of persons.*

38. Par. 50(3) L.M.C.

*The test must be what, in the opinion of the respondent or the Court, as the case may be, would be the response of the general public of Canada to the word. My conclusion is that a person in Canada of ordinary intelligence and of ordinary education in English or French would be just as likely, if not more likely, to respond to the word by thinking of it as a brand or mark of some business as to respond to it by thinking of some family of people (that is, by thinking of it as being the surname of one or more individuals). Indeed, I doubt very much whether such a person would respond to the word by thinking of there being an individual having it as a surname at all.<sup>39</sup>*

[Les italiques sont nôtres.]

Cette interdiction ne vise pas le prénom employé seul. Par exemple, plusieurs prénoms de vedettes sont enregistrés en tant que marques auprès de l'OPIC. On peut citer à ce titre la marque SHANIA (TMA739,326) de la star du pop country canadien, Shania Twain. L'interdiction ne vise pas non plus le cas du nom ou du nom de famille employé avec d'autres mots de façon à le rendre distinctif.

D'autres moyens peuvent être envisagés pour rendre un nom enregistrable. Premièrement, nous avons vu que le portrait ou la signature de la personne célèbre peuvent être enregistrés si cette dernière y consent et que le consentement est déposé auprès du registraire au moment de l'enregistrement. Il appert aussi que le fait de superposer graphiquement le nom de la vedette à son portrait aura pour effet de rendre le nom enregistrable. D'un autre côté, la signature de la célébrité pourra être enregistrée même si elle n'est composée principalement que du nom ou du nom de famille de cette personne. Pensons ici à la signature de Salvador Dali utilisée en tant que marque de commerce sur des bouteilles de parfum et autres produits cosmétiques (L.M.C. 503 602).

Il y a également le cas des noms de plume de même que des pseudonymes qui sont en principe enregistrables en tant que marques. La Cour fédérale s'est récemment penchée sur une affaire impliquant des pseudonymes employés en tant que marques dans l'affaire *Drolet c. Stiftung Gralsbotchafgt*<sup>40</sup>. Dans cette affaire, Drolet avait poursuivi la Stiftung et la Fondation du Graal pour faire radier leurs marques de commerce en alléguant que ces marques

39. [1968] 2 R.C.É. 523 (C. d'É.), p. 531-534.

40. 2009 CF 17, par. 199-204.

n'étaient pas distinctives et contrevenaient à la L.M.C. De leur côté, les défenderesses ont intenté une demande reconventionnelle en alléguant que l'emploi par Drolet de ses marques était susceptible de prêter à confusion. L'une des questions que la Cour fédérale devait trancher portait spécifiquement sur la confusion possible résultant de l'emploi par chaque partie d'un pseudonyme en tant que marque, nommément ABDRUSCHIN pour le demandeur et ABD-RU-SHIN pour les défenderesses. Bien que la question de la validité de ces marques n'avait pas été soulevée par les parties, la Cour a tout de même procédé à son examen comme si les deux marques étaient valides pour conclure finalement qu'il n'y avait pas confusion. Il s'agit donc d'une décision intéressante qui semble confirmer la validité du pseudonyme en tant que marque.

De plus, l'emploi d'un nom étranger en tant que marque pourra être autorisé si le consommateur canadien moyen ne le perçoit pas comme étant principalement le nom ou le nom de famille d'une personne. Dans la décision *Calona Wines Limited c. Le registraire des marques de commerce*<sup>41</sup>, la Cour fédérale a déterminé qu'une marque composée du mot « FONTANA » était enregistrable, bien que la preuve devant le tribunal était à l'effet que quelque 41 personnes au Canada portaient ce nom à cette époque. En effet, de dire la Cour, le consommateur canadien moyen n'aurait pas considéré « FONTANA » comme étant principalement un nom de famille mais aurait pu considérer qu'il s'agit d'un mot étranger désignant un lieu, ou encore du mot « fontaine » dans une autre langue. La décision dans *Calona Wines* doit toutefois être contrastée avec celle de la Cour suprême dans *Canada (Registraire des marques de commerce) c. Coles Book Stores Ltd.*<sup>42</sup>. Dans cette décision, la Cour suprême du Canada renversa la décision de la Cour de l'Échiquier et invalida l'enregistrement de la marque de commerce COLES. Selon la cour, le mot « COLES » était un nom de famille bien connu du public canadien et toute personne d'intelligence moyenne ayant des études en français ou en anglais réagirait à cette marque en pensant qu'il s'agit d'un nom de famille. Le fait que ce mot se trouvait par ailleurs au dictionnaire ne changeait rien puisque, de toute façon, il n'était pas utilisé dans le langage courant. La Cour suprême réitéra le test à appliquer en ces termes :

Le mot n'a-t-il comme sens principal (premier) (primordial) (premier en importance) que (simplement) (rien de plus) la désignation d'un nom de famille ?

41. [1978] 1 R.C.F. 591 (C.F.P.I.).

42. [1974] R.C.S. 438.

Dans la récente cause *Octeau c. Kempter Marketing Inc.*<sup>43</sup>, la Cour d'appel du Québec a rendu un important jugement sur la question de la confusion entre des marques de commerce composées principalement d'un prénom étranger peu usuel au Canada. Dans une décision unanime, le juge Hilton a confirmé la décision du juge de la Cour supérieure qui avait antérieurement statué que l'emploi parallèle des marques de commerce HÖRST DÜSSELDORF et HORST WATERPROOF n'était pas susceptible de créer de la confusion auprès du public canadien. De dire la Cour, le fait que « Horst » soit un prénom d'emploi courant en Allemagne a pour effet de diminuer le caractère distinctif de la marque et d'en permettre l'usage par un tiers lorsqu'il n'y a pas de chevauchement important entre les marchandises commercialisées par les deux entités (des vêtements et accessoires pour hommes comparativement à des accessoires et autres produits pour cyclistes). Il est donc nécessaire dans ces cas de considérer des moyens supplémentaires de rendre la marque distinctive pour en assurer une plus grande protection, par exemple en y ajoutant des mots suffisamment distinctifs.

Revenant aux célébrités portant des noms à connotation francophone ou anglophone, il est évident qu'elles ne pourront les enregistrer comme tels en tant que marques. Il est aussi peu probable qu'elles changeront de nom pour adopter un nom de plume ou un pseudonyme afin de rendre leur marque enregistrable, perdant ainsi tout le bénéfice de leur notoriété acquise. Toutefois, comme nous l'avons vu, ces personnes pourront enregistrer leur portrait ou leur signature en tant que marques, et pourront aussi enregistrer une marque combinant le portrait ou la signature et leur nom car cela ferait en sorte de déjouer la prohibition de l'alinéa 12(1) a) L.M.C. Alternativement, ces personnes pourront combiner leur nom à d'autres mots pour les rendre distinctifs. À titre d'exemple, l'enregistrement de la marque CELINE DION PARFUMS (TMA629,986) a été permise par le registraire, de même que la marque BABES... PAR CÉLINE DION (TMA688,846).

La L.M.C. crée aussi certaines exceptions à l'application de l'alinéa 12(1) a) L.M.C. qui pourront être invoquées si les circonstances s'y prêtent. L'une de ces exceptions est énoncée au paragraphe 12(2) L.M.C., qui prévoit la possibilité d'enregistrer un nom en tant que marque s'il a été utilisé au Canada en lien avec des marchandi-

---

43. 2010 QCCA 171.



ses ou des services pendant une période suffisamment longue et qu'il a acquis, de ce fait, un caractère distinctif :

12. (2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.

Ainsi, si la vedette a déjà utilisé au Canada son nom en association avec des marchandises ou des services, l'on pourra argumenter que le nom a acquis un caractère distinctif et peut faire l'objet d'un enregistrement. Par exemple, la marque CELINE DION (TMA666,631) a été enregistrée en bénéficiant de cette exception puisqu'au moment du dépôt de la demande d'enregistrement elle avait déjà été utilisée en lien avec les marchandises et les services en question. Il va sans dire que si l'on veut implanter une telle stratégie d'enregistrement, il est bien important de suivre l'évolution des démarches de commercialisation pour s'assurer de revendiquer l'emploi de la marque en lien avec les nouvelles marchandises et services commercialisés sous la marque. Par ailleurs, rappelons aussi que tant que la marque n'est pas enregistrée, la célébrité n'aura d'autre choix que de se rabattre sur la protection précaire des marques d'usage.

Également, la L.M.C. permet à l'article 14 qu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou en Europe, soit également enregistrée au Canada nonobstant la restriction de l'article 12, si elle respecte par ailleurs les autres critères prévus à cet article :

14. (1) Nonobstant l'article 12, une marque de commerce que le requérant ou son prédécesseur en titre a fait dûment déposer dans son pays d'origine, ou pour son pays d'origine, est enregistrable si, au Canada, selon le cas :

a) elle ne crée pas de confusion avec une marque de commerce déposée ;

b) elle n'est pas dépourvue de caractère distinctif, eu égard aux circonstances, y compris la durée de l'emploi qui en a été fait dans tout pays ;

c) elle n'est pas contraire à la moralité ou à l'ordre public, ni de nature à tromper le public ;

d) son adoption comme marque de commerce n'est pas interdite par l'article 9 ou 10.

C'est en vertu de cette seconde exception que la marque de commerce éponyme du célèbre rappeur Eminem a fait l'objet d'un enregistrement au Canada (TMA640,888). Il s'agit donc d'une option très intéressante pour une vedette connue à l'étranger qui désire commercialiser ses marchandises et ses services au Canada tout en profitant de ses enregistrements de marque antérieurs dans son pays d'origine.

Finalement, les recours ouverts à la personne victime d'une violation de sa marque de commerce sont généralement plus nombreux que dans le cas de la violation du droit à l'image. Notons à ce titre les recours suivants :

- La saisie des marchandises contrefactrices avant leur entrée au Canada (art. 53.1 L.M.C.) ;
- L'injonction (art. 53.2 L.M.C.) ;
- Le recouvrement de dommages et intérêts (art. 53.2 L.M.C.) ;
- La reddition des profits réalisés par le contrefacteur (art. 53.2 L.M.C.) ;
- L'imposition de dommages punitifs et exemplaires (art. 53.2 L.M.C.) ;
- La disposition par la destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la L.M.C. (art. 53.2 L.M.C.).

## 8. CONCLUSION

Comme nous avons pu le constater, le droit provincial offre une certaine protection au nom et à l'image des individus célèbres en tant que composante du droit à la vie privée, que ce soit par le biais de la Charte québécoise et du *Code civil* au Québec, des *Privacy Acts* en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan et à Terre-

Neuve et Labrador, et du *tort* d'appropriation de la personnalité dans les autres provinces de common law. Or, la qualification de ces droits en tant que droit de la personnalité impose certaines limites à leur utilité commerciale. D'un côté, le droit au nom et à l'image n'est pas transférable et chaque utilisation qui est faite du nom et de l'image requiert le consentement de l'individu. À ce niveau, nous avons souligné une certaine fluctuation des décisions des tribunaux quant à ce qui constitue un consentement valable dans chaque situation.

Quand à la question de dommages et intérêts accordés par les tribunaux en cas de violation du droit au nom et à l'image, on constate une évolution à travers les époques. En effet, dans les années 70 à 90, ces dommages étaient plutôt symboliques. Or, des décisions plus récentes indiquent un certain tournant dans les sommes octroyées par les tribunaux, allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans ce contexte, il est important d'obtenir le consentement express de la personne aux fins spécifiques pour lesquelles l'image va être utilisée. Par ailleurs, le cocontractant ayant reçu un consentement à l'utilisation du nom et de l'image d'une célébrité ne pourra intenter directement de recours contre un tiers faisant un usage non autorisé de cette image, à moins de pouvoir invoquer la protection du droit d'auteur ou des marques de commerce. Sans cette protection, il sera à la merci de la célébrité qui devra agir pour faire valoir ses droits. Même là, il est douteux que les dommages subis par le cocontractant puissent être réclamés par l'intermédiaire de la célébrité.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel pour une célébrité voulant protéger son nom et son image et désirant commercialiser des marchandises ou des services, seule ou par l'intermédiaire de tiers licenciés, d'envisager un cadre de protection axé sur la propriété intellectuelle, soit le droit d'auteur et les marques de commerce. En matière commerciale, cette protection est plus sûre, assure la transférabilité et la pérennité des droits protégés, et donne ouverture à des recours qui ne pourraient autrement être exercés et qui sont disponibles à la fois au titulaire du droit d'auteur, au propriétaire de la marque et, dans les cas qui s'y prêtent, aux licenciés de ces droits. Or, bien que le chemin menant à l'enregistrement d'un nom en tant que marque puisse être parsemé d'embûches, nous espérons que les diverses stratégies proposées dans cet article s'avéreront utiles pour contourner les obstacles de la L.M.C. et obtenir les enregistrements désirés. Et parions qu'il y aura toujours des juristes ingénieux pour penser à de nouvelles stratégies de contournement !