

Vol. 33, n° 1

L'interaction du droit d'auteur avec la sanction des manœuvres de confusion ou de parasitisme

Mistrale Goudreau*

RÉSUMÉ / ABSTRACT	171
INTRODUCTION	173
1- LE PRINCIPE DU NON-CHEVAUCHEMENT.	176
2- LES ZONES D'OMBRE POUVANT MENER À UN CHEVAUCHEMENT.	179
A- Le concept de « reproduction d'une partie importante »	179
B- Le concept de la confusion et les dommages associés ...	181
C- Le concept de parasitisme	186
CONCLUSION.	190

© Mistrale Goudreau, 2021.

* Professeur titulaire, section de droit civil, Université d'Ottawa. Ce texte a été rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines. [Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

RÉSUMÉ

Au Québec, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent cumuler les recours prévus par les lois fédérales et l'action en concurrence déloyale, l'une des actions en responsabilité extracontractuelle fondée sur l'article 1457 du *Code civil du Québec*. Mais comment se dessine la frontière entre les deux domaines ? Le droit commun se superpose-t-il à la propriété intellectuelle, dupliquant ou élargissant les recours des titulaires de droits de propriété intellectuelle ? Ou alors, faut-il départager le rôle de l'un et de l'autre pour éviter les chevauchements ? Plus précisément, une personne qui reprend un élément d'une œuvre commet-elle en soi un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ? Nous présenterons l'état du droit québécois sur cette question et expliquerons certaines évolutions de la common law, du droit français et du droit européen qui pourraient illustrer des développements possibles en droit québécois.

ABSTRACT

In Quebec, the courts have long recognized that holders of intellectual property rights can combine the remedies provided by federal laws and unfair competition actions based on the extra-contractual liability under article 1457 of the *Civil Code of Quebec*. But where is the line between these two areas of law? Does the *jus commune* overlap with intellectual property, duplicating or expanding the remedies of intellectual property owners? Or should there be a clear delineation of their roles to avoid overlapping? More specifically, does a person who uses an element of a copyrighted work commits, by that fact alone, an act of unfair competition or parasitism? We will present the state of Quebec law on this issue and explain some decisions in common law, French and European laws that could illustrate possible developments in Quebec law.

INTRODUCTION

Au Québec, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que les titulaires de propriété intellectuelle ont la possibilité de cumuler les recours prévus par les lois fédérales et l'action en concurrence déloyale, une des actions en responsabilité extracontractuelle basée sur l'article 1457 du *Code civil du Québec*¹. Mais comment se dessine la frontière entre les deux domaines ? La question est particulièrement importante pour certains titulaires de propriété intellectuelle selon lesquels le droit commun apporterait des avantages financiers supérieurs à ceux découlant des lois de propriété intellectuelle. C'est le cas notamment des détenteurs de secrets commerciaux ; à titre d'exemple, mentionnons que des sondages ont démontré que les entreprises américaines identifiaient, plus que tout autre droit de propriété intellectuelle, les secrets commerciaux comme étant « très importants » pour leurs opérations². C'est aussi vrai pour les titulaires de droits d'auteur sur les œuvres à succès, puisqu'on dit que, dans l'économie actuelle, la valeur des droits de commercialisation (en anglais : « merchandising of intellectual property rights »)³, dépasse de loin celle des droits d'auteur sur les œuvres⁴.

Se pose la question : le droit commun se superpose-t-il à la propriété intellectuelle, dupliquant ou élargissant les recours des titulaires de propriété intellectuelle ? Ou alors, faut-il départager le rôle de l'un et de l'autre pour éviter les chevauchements ? Plus

1. Mistrale GOUDREAU, « La concurrence déloyale au Québec », dans Daniel J. GERVAIS et Elizabeth F. JUDGE (dir.), *Le droit de la propriété intellectuelle*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 513 ; Benjamin LEHAIRE, *L'action en concurrence déloyale en droit civil québécois*, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 20.
2. Katherine LINTON, « The Importance of Trade Secrets: New Directions in International Trade Policy Making and Empirical Research », (2016) *Journal of International Commerce and Economics*, p. 6 (PDF), en ligne : <<http://www.usitc.gov/journals>>.
3. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, *Une commercialisation avisée : l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle*, Genève, mai/juin 2004, p. 2.
4. Madhavi SUNDER, « When Fandom Clashes with IP Law », *Harvard Business Review*, 23 juillet 2019, en ligne : <<https://hbr.org/2019/07/when-fandom-clashes-with-ip-law>>.

précisément, une personne qui reprend un élément d'une œuvre commet-elle en soi un acte de concurrence déloyale ? Si oui, il nous semble qu'une telle protection dépasse de loin les objectifs du régime de propriété intellectuelle et du droit de la responsabilité extra-contractuelle du droit commun.

Nous explorerons cette question dans le contexte de l'utilisation du recours en concurrence déloyale pour contrôler l'exploitation des signes, slogans ou noms tirés d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Nous présenterons l'état du droit québécois et expliquerons certains développements en common law de même qu'en droits français et européen. En effet, les tribunaux jugeant les affaires en concurrence déloyale au Québec se réfèrent souvent aux décisions canadiennes de common law, et ce, pour plusieurs raisons. Il est vrai que « le droit civil constitue un système complet par lui-même »⁵ et que les règles de responsabilité extracontractuelle peuvent être appliquées sans avoir recours aux précédents de common law⁶. Pourtant, il faut constater qu'il existe dans la jurisprudence canadienne un « rapport dialogique » entre les deux systèmes juridiques⁷. La doctrine explique : « le droit civil et la common law se laissent influencer mutuellement en puisant, à même les concepts, principes ou institutions de l'autre tradition, des sources et des autorités qui orientent ou justifient les solutions aux litiges »⁸. De plus, la Cour suprême a souligné la similitude entre le droit civil et les délits décrits à l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, dont certains sont une reformulation de torts de common law⁹. Elle a ainsi jugé que les principes québécois du délit de confusion (*passing off*), particulièrement pertinents pour notre analyse, sont largement inspirés de la common law¹⁰. Il ne faut donc pas être surpris si plusieurs juges québécois, appelés à se prononcer en vertu de l'article 1457 du *Code civil du Québec* dans des affaires impliquant des allégations de manœuvres de confusion, se réfèrent

5. *Desrosiers c. R.*, [1920] 60 R.C.S. 105, 126 ; *Farber c. Cie Trust Royal*, [1997] 1 R.C.S. 846, par. 31.

6. *Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd.*, [1982] 1 R.C.S. 452.

7. Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAUNIER, « L'interaction du droit civil et de la common law à la Cour suprême du Canada », (2006) 47-2 *Les Cahiers de droit* 179, 202 et 203. Pour une illustration de ce rapport dialogique, voir *Bhasin c. Hrynew*, [2014] 3 R.C.S. 494 ; *C.M. Callow inc. c. Zollinger*, 2020 CSC 45.

8. *Id.*

9. *MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.*, [1977] 2 R.C.S. 13, 147-152, analysant l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1970, c. T-10, devenu l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après la « LMC »).

10. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, 133.

aux décisions de common law¹¹. Les magistrats rédigent parfois leurs décisions en amalgamant plus ou moins les recours de droit civil et de droit fédéral¹².

Nous ferons aussi référence à des opinions françaises et européennes qui nous semblent illustrer des développements possibles en droit québécois. Nous ne faisons ici que suivre l'exemple de la Cour suprême. Celle-ci n'hésite pas à expliquer l'état du droit français pour en arriver à ses décisions en matière de responsabilité extra-contractuelle¹³ et à citer les développements européens en matière de *passing off*¹⁴.

Pour présenter notre analyse, nous envisagerons d'abord le principe du non-chevauchement, puis les zones de chevauchement potentiel entre les recours en contrefaçon et les actions en vertu du droit commun.

11. Ils le font soit directement, soit en citant d'autres jugements incorporant les enseignements de la common law. Voir, à titre d'exemple, les décisions se basant sur l'arrêt de common law *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*, préc., note 10 : *Marchand de vin inc. c. Vincor international inc.*, EYB 1998-04523 (QC C.S.) ; *Conceptions S.N. Vena inc. c. D.I.T. Équipements inc.*, EYB 2002-30919 (QC C.S.) ; *Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export René Derhy (Canada) Inc.*, [2004] J.Q. No. 2705, EYB 2004-55468 (QC C.A.) ; *177197 Canada ltée c. J.a. Larue inc.*, 2005 CanLII 49339 (QC C.S.) ; *Husqvarna Corporation inc. c. Service de jardin et forêt enr.*, 2009 QCCS 283 ; *De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait*, 2011 QCCS 2778 ; *André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur ltée*, 2011 QCCS 6797 ; *Candock inc. c. Stegen*, 2015 QCCS 3193 ; *Diesel, s.p.a. c. Benisti Import-Export inc.*, 2016 QCCS 1085 conf. par *Benisti Import-Export inc. c. Diesel, s.p.a.*, 2016 QCCA 997. Les juges peuvent aussi se servir de l'arrêt *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.*, [2005] 3 R.C.S. 302, qui résume aux paragraphes 66 à 68 les conditions du *passing off* : *Montréal Auto Prix inc. c. 9055-6473 Québec inc.*, 2006 QCCA 627 ; *Boulangerie Canada Bread ltée c. Boulangerie St-Méthode inc.*, 2013 QCCA 1503 ; *Candock inc. c. Stegen*, 2015 QCCS 3193 ; *Aqua Innovation inc. c. Immerspa inc.*, 2020 QCCS 2383.
12. Voir notamment *Groupe Polygone-Éditeurs inc. c. Serna Communications inc.*, [1994] 59 C.P.R. (3d) 454, EYB 1994-28773 (QC C.S.) ; *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates inc.*, [1998] R.J.Q. 1342, EYB 1998-05902 (QC C.A.) ; *L.B. Maple Treat inc. c. N.J.S. Co.*, [2000] J.E. 2000-892, EYB 2000-18267 (QC C.S.) ; *Isoqual inc. c. 3101-7213 Québec inc.*, EYB 2001-25507 (QC C.S.) ; *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.*, 2008 QCCA 947 ; *Nettoyage de conduits souterrains inc. (NCS) c. Excavation Denis Brisson inc. (Inspection conduits Saguenay)*, 2012 QCCS 4528 ; *Über Publicité inc. c. Übermédia inc.*, 2014 QCCS 1422 ; *Hayward Industries inc. c. Équipements de piscine Carvin inc.*, 2014 QCCS 2400 ; *Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc.*, 2020 QCCS 1419. Certains juges ne précisent pas la base législative du recours : *Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export René Derhy (Canada) inc.*, préc., note 11 ; *Auberge & Spa Le Nordik inc. c. Groupe Amérispa inc.*, 2013 QCCS 1853.
13. *Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette*, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 78 ; *Houle c. Banque Canadienne Nationale*, [1990] 3 R.C.S. 122, 138 et s.
14. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.*, préc., note 11, par. 49 et s.

1- LE PRINCIPE DU NON-CHEVAUCHEMENT

Très tôt dans l'histoire du droit d'auteur, il est apparu que le droit commun pouvait créer des droits en faveur des créateurs : en France, les tribunaux ont reconnu à l'auteur les droits de se faire reconnaître comme auteur¹⁵, de même que le droit de s'opposer à des modifications de l'œuvre¹⁶, et le droit de décider du moment de sa divulgation ou publication¹⁷. En Angleterre, on a longuement discuté des décisions *Millar v. Taylor* (1769)¹⁸ et *Donaldson v. Beckett* (1774)¹⁹, interprétées comme établissant un « common law copyright » pour les œuvres non publiées²⁰, ce droit d'auteur de common law étant abrogé au Royaume-Uni par l'article 31 du *Copyright Act (1911)*²¹.

Au Canada, on a également procédé à l'abolition du « common law copyright » en adoptant l'article 44 de la *Loi de 1921 concernant le droit d'auteur*²². La règle est maintenant transcrite à l'article 89 de la loi actuelle :

89. Nul ne peut revendiquer un droit d'auteur autrement qu'en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ; le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher, en cas d'abus de confiance, un individu de faire valoir son droit ou un tribunal de réprimer l'abus.²³

La règle veut donc que le droit commun ne puisse accorder un droit d'auteur ; logiquement, cela signifie qu'il ne devrait donc pas y avoir de duplication de protection entre le droit commun et la *Loi sur le droit d'auteur* (ci-après « LDA »)²⁴.

15. Stig STRÖMHOLM, *Le droit moral de l'auteur*, vol. 1, Stockholm, P.A. Norstedt et Soners Forlag, 1967, p. 149.

16. Trib. civ. Seine, 17 août 1814 cité dans S. STRÖMHOLM, préc., note 15, p. 124.

17. En France, sur la base des privilèges, un éditeur fut empêché en 1504 de publier l'ouvrage d'un auteur sans son autorisation. Mark ROSE, *Authors and Owners: The Invention of Copyright*, Cambridge, Harvard University Press, 1993, p. 17-19.

18. *Millar v. Taylor*, (1769) 4 BURR. 2303, 98 E.R. 201.

19. *Donaldson v. Beckett*, (1774) 4 BURR. 2407.

20. Daniel J. GERVAIS, « A Canadian Copyright Narrative », (2009) 21 *Intellectual Property Journal* 269, 280 à 285.

21. *Copyright Act 1911* (R.-U.), 1 Geo V, c. 46, art. 31, dont la substance sera reprise à l'article 46(5) du *Copyright Act 1956* (R.-U.), 4 Eli II, c. 74 et à l'article 171(2) du *Copyright, Designs and Patents Act 1988* (R.-U.), c. 48. Voir à ce sujet Edmund P. SKONE JAMES *et al.*, *Copinger and Skone James on Copyright*, 13^e éd., London, Sweet & Maxwell, 1991, p. 2.

22. *Loi concernant le droit d'auteur*, L.C. 1921, c. 24.

23. *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après « LDA »).

24. *Id.*

Cette solution peut se justifier ; les lois de propriété intellectuelle prévoient des conditions de fond et de forme qui deviendraient lettre morte si les juges usant des règles de droit commun pouvaient accorder une protection équivalente à celle de ces régimes législatifs. Pour bénéficier de la protection légale, il ne serait plus nécessaire de prouver l'originalité des œuvres²⁵ ou la nouveauté et le caractère non évident des inventions²⁶.

Comment peut-on s'assurer que le droit commun n'empiète pas indûment dans le domaine de la propriété intellectuelle ? Le droit civil français a, au départ, inspiré le droit commun québécois de la responsabilité extracontractuelle²⁷. Il peut être utile de vérifier l'état de ce droit. En France, on interdit le cumul d'actions²⁸, bien que la doctrine explique que malgré la clarté apparente de l'interdiction, « [m]alheureusement, la réalité pratique est, comme souvent, beaucoup plus complexe »²⁹. Cette règle de l'interdiction du cumul signifie que « l'action en concurrence déloyale doit alors reposer sur des faits distincts » de ceux qui constituent des violations de propriété intellectuelle. Mais « [l]a difficulté tourne autour de la notion de fait distinct »³⁰. Néanmoins, la doctrine propose le résumé suivant : ne constituent pas « un fait distinct » l'économie d'investissement résultant de la copie³¹, le bas prix ou la piètre qualité des produits

25. Tel que l'exige l'article 5 LDA.

26. Tel que l'exigent les articles 28.2 et 28.3 de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. (1985), c. P-4.

27. Jean-Louis BAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, *La responsabilité civile*, vol. 1, 8^e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, n^o 1-20, 1-27.

28. Christophe CARON, « Les relations fusionnelles du parasitisme et de la contrefaçon », *Com. électr.* 2010, comm. 32 : « En théorie, tout est simple. En effet, les règles qui gouvernent l'articulation de l'action en contrefaçon et de l'action en parasitisme répondent à une logique limpide. Ainsi, tout cumul d'actions est prohibé. Le même fait délictueux – par exemple la copie servile d'une création – ne peut donc pas être à la fois sanctionné par la contrefaçon et par le parasitisme, ce qui entraînerait une double indemnisation. *A contrario*, le parasitisme peut prospérer aux côtés de l'action en contrefaçon lorsqu'il vise à sanctionner un fait distinct (V. par exemple Cass. com., 20 fév. 2007, n^o 05-13.927 et 05-14.039, F P+ B, SA Auchan France c/ Sté Confiserie Leonidas : JurisData n^o 2007-037494 : JCP E 2007, 2303, n^o 5 et nos obs.), insusceptible de l'être par l'action réelle fondée sur la propriété intellectuelle. Dans cette dernière hypothèse, le principe de la prohibition du non-cumul est sauvegardé puisque l'action réelle en contrefaçon et l'action personnelle en parasitisme désignent un comportement délictueux différent. Tout apparaît donc fort simple. »

29. *Id.*

30. Marie MALAURIE-VIGNAL, « Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en finir avec les incertitudes sur la notion de fait distinct », *Prop. Indust.* 2017.5 étude 14, n^o 4-5.

31. *Id.*, n^o 18.

contrefaisants³² ou l'atteinte à la notoriété du produit et de l'entreprise³³. Par contre, le risque de confusion portant sur les produits contrefaisants ou leur origine constitue un fait distinct³⁴, de même qu'une manœuvre de désorganisation³⁵.

La jurisprudence québécoise en matière de concurrence déloyale, sans être aussi explicite, s'inscrit dans la même tendance. Ainsi, les cours affirment qu'« [e]n matière de commerce, le copiage d'un objet non protégé – abstraction faite de la connotation morale péjorative du terme “copiage” – est parfaitement légal »³⁶ et ne sanctionnent que les actes qui impliquent une violation d'une obligation de confidentialité ou qui créent de la confusion³⁷.

Néanmoins, certains développements pourraient mener à un potentiel chevauchement de l'action extracontractuelle et du recours en violation d'un droit de propriété intellectuelle. Nous aborderons deux de ces développements, liés au fait que tant la protection du droit d'auteur que l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme reposent sur des notions à contenu variable³⁸. Ces notions ont « a core of settled meaning, but there will be, as well, a penumbra of debatable cases in which words are neither obviously applicable nor obviously ruled out »³⁹. Or, c'est dans ces zones d'ombre que les deux régimes peuvent se croiser.

Deux zones d'ombre seront ici examinées, associées à des concepts de droit d'auteur et de droit commun couvrant la concurrence déloyale et le parasitisme.

32. *Id.*, n° 19

33. *Id.*, n° 21.

34. *Id.*, n° 9 et s.

35. Par exemple en imitant l'ensemble d'une production d'un compétiteur : *id.*, n° 15 et 16.

36. *Conceptions S.N. Vena inc. c. DIT Équipements inc.*, préc., note 11, par. 51.

37. *Candock inc. c. Stegen*, préc., note 11 ; *Piscines Nautika inc. c. Fibre Design inc.*, 2018 QCCS 3875 ; *Aqua Innovation inc. c. Immerspa inc.*, préc., note 11.

38. Chaïm PERELMAN et Raymond VANDER ELST (dir.), *Les notions à contenu variable en droit*, Bruxelles, Bruylant, 1984. Le « flou métaphorique des déclinaisons » des notions de concurrence ou d'agissements parasitaires a d'ailleurs été critiqué par la doctrine, qui estime qu'il introduit une insécurité juridique regrettable : Christian LE STANC, « Pour en finir avec le parasitisme... Mais y parviendra-t-on ? », *Propr. Indust.* 2010. repère 6.

39. Herbert L. A. HART, « Positivism and the Separation of Law and Morals », (1958) 71-4 *Harvard Law Review* 593, 607.

2- LES ZONES D'OMBRE POUVANT MENER À UN CHEVAUCHEMENT

Voyons d'abord le régime de droit d'auteur, qui repose notamment sur le concept de reproduction d'une partie importante.

A- Le concept de « reproduction d'une partie importante »

La *Loi sur le droit d'auteur* reconnaît comme droit exclusif de l'auteur le droit de « produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque »⁴⁰. Qu'est-ce que la reproduction d'une « partie importante » d'une œuvre ? La reprise textuelle de 99 % d'un roman serait vraisemblablement la reproduction d'une partie importante. Mais la copie d'un faible pourcentage comme 1 %, ou la reproduction non littérale d'un écrit doivent-elles mener à la même conclusion ?

La jurisprudence canadienne a précisé que la notion de « partie importante » est un concept souple, une « question de fait et de degré [...] qualitative plutôt que quantitative »⁴¹, et a identifié des facteurs pour déterminer ce qui constitue une partie importante⁴². La décision *Cinar* de la Cour suprême du Canada a notamment clairement établi que la LDA « protège les auteurs tant contre la reproduction littérale que contre la reproduction non littérale »⁴³, la partie importante dans ce dernier cas pouvant être une « caractéristique ou une combinaison de caractéristiques » ou les « éléments originaux de l'intrigue d'une pièce de théâtre ou d'un roman »⁴⁴ ou l'« élaboration de plusieurs

40. Art. 3 LDA.

41. *Cinar Corporation c. Robinson*, 2013 CSC 73, par. 26 (ci-après « *Cinar* »), citant *Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd.*, [1964] 1 All E.R. 465 (H.L.), p. 481, lord Pearce.

42. Le juge Richard dans *U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada inc.*, [1995] F.C.J. No. 962, (C.F.), fait référence, à la p. 268, à :

- « a) la qualité et la quantité des parties plagiées ;
- b) la gravité de l'atteinte que l'utilisation du défendeur a portée aux activités du demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d'auteur s'en trouve diminuée ;
- c) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit d'auteur ;
- d) la question de savoir si le défendeur s'est intentionnellement emparé de l'œuvre du demandeur pour épargner du temps et des efforts ;
- e) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié de façon identique ou similaire au demandeur » (tel que traduit dans *Hager c. ECW Press Ltd.*, [1999] 2 C.F. 287, par. 15).

43. *Cinar*, préc., note 41, par. 27.

44. *Id.*, citant *Designers Guild Ltd. c. Russell Williams (Textiles) Ltd.*, [2001] 1 All E.R. 700 (UK H.L.), p. 706, lord Hoffmann.

personnages ayant des traits de personnalité particuliers et [...] distincts », « des éléments qui représentent une partie importante du talent et du jugement » de l'auteur⁴⁵. Or, ce sont justement ces caractéristiques distinctes de l'œuvre qui souvent attireront l'attention du public et deviendront distinctives de l'œuvre et de son auteur. L'attention du public sera d'autant plus facile à capter si l'élément caractéristique peut consister en un simple dessin ou quelques mots. En droit canadien, un personnage peut être une partie importante d'une œuvre⁴⁶. Bien que la jurisprudence canadienne ne soit pas allée aussi loin⁴⁷, en Europe, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que le concept de la reproduction englobe le stockage de 11 mots d'une œuvre⁴⁸. La reprise d'un extrait de peu de mots, d'un dessin peut donc en certains cas constituer une violation des droits de l'auteur, tant économiques que moraux. Or, dans le marché, le dessin d'un personnage ou une formule de quelques mots, partie importante d'une œuvre, peuvent aisément devenir un signe distinctif reconnu par le public.

L'appropriation de ce signe distinctif peut-elle dans certaines circonstances créer de la confusion ou, dans l'esprit de certains, constituer un parasitisme ? Si oui, les règles de la concurrence déloyale peuvent potentiellement s'appliquer, puisqu'elles visent à sanctionner les manœuvres de confusion et de parasitisme. Le même

45. *Cinar*, préc., note 41, par. 46.

46. Voir notamment *Universal City Studios Inc. v. Zellers inc.*, [1983] F.C.J. No. 601, [1984] 1 F.C. 49 (C.F.) ; *Productions Avanti Ciné-Vidéo inc. c. Favreau*, [1997] R.J.Q. 1918 (Q.C.S.) ; *Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea Traditions Inc.*, [2000] 4 C.P.R. (4th) 289 (O.N.S.C.). C'est le cas surtout si le nom du personnage est aussi le titre de l'œuvre : *Zlata v. Lever Brothers Ltd.*, [1948] C.S. 459 (Q.C.S.) ; *King Features Syndicate inc. et al. c. Lechter*, [1950] Ex. C.R. 297. Pour un exposé plus complet de la jurisprudence canadienne, voir Steven L. NEMETZ, « Copyright Protection of Fictional Characters », (1999-2000) 14 *I.P.J.* 59.

47. Dans *Francis, Day & Hunter Ltd. v. Twentieth Century Fox Corp. Ltd. et al.*, [1939] 4 All E.R. 192 (U.K.J.C.P.C.), il fut jugé que la reprise d'un titre de chanson « The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo » ne constituait pas une violation du droit d'auteur. Voir plus récemment : *Shewan v. Canada (Attorney General)*, [1999] 87 C.P.R. (3d) 475 (O.N.S.C.). Sur la question du pourcentage nécessaire pour constituer une partie importante, on peut aussi citer la récente affaire *Wiseau Studio, LLC et al. v. Harper et al.*, 2020 ONSC 2504, dans laquelle le juge a estimé qu'un documentaire de 109 minutes reprenant 7 minutes d'un film de 99 minutes incorporait une partie importante du film. Par contre, il a été jugé que des extraits d'environ 2.5 % de livres ne représentaient pas une partie importante des œuvres : *Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c. Canada*, 2018 C.A.F. 58.

48. CJCE, *Infopaq International c. Danske Dagblades Forening*, Affaire C-5/08, [2009] Rec. C.E. I-06569.

geste serait-il alors à la fois une violation du droit d'auteur et un acte de concurrence déloyale ? Il nous faut examiner ces concepts qui se trouvent à être des notions à contenu variable. Qu'est-ce que la confusion, causant des dommages ou une probabilité de dommages ? Qu'est-ce que le parasitisme ?

B- Le concept de la confusion et les dommages associés

Les tribunaux québécois ont depuis longtemps admis que la manœuvre de confusion, aussi appelée commercialisation trompeuse, pouvait faire l'objet d'une poursuite civile en responsabilité extra-contractuelle en vertu du *Code civil du Québec*⁴⁹. Bien sûr, il faut alors démontrer, comme l'exige l'article 1457 du *Code civil du Québec*, une faute, un dommage et un lien de causalité. Toutefois, comme nous l'avons déjà expliqué, pour ce faire, les tribunaux se réfèrent souvent aux décisions de common law⁵⁰ en examinant les conditions dégagées du droit anglais⁵¹ en matière de *passing off* par la Cour suprême du Canada⁵². Ces conditions, reprises en droit québécois, sont :

1. L'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement au produit ou service [que le demandeur] fournit en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière (qu'il s'agisse simplement d'une marque de commerce ou d'une description commerciale, ou des caractéristiques particulières de l'étiquetage ou de l'emballage) des produits ou des services qui lui sont offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le public comme constituant un caractère distinctif des produits ou services du demandeur.
2. Que le défendeur a fait une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur.

49. Voir les décisions de la Cour d'appel du Québec à cet égard : *Kisber & Co. c. Ray Kisber & Associates inc.*, préc., note 12, faisant référence à l'article 1053 C.c.B.C., devenu l'article 1457 C.c.Q. Voir également *Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export René Derhy (Canada) inc.*, préc., note 11 ; *Demco Manufacturing inc. c. Foyer d'artisanat Raymond inc.*, 2006 QCCA 52 ; *9055-6473 Québec inc. c. Montréal Auto Prix inc.*, préc., note 11 ; *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.*, préc., note 12 ; *Boulangerie Canada Bread ltée c. Boulangerie St-Méthode inc.*, préc., note 11.

50. Voir les décisions précitées aux notes 11 et 12.

51. *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, [1990] 1 All E.R. 873 (UK C.A.).

52. *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*, préc., note 10, p. 132.

3. Qu'il subit ou est susceptible de subir des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur.⁵³

La représentation trompeuse du défendeur doit être susceptible d'amener le public à croire que les produits ou services de celui-ci sont ceux du demandeur⁵⁴, donc créer une confusion dans l'esprit du public quant à l'origine du produit. Cette notion de confusion quant à la source des produits est cependant floue. En l'absence de preuve de cette confusion dans le marché, par témoignage ou par sondage, comment évaluer la probabilité de confusion ? Le titulaire de droit d'auteur sur une œuvre qui n'a pas encore commencé à commercialiser des produits avec des éléments distinctifs de son œuvre peut-il prétendre qu'il y a confusion entre ses « produits » et les produits d'un autre commerçant ? Dans l'affaire *King Features Syndicate Inc. et al. c. Benjamin H. Lechter* de 1950⁵⁵, la Cour de l'Échiquier répond que non. Le distributeur de montres portant des images de personnages d'une bande dessinée ne fait pas passer ses marchandises pour « celles » de l'auteur de la bande dessinée. Cet auteur n'est engagé à aucun degré dans la production ou la commercialisation de montres. Comment le défendeur pourrait-il être considéré comme faisant passer ses montres pour celles du demandeur, qui n'en distribue pas⁵⁶ ?

Il peut être intéressant ici de noter que les tribunaux de common law n'ont pas tous suivi ce raisonnement. Au contraire, selon certaines décisions, on peut présumer que le public, compte tenu de la pratique répandue de l'octroi de « droits de commercialisation » associés à des œuvres, croira que le titulaire du droit d'auteur a approuvé cette commercialisation⁵⁷. Cette impression d'approbation, de parrainage, créerait une confusion dans l'esprit du public⁵⁸. Ou bien, même si le demandeur n'est pas encore entré sur le marché, on

53. *T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc.*, préc., note 12, par. 49 ; *Kisber & Co. Ltd. c. Ray Kisber & Associates inc.*, préc., note 12, p. 1351-1352.

54. *Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc.*, préc., note 51, p. 880 (lord Oliver) ; *Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc.*, préc., note 10, p. 132.

55. *King Features Syndicate inc. et al. c. Benjamin H. Lechter*, préc., note 46.

56. Voir ce raisonnement adopté par la Haute Cour du Royaume-Uni dans *McCulloch v. Lewis A. May (Produce Distributors) Ltd.*, [1947] 3 All E.R. 845 (UK H.C.), auquel la Cour de l'Échiquier se réfère.

57. Ce fut accepté dans l'affaire *Paramount Pictures Corp. v. Howley (Gen. Div.)*, [1991] 5 O.R. (3d) 573 (ON S.C.). La Cour suprême indique que cela ferait partie des circonstances à considérer en vertu de l'article 6(5) de la *Loi sur les marques de commerce*, qui définit la confusion : *Mattel inc. c. 3894207 Canada inc.*, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 30.

58. Sur ce développement, voir Teresa SCASSA, *Canadian Trademark Law*, 2^e éd., Toronto, LexisNexis Canada, 2015, n^o 7.137 à 7.141.

présume qu'il subit un dommage en raison de la « perte de contrôle sur la réputation, l'image ou l'achalandage » de son signe⁵⁹. Cette notion de « perte de contrôle » a aussi fait son apparition dans la jurisprudence québécoise⁶⁰.

Pourtant, d'autres juridictions refusent la protection à ceux qui ne sont pas entrés dans le marché. Tout récemment, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») refusait l'enregistrement du dessin de la fresque « Flower Tower » de l'artiste anonyme Banksy, au motif que « la titulaire (ou Banksy) n'avait jamais effectivement commercialisé ou vendu des produits sous le signe contesté », qu'elle n'avait pas cherché « à créer un marché commercial pour ses produits » et, qu'en ouvrant un magasin en ligne, elle « ne cherchait pas à essayer de distinguer une partie du marché commercial en vendant ses produits ; [elle] cherchait simplement à satisfaire à des catégories de classes de marques pour montrer l'usage de ces produits et contourner l'exigence relative au non-usage du signe en vertu du droit de l'Union »⁶¹. L'EUIPO a conclu que l'artiste n'était pas de bonne foi ; « son intention était d'obtenir, sans même viser un tiers particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque »⁶². Il faut noter qu'il est maintenant possible au Canada de faire une opposition à une demande d'enregistrement de marque de commerce en alléguant la mauvaise foi du requérant⁶³ ou en invoquant que « le requérant

59. *Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al.*, [1985] 50 O.R. (2d) 726 (ON C.A.) ; *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.*, 1994 ABCA 120 ; *Enterprise Rent-A-Car Co. v. Singer*, [1996] 2 CF 694 ; *Cheung v. Target Event Production Ltd.*, 2010 C.A.F. 255, par. 24, 27 et 28 ; *Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.*, 2016 C.A.F. 69, par. 31. Cette notion de « perte de contrôle » a aussi été retenue dans *United Airlines inc. c. Cooperstock*, 2017 CF 616. Voir aussi T. SCASSA, préc., note 58, n° 7.165.

60. *Importations Stavropoulos c. Xpression Vin inc.*, 2018 QCCS 4366 ; *MédiaQMI inc. c. Murray-Hall*, 2019 QCCS 1922.

61. EUIPO, Division d'annulation, Annulation n° 33 843 C (INVALIDITY), 14 septembre 2020, disponible en ligne : <https://euiipo.europa.eu/copla/trademark/data/012575155/download/CLW/CCL/2020/EN/20200914_000033843.doc?app=caselaw&casenum=000033843&trTypeDoc=NA>, p. 11-12.

62. *Id.*, p. 16.

63. Art. 38(2) a.1) LMC, introduit par la *Loi n° 1 sur le plan d'action économique de 2014*, L.C. 2014, c. 20, art. 343. Avant cette modification législative, l'art. 30 exigeait que la demande contienne « i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». La Cour fédérale semblait approuver la position selon laquelle un « motif d'opposition fondé sur le paragraphe 30(i) de la Loi n'est généralement reçu que lorsque la mauvaise foi du requérant est démontrée (*Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co.* (1974), 15 CPR (2d) 152, à la p. 155 (COMC)) » : *Domaines Pinnacle inc. c. Les Vergers de*

n'employait pas ni ne projetait d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande »⁶⁴. Un raisonnement semblable à celui tenu par l'EUIPO pourrait être adopté au Canada⁶⁵.

De plus, dans une décision portant sur une demande d'enregistrement de marque de commerce, la Cour suprême du Canada souligne que la différence entre les champs d'activité des parties constitue en principe un obstacle à l'action pour « commercialisation trompeuse » :

Indépendamment de la question du préjudice, dans le contexte d'une action pour commercialisation trompeuse, la différence entre les poupées et les services de restaurant aurait représenté un obstacle, que l'appelante n'a même pas tenté de surmonter.⁶⁶

Elle fait référence à la décision *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*⁶⁷, indiquant :

[...] les juges majoritaires de la Cour d'appel fédérale [y] ont fait droit à l'enregistrement de la marque de commerce « Pink

la Colline, 2016 CF 188, par. 68. Voir aussi *E. Remy Martin & Co SA c. Magnet Trading Corp (HK) Ltd.*, (1988) 23 C.P.R. (3d) 242 (C.O.M.C.) et *Ace Cafe London Ltd. c. Ace Cafe Toronto Ltd.*, 2012 COMC 219.

64. Art. 38(2)e) LMC.

65. John McKeown, commentant les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret c. EUIPO*, Affaire C-104/18, 12 septembre 2019, EU:C:2019:724 et *Sky PLC v. SkyKick UK Ltd.*, Affaire C-371/18, 29 janvier 2020, EU:C:2020:45, indique : « The approach adopted by the EU courts in determining what is bad faith and when it exists has considerable merit and a Canadian court could take a similar approach although there are significant differences between the trademark laws of Canada and the EU » (John MCKEOWN, « Bad Faith in Trademark Context », *The Lawyer's Daily*, 13 décembre 2019, *Intellectual Property Newsletter*). Il est à noter que le raisonnement pourrait aussi servir à empêcher un opportuniste d'enregistrer un ensemble des marques connues pour des produits ou services. Dans la décision *Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. v. Marcon*, (2008) 70 C.P.R. (4th) 355 (C.O.M.C.), la présidente d'enquête, quoique concluant à l'absence de mauvaise foi, précise : « [...] je me demande comment une personne raisonnable serait convaincue qu'elle a droit de produire des demandes d'enregistrement pour plus de 18 marques de commerce sans doute bien connues en liaison avec des marchandises et/ou services apparemment connexes. Je m'interroge également sur l'intention qui motive un requérant à le faire. À mon avis, le fait pour un requérant de tenter de profiter de la réputation établie d'un nombre important de marques bien connues devrait être le genre de situation que l'alinéa 30i) vise à empêcher » (p. 369).

66. *Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc.*, préc., note 57, par. 27.

67. *Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp.*, [1998] 3 C.F. 534, par. 62 à 72.

Panther » en liaison avec une gamme de produits de beauté et de soins capillaires malgré l'opposition du titulaire d'une marque de commerce existante, qui avait produit une série de films à grand succès du même nom mettant en vedette Peter Sellers dans le rôle de l'inspecteur Clouseau.⁶⁸

La Cour suprême conclut de son analyse de la décision « qu'une différence entre les marchandises ou les services n'est pas fatale, mais la notoriété de la marque de commerce n'est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l'ensemble de son contexte factuel »⁶⁹. L'application du concept demeure donc ouverte à une large marge d'appréciation judiciaire. De façon non surprenante, on trouve des décisions où les cours ont conclu à l'absence de confusion ou même à l'absence de lien ou d'association mentale entre les entreprises lorsque celles-ci œuvraient dans des champs distincts⁷⁰ et d'autres jugements en sens contraire⁷¹.

Compte tenu de ce flou dans la jurisprudence de common law et en supposant que les tribunaux québécois pourraient se laisser influencer par les développements que nous venons de discuter, y a-t-il un risque de chevauchement entre la protection du droit d'auteur et le délit de confusion ? Si l'on accepte que la perte de contrôle sur la réputation d'un signe par suite de son emploi par un tiers puisse être sanctionnée par la théorie de la concurrence déloyale, à notre avis, la frontière entre droit d'auteur et droit commun part en fumée. Le copiage sans autorisation par un tiers d'une partie importante d'une œuvre est une violation des droits économiques du droit d'auteur. Il constitue aussi certainement un cas de perte de contrôle sur cette « partie importante ». Il peut aussi entraîner une perte de contrôle sur l'emploi de la « réputation » de l'auteur, laissant faussement croire à un « parrainage ». La notion de « contrôle sur la réputation » associée au signe est un concept se rapprochant fortement de ceux à la base du droit moral à l'intégrité de l'œuvre. L'article 28.2(1) LDA précise qu'il y a violation du droit à l'intégrité « si l'œuvre ou la prestation, selon

68. *Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc.*, préc., note 57, par. 62.

69. *Ibid.*, par. 72.

70. Voir notamment *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, [2006] 1 R.C.S. 824 ; *Industries Lassonde inc. c. Oasis d'Olivia inc.*, 2010 QCCS 3901, infirmé sur d'autres points par 2012 QCCA 593. Pour un exposé plus complet de la jurisprudence, voir Evaristus OSHIONEBO, « The Protection of Famous and Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada Done Enough? », (2013) 13 *Asper Rev. Int'l Bus. & Trade L.* 27.

71. Voir notamment *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 C.A.F. 258, [2008] 2 R.C.F. 132 ; *United Airlines inc. c. Cooperstock*, préc., note 59. Voir également les arrêts cités par E. OSHIONEBO, préc., note 70.

le cas, est, d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur ou de l'artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution » [nos italiques]. Employer une œuvre sans le consentement de l'auteur en relation avec des produits, services ou causes constitue une violation du droit moral, à condition bien sûr de prouver que cela porte atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur⁷². L'emploi d'une partie importante d'une œuvre en lien avec un produit sera donc potentiellement une violation du droit moral, mais aussi du droit commun, et du droit économique de l'auteur. Pour ajouter à la complexité, rappelons que la Cour suprême a jugé qu'un auteur ne doit pas « tente[r] de faire valoir un droit moral sous le couvert d'un droit économique »⁷³. Bref, les recours se superposent, mais la Cour suprême du Canada nous invite à les scruter en fouillant l'âme de l'auteur pour discerner son réel objectif : protéger sa réputation ou son portefeuille !

Et le droit commun offre un autre concept mou pouvant brouiller les cartes : celui du parasitisme⁷⁴.

C- Le concept de parasitisme

La théorie du parasitisme, d'abord dégagée par la doctrine⁷⁵, a finalement été acceptée par les tribunaux français⁷⁶ et reçue en droit québécois, notamment dans l'affaire *Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc.*⁷⁷. Toutefois, bien souvent dans les affaires au Québec, les tribunaux se sont en fait concentrés sur l'usurpation d'informations confidentielles ou la création d'un risque de confusion⁷⁸.

72. Sur cette question difficile de cerner cette atteinte, voir Mistrale GOUDREAU, « Le droit moral au Canada », (1994) 25 *R.G.D.* 403, 418 et s.

73. *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, 2002 CSC 34.

74. Certains y voient un régime distinct de la concurrence déloyale, comme le rapporte Jérôme PASSA, « Domaine de l'action en concurrence déloyale », *J. Cl. Concurrence – Consommation*, fasc. 240, n° 87, 6 mai 2019, se référant à Jacques LARRIEU, « Vers une autonomisation de la notion de parasitisme concurrentiel », *Propr. industr.* 2014, comm. 53.

75. Yves SAINT-GAL, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire [ou agissements parasitaires] », *R.I.P.I.A.* 1956, n° 25-26, p. 19 et s., à la p. 37, tel que cité par J. PASSA, préc., note 74. La théorie a aussi été soutenue dans les ouvrages suivants : Jean-Jacques BURST, *Concurrence déloyale et parasitisme*, Paris, Dalloz, 1993 et PHILIPPE LE TOURNEAU, *Le parasitisme. Notion, prévention, protection*, Paris, Litec, 1998.

76. J. PASSA, préc., note 74, n° 80.

77. *Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc.*, 2011 QCCA 960.

78. *Candock inc. c. Stegen*, préc., note 11 ; *Piscines Nautika inc. c. Fibre Design inc.*, préc., note 37. On peut observer un développement semblable en droit français : voir J. PASSA, préc., note 74, n° 92, où l'auteur conclut : « Lorsque l'établissement

En France, la théorie a notamment été utilisée pour empêcher la reprise d'un personnage ou de l'univers et de l'ambiance d'un film⁷⁹.

La doctrine française, bien que non unanime sur ce point⁸⁰, critique le fondement de la théorie du parasitisme, en ce qu'elle constitue une menace pour la « survie du système de la propriété intellectuelle » et « pour la liberté de la concurrence elle-même et pour toute activité créatrice »⁸¹. Un des auteurs les plus réputés sur la question admet aussi que les conditions de l'action en parasitisme ont été, au fil des ans, modifiées ou reformulées⁸². Dans sa formulation la plus simple, le parasitisme consiste « à vivre en “parasite” dans le sillage d'un autre en profitant des efforts qu'il a réalisés et de la réputation de son nom et de ses produits »⁸³. Par contre, les promoteurs de la théorie énoncent plusieurs critères cumulatifs :

Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d'autrui, individualisée, apportant une valeur ajoutée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un effort intellectuel

d'un risque de confusion ou la trahison d'un rapport de confiance est retenu, la référence au parasitisme, outre son caractère contestable, semble surabondante. »

79. Christophe CARON, « Gare à la reprise non autorisée de personnages, protégés ! », *Comm. com. électr.* 2004.11, comm. 136.
80. Parmi les écrits approuvant la théorie, on trouve notamment Philippe LE TOURNEAU, « Le bon vent du parasitisme », *Contrats, conc., consom.* 2001, chron. n° 1, et Antoine BONNEFONT, « Parasitisme et concurrence déloyale : il faut garder le cap », *Contrats, conc., consom.* 2001, chron. n° 4.
81. J. PASSA, préc., note 74, n° 90-91. Voir également : Jérôme PASSA, *Contrefaçon et concurrence déloyale*, Paris, Litec, 1997 ; C. LE STANC, préc., note 38 ; Frédéric POLLAUD-DULIAN, « De quelques avatars de l'action en responsabilité civile dans le droit des affaires », *RTD com.* 1997.349. Quelques auteurs cherchent une voie mitoyenne entre les auteurs hostiles et ceux en faveur à la théorie : Serge BINN et Corinne HUEBER, « Comment sauver la théorie du parasitisme ? », *Contrats, conc., consom.* 2000, chron. n° 13 ; Marie MALAURIE-VIGNAL, « Réflexions sur la théorie du parasitisme économique », *Contrats, conc., consom.* 2001, chron. 15.
82. Philippe LE TOURNEAU, « PARASITISME – Notion de parasitisme », *J. Cl. Concurrence – Consommation*, fasc. 570, n° 76, 6 août 2020 : « L'état présent de la question, en droit positif (puisqu'il a été adopté par la jurisprudence) est synthétisé dans une proposition que nous avons progressivement améliorée ; mais est nettement plus complexe que celle que nous avons proposée en 1982 (La responsabilité civile : Dalloz, 3^e éd., 1994), qui avait été affinée 1993 (Le parasitisme dans tous ses états : D. 1993, chron. p. 310 s., n° 13), puis en 1995 (dans une des éditions antérieures de ce fascicule. – Comp. avec la proposition de loi exhaustive, élaborée par X. Desjeux, condamnant la reprise “de la prestation d'autrui”, rapportée et commentée dans Ph. le Tourneau, *Le Parasitisme*, préc., n° 352 s.). »
83. J. PASSA, préc., note 74, n° 77. C'est ce vocabulaire qui sera utilisé dans l'affaire *Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc.*, préc., note 77, par. 15.

et d'investissements, commet un acte parasitaire fautif. Car cet acte de captation de la notoriété ou des investissements d'autrui, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu'il rompt l'égalité entre les divers intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en justice la cessation et/ou l'indemnisation, lorsqu'elle ne dispose pas d'une autre action spécifique, et qu'elle n'a pas bénéficié d'un droit privatif ayant expiré (sauf en matière de signes).⁸⁴

Certains de ces critères font ressurgir les mêmes problèmes que ceux vus précédemment. Cette définition requiert que l'acte « provoque [...] un trouble commercial ». Si l'auteur ne s'est aucunement engagé dans une activité commerciale, comment peut-il être victime d'un trouble commercial ? De plus, comment reconnaît-on ce « fruit d'un effort intellectuel et d'investissements », nécessaire au succès de l'action⁸⁵ ? Ces investissements doivent-ils excéder les efforts habituels de création et de commercialisation de l'œuvre protégée par le droit d'auteur ? La doctrine souligne dans un commentaire de jurisprudence les difficultés à satisfaire ce critère. L'affaire concernait la commercialisation d'un ourson semblable à celui que la partie demanderesse vendait depuis une dizaine d'années. Le commentateur explique :

Le débat a porté sur la preuve des investissements. Les juges d'appel avaient considéré que le savoir-faire et les investissements corrélatifs pouvaient être déduits de « la longévité de la commercialisation de l'ourson "Balou" et le chiffre d'affaires dégagé par celle-ci ». La cassation est prononcée car ce sont des « motifs impropres à établir que les sociétés Prada avaient tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société Appartement à louer ». En effet, le succès peut dépendre d'effets de mode aux causes incertaines ou multiples, qui peuvent être extérieures à l'entreprise,

84. P. LE TOURNEAU, préc., note 70, par. 76. On a aussi proposé de substituer le critère de la valeur ajoutée à celui de l'investissement. Jean-Jacques FRION, « Présentation d'une approche renouvelée de l'agissement parasitaire : le critère de la valeur ajoutée substitué à celui de l'investissement », *Contrats, conc., consom.* 2002.7, chron. 15.

85. Com., 5 juill. 2016, n° 14-10.108, tel que commenté par Marie MALAURIE-VIGNAL, « La Cour de cassation exige que la preuve de l'investissement soit rapportée pour caractériser un parasitisme économique », *Contrats, conc., consom.* 2016.10, comm. 209.

et provenir par exemple des consommateurs. Ces derniers, par exemple, par les réseaux sociaux, peuvent prendre goût d'un produit et un effet de mode peut en résulter, indépendamment de tout investissement de l'entreprise qui profitera de « cet emballement » des consommateurs. Or, pour que le parasitisme soit établi, la preuve d'un véritable savoir-faire et des investissements effectués doit être rapportée. Comme l'énonce l'attendu de principe, le savoir-faire et les investissements ne peuvent « se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation de l'ourson litigieux ».⁸⁶

Certains jugements demandent en plus une intention du défendeur de se placer dans le sillage d'autrui⁸⁷.

Tous ces critères cadrent mal avec le régime de la responsabilité extracontractuelle civiliste. Exiger une intention, comme celle d'usurper le fruit d'investissements d'autrui, ne correspond pas au critère de faute du droit civil. La faute, c'est adopter une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente⁸⁸. La responsabilité civile sanctionne autant le délit intentionnel que celui commis par négligence⁸⁹, sans demander d'intention malveillante particulière du défendeur⁹⁰.

86. *Id.*

87. Céline TILLOY, « CONCURRENCE DÉLOYALE. – Action en concurrence déloyale », *J. Cl. Procédures Formulaire*, fasc. 10, 28 juin 2018. L'auteure rapporte ainsi cette oscillation de la jurisprudence : « 201. – Considérant le parasitisme comme un comportement volontaire, la jurisprudence exige que l'intention de l'entreprise parasite de se placer dans le sillage d'autrui soit démontrée (Cass. com., 4 fév. 2014, n° 13-10.039 : JurisData n° 2014-001819. – CA Versailles, 14 mai 2013, n° 11/07597 : JurisData n° 2013-011076. – Rappr. Cass. com., 30 mars 2016, n° 13-12.122 : JurisData n° 2016-006045 ; *Contrats, conc. consomm.* 2016, comm. 164, M. Malaurie-Vignal ; JCP E 2016, 1347, Droit de la concurrence déloyale, n° 8, G. Decocq. – Comp. Cass. 1^{re} civ., 14 nov. 2013, n° 12-20.687 : JurisData n° 2013-025752, « l'action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute, sans requérir un élément intentionnel ». – V. n° 51). »

88. Les auteurs définissent le concept de faute comme « la violation du devoir légal de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à celle qu'aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans des circonstances identiques à celles où s'est trouvé l'auteur du dommage au moment où il a posé l'acte qu'on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui tient rigueur » : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, préc., note 27, n° 1-210.

89. Car, comme le souligne la doctrine, « le seul critère de l'intention de nuire ne permet pas de séparer la conduite fautive de celle qui ne l'est pas » (J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, préc., note 27, n° 1-188).

90. C'est aussi la solution en droit français, où l'on définit la faute comme l'« erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été commise par la personne la plus avisée [...] » : Henri MAZEAUD, Leon MAZEAUD et André TUNC, *Traité théorique de la*

De plus, il faut tenter de cerner cette faute, cette conduite contraire au comportement de la personne normalement prudente et diligente. Reprocher à une personne d'avoir capté le fruit d'investissements d'autrui suppose que cette personne ait su, ou à tout le moins qu'elle aurait dû savoir quels sont les montants et la nature de ces investissements. Or, ces données ne sont habituellement pas divulguées par les entreprises. Comment la personne prudente et diligente est-elle censée s'abstenir de profiter des investissements d'un tiers, si elle n'a pas les moyens de savoir quels ont été ces investissements ou ce qu'ils ont généré dans les faits ? Doit-elle présumer que tout signe jouissant de l'engouement du public est le fruit d'investissements et est donc protégé ? Si oui, tout signe populaire se trouve *ipso facto* retiré du domaine public. Cette présomption d'interdit de copier tous signes populaires est-elle compatible avec la règle de la liberté de commerce ? La Cour d'appel du Québec l'a bien expliqué : en principe, la concurrence est libre, elle ne devient « une occasion de responsabilité civile que lorsqu'elle est illégale ou déloyale, défendue par la loi ou accompagnée de tromperie »⁹¹. Est-il déloyal ou illégal pour un commerçant de suivre la mode ?

CONCLUSION

La présence de plusieurs notions à contenu variable en droit d'auteur et en responsabilité extracontractuelle crée des zones pré-occupantes de chevauchement potentiel⁹². Permettre à une partie de

responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6^e éd., t. I, Paris, Montchrestien, 1965, n° 439. De plus, « ce fait – cette faute – n'a pas à être intentionnel ; ce peut être une faute de "négligence" ou d'"imprudance" » : Patrice JOURDAIN, « Droit à réparation. – Responsabilité fondée sur la faute », *Jurisclasseur Civil Code*, fasc. 120-10, 7 novembre 2011, n° 4.

91. Comme l'a expliqué la Cour d'appel dans la décision *Excelsior, compagnie d'assurance vie c. Mutuelle du Canada, compagnie d'assurance*, [1992] R.J.Q. 2666, citant Antonio PERREAULT, *Traité de droit commercial*, t. 1, Montréal, Éditions Albert Lévesque, 1936, p. 449 : « Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne permet de causer préjudice à autrui en le concurrençant qu'à condition que la concurrence ne soit ni illicite ni déloyale. Licite en principe, la concurrence cesse donc de l'être quand elle comporte des tromperies ou des fraudes... Le fait de causer un dommage à autrui, même volontairement, ne donne naissance à l'obligation de réparation que si l'acte est illicite ou déloyal, c'est-à-dire accompagné de manœuvres dolosives. Dans toute profession, dans toute entreprise, le concurrent malheureux ne peut se faire indemniser du préjudice que lui cause celui qui lui a enlevé ses clients. La libre concurrence ne devient donc une occasion de responsabilité civile que lorsqu'elle est illégale ou déloyale, défendue par la loi ou accompagnée de tromperie. »

92. Nous partageons l'opinion du professeur Le Stanc, qui écrit : « Nous estimons que la construction prétorienne de la concurrence parasitaire – et *a fortiori*

se servir de la souplesse d'un régime pour contourner les exigences de fond ou de forme des régimes de propriété intellectuelle revient à contourner l'intention du législateur ayant précisé ces exigences dans son corpus de lois. Comme le dit la Cour suprême, il convient de ne pas « établir un monopole contrairement aux politiques fondamentales des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes de propriété intellectuelle dans notre système de droit »⁹³. Le juge qui détermine ce que constitue une partie importante de l'œuvre doit prendre en considération l'objet de la loi, qui est d'établir un équilibre entre, d'une part, l'obtention d'une juste récompense pour le créateur et, d'autre part, la promotion, dans l'intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles⁹⁴. Le fait de reprendre un segment de phrase ou quelques mots ne devrait pas constituer la reproduction d'une partie importante d'une œuvre⁹⁵. Autrement, serait bannie la pratique de l'épigraphe, qui ne semble pas s'inscrire dans l'un des buts reconnus pour l'utilisation équitable⁹⁶. Dans le même esprit, certains personnages d'œuvre, comme les « petits hommes verts »⁹⁷, ne sont pas le reflet du talent et du jugement d'un créateur⁹⁸, mais « appartiennent [plutôt] au fonds commun et au domaine public »⁹⁹.

des agissements parasitaires – est inopportune en ce que, d'une part, elle rend inutiles les monopoles de propriété intellectuelle dont l'accès est, quant à lui, soumis à de strictes conditions et qu'elle abolit de ce fait le “domaine public” [...] » (C. LE STANC, préc., note 38).

93. *Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc.*, préc., note 11, par. 69 : dans cette affaire, la Cour suprême a jugé que l'action en *passing off* ne pouvait être utilisée pour revendiquer des droits sur la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, relevant en fait du droit des brevets.
94. *Théberge c. Galerie d'Art du Petit Champlain inc.*, préc., note 73, par. 30.
95. Comme l'a jugé le Conseil privé dans *Francis, Day & Hunter Ltd. v. Twentieth Century Fox Corp. Ltd. et al.*, préc., note 47 et plus récemment la Cour supérieure de l'Ontario dans *Shewan v. Canada (Attorney General)*, préc., note 47.
96. La LDA prévoit des exceptions pour l'utilisation équitable d'une œuvre aux fins d'étude privée, de recherche, d'éducation, de parodie ou de satire, de critique ou de compte rendu, ou de communication des nouvelles : art. 29-29.2 LDA.
97. C. CARON, préc., note 79.
98. Pour un exemple de personnages jugés non suffisamment développés en jurisprudence, voir : *Preston v. 20th Century Fox Canada Ltd.*, [1990] F.C.J. No. 1011 (C.F.), conf. par [1993] F.C.J. 1259 (C.A.F.).
99. C. CARON, préc., note 79. Certains personnages sont même le reflet de préjugés : Christian CHELEBOURG, « Racisme, stéréotypes, appropriation culturelle : faut-il censurer les classiques Disney ? », *The Conversation*, 26 novembre 2019, en ligne : <<http://theconversation.com/racisme-stereotypes-appropriation-culturelle-faut-il-censurer-les-classiques-disney-127357>>. On peut douter de l'effort intellectuel de celui qui reprend un stéréotype.

De plus, il convient de distinguer le comportement de la personne prudente et diligente de la conduite fautive, base de la responsabilité extracontractuelle, en fonction de principes généraux du droit. Les principes demeurent celui de la liberté de commerce¹⁰⁰ et celui de la liberté de puiser à même le domaine public¹⁰¹. La reprise d'un élément non protégé par un droit exclusif ne devrait constituer une faute que s'il s'accompagne d'une manœuvre répréhensible, comme la violation d'une obligation légale, une déclaration trompeuse ou la création d'une confusion. L'existence de cette confusion doit reposer sur un fondement factuel et non de simples hypothèses ou possibilités¹⁰². Le simple fait que quelqu'un ait reproduit un segment de l'œuvre connue ne crée pas en soi une confusion, ou une conduite parasitaire inacceptable. Admettre *in abstracto* que le fait de reprendre une partie identifiable d'une œuvre d'autrui engage une responsabilité extracontractuelle équivaut à créer un droit de propriété sur des mots ou des dessins *in vacuo*¹⁰³. Comme nous l'écrivions en introduction, une telle protection dépasse de loin les objectifs du régime de propriété intellectuelle et du droit de la responsabilité extracontractuelle du droit commun.

100. *Supra*, note 91.

101. Andrea SLANE, « Guarding a Cultural Icon: Concurrent Intellectual Property Regimes and the Perpetual Protection of *Anne of Green Gables* in Canada », (2011) 56-4 *McGill Law Journal* 1011, 1055.

102. *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 CF 17, par. 200 : « [U]ne simple possibilité de confusion ne sera pas suffisante ; il faudra établir une probabilité de confusion : voir *Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 37 ; *Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.*, 2007 C.A.F. 258, [2008] 2 R.C.F. 132, par. 38. »

103. *Walt Disney Productions v. Triple Five Corp.*, [1994] 154 A.R. 161 (AB Q.B.), par. 136, citant ce passage de la décision *McCulloch v. Lewis A. May (Product Distributors) Ltd.*, préc., note 56, p. 849 : « It is established beyond argument that under the law of England a man is not entitled to exclusive proprietary rights on a fancy name in vacuo. » Un droit de propriété sur un signe est transitoire, dépendant du caractère distinctif et de l'emploi du signe : T. SCASSA, préc., note 58, n° 7.21.