Le « Character Merchandising » et le droit français

Xavier Desjeux*

Le mot « merchandising » a fait timidement son apparition en France ; il vise un ensemble d'études et de techniques dans le domaine du marketing. Il s'est créé un institut français du « merchandising ». Le sujet à traiter ici évoque un autre domaine du commerce à savoir l'exploitation de personnages humains ou de fiction, des marques célèbres voire des événements internationaux exploités commercialement à des fins promotionnelles. Il s'agit donc d'abord d'un fait et non d'un nouveau droit ; en effet, l'examen du droit positif révèle qu'en France les problèmes juridiques suscités par la mise en oeuvre du « character merchandising » ont été réglés par l'application de lois existantes : le droit d'auteur, les droits de la personnalité ou le droit des marques. Le juriste s'est trouvé confronté à des problèmes un peu nouveaux et en tout cas très particuliers lorsqu'il a fallu régler le conflit entre plusieurs règles de droit. C'est à partir des droits mis en oeuvre que l'on va étudier la manière dont le « character merchandising » s'est manifesté en France.

I- LE DROIT D'AUTEUR

Il n'est pas douteux que le créateur d'un personnage né de son imagination bénéficie du droit d'auteur. Ce personnage peut être une oeuvre littéraire ou une oeuvre « artistique » (graphique). L'examen de la jurisprudence révèle les problèmes de droit les plus fréquents.

© Xavier Desjeux, 1989.

* Docteur en droit, ancien chargé de cours des facultés de droit, consultant international, Cabinet Escande, avocat à la Cour. La présente étude est le rapport national présenté lors du congrès de la Ligue internationale du droit de la concurrence (L.I.D.C.) qui s'est tenu à Madrid du 7 au 10 octobre 1989.

A- LES PERSONNAGES DE ROMAN : DROIT D'ADAPTATION ET DROIT MORAL

Les tribunaux ont eu à connaître de la dénaturation du personnage. Dans un cas, ils ont refusé la sanction et dans un autre, ils l'ont admise.

1- Le romancier Leslie Charteris crée le personnage Le Saint et cède les droits d'adaptation cinématographique de l'un des romans lors de la sortie du film. L'auteur du personnage du Saint assigne la Société de films qui, d'après lui, a dénaturé le personnage et a ainsi violé son droit moral d'auteur aux motifs que :

> Le Saint n'a jamais eu de Château en Écosse ; qu'il ne se serait jamais permis de porter un Kilt, qu'il n'a jamais porté de chapeau melon, ni de parapluie et que les noms des principaux personnages du roman n'ont pas été utilisés comme ils le sont habituellement ; que l'adaptation a été faite au mépris de l'esprit dans lequel Leslie Charteris avait conçu les aventures des personnages qu'il a créés... Qu'au lieu de l'aventure romanesque d'un d'Artagnan en costume moderne, l'adaptation en a fait un clown et un rustre sans charme etc.

Le Tribunal, après avoir décrit les caractéristiques essentielles de la personnalité du Saint, rappelle que l'adapteur jouit d'une certaine liberté, qu'il a le devoir « pour traduire, sans trahison, l'esprit, le caractère et la composition de l'oeuvre originale, de découvrir une expression nouvelle de la substance de celle-ci... » En conséquence, il déboute le romancier de sa demande (TGI Paris le 8 mars 1968, DS 68.742).

2- Les deux auteurs des romans Fantomas ont cédé leurs droits d'adaptation cinématographique et ont pris le soin de préciser dans le contrat que « les caractères typiques des principaux héros des romans Fantomas ne pourraient être modifiés sans que l'auteur en ait été averti et qu'il ait donné son accord ». Les auteurs écrivent à la Société : « ... J'ai pris le soin de préciser que toute adaptation devrait respecter les caractères des personnages dont découlent les situations où ils se trouvent dans les 45 volumes actuellement édités... Je ne puis tout de même pas y laisser introduire des nouveautés, des situations inventées, contredisant complètement les caractères très typés de mes personnages et les thèmes qui charpentent l'oeuvre entière... » Dans le procès en contrefaçon artistique, le tribunal ne s'en tient pas à la violation du contrat mais rappelle l'existence du droit moral « sans le respect duquel, l'oeuvre, soi-disant adaptée à l'écran, ne peut qu'être dénaturée, la personnalité de l'auteur défigurée... » (TGI Paris 7.1.69, RIDA 69.166).

Les deux espèces qui viennent d'être rappelées, à titre d'exemple, illustrent le délicat devoir du juge qui doit faire le départ entre la liberté d'expression dont jouit le titulaire du droit patrimonial d'adaptation, objet de la cession licite, et le respect de l'oeuvre, attribut inaccessible du droit moral de l'auteur.

B- LES PERSONNAGES DESSINÉS : DU GENRE À L'IMITATION ET À L'INDIVIDUALISATION

Les litiges ont souvent porté sur des personnages de fiction aux traits humains, généralement des animaux mais parfois d'êtres humains dont l'expression est copiée. La copie semble porter sur l'emprunt de la personnalité.

Les tribunaux ont retenu parfois le risque de confusion, notion inconnue dans le domaine de la contrefaçon mais « pierre de touche » de l'imitation ; notion pratiquement inusitée dans la doctrine classique du droit d'auteur (hors du pastiche, de la parodie ou de la caricature).

À propos de la réalisation d'une figurine s'inspirant à la fois du canard (dont elle déforme les traits) et de l'homme (dont elle emprunte la stature), dénommée Donald Duck, le tribunal déclare : « Le contrefacteur est mal venu à prétendre que « l'expression » par lui qualifiée de « psychologique » du personnage de fantaisie réalisé par lui en s'inspirant de l'oeuvre originale, serait différente de celle qui se dégage de celle-ci alors que d'autre part, le dessin original représente un personnage humoristique animé susceptible par conséquent d'expressions différentes et que, d'autre part le modèle original et le modèle argué de contrefaçon sont si proches, l'un de l'autre que, même s'il les avait simultanément sous les yeux, un acheteur, fût-il attentif, pourrait normalement les confondre. » (Paris 15.10.1964, RIDA 1965.208). Cette décision est intéressante en ce qu'elle reconnaît la copie au-delà de la forme purement matérielle de l'oeuvre et sanctionne « l'imitation » au-delà de la contrefaçon partielle et dans une autre problématique que l'opposition traditionnelle entre la forme concrète et l'idée.

Dans une espèce plus simple, le tribunal va sanctionner la copie de Casimir, un dinosaure à traits humains créé pour une émission de télévision, avec une rédaction maladroite en raison du mélange de concepts classiques antinomiques : La société condamnée pour contrefaçon « vend un jouet creux en plastique floqué de couleur orange représentant un animal du « genre » préhistorique qui constitue, par sa « forme » la contrefaçon quasi servile du personnage de Casimir » (TGI PARIS 8 février 78, RIDA 1978.92).

C'est à propos du dessin d'un « gamin » que les juges vont reconnaître la qualité d'oeuvre de l'esprit à une image du « genre gamin » reproduite par un tiers sans autorisation. Ils vont prendre en considération la forme du dessin mais aussi l'expression psychologique qui différencie le personnage des autres « gamins » : « Michel Thomas est l'auteur de dessins et peintures représentant le même « gamin » et la même « gamine »... offrant toujours le même type physique, caractérisé, principalement par une tête disproportionnée par rapport au reste du corps, et surtout offrant toujours le même visage avec ses yeux immenses et tout ronds dévorant la face, à la pupille très noire et au large iris bleu, une petite bouche charnue et « en cerise », aux commissures marquées... Le tout donnant au visage un air généralement candide et malicieux, heureux et sympathique... » ; le tribunal note que ce « gamin » est individualisé : « considérant que le gamin ou gamine créé par Michel Thomas est sans ressemblance, notamment avec le garçonnet de Montmartre popularisé par POULBOT lequel est assorti d'une légende, simplement dessiné, colorié seulement parfois ayant une tête et un corps proportionné » et un visage à peine esquissé qui joue dans la scène représentée un rôle moins important, et de loin, que le visage étudié du « gamin » de Michel Thomas (Paris 24 avril 79, RIDA 79.138).

Pour refuser protection à l'auteur de personnages de bandes dessinées constitués par des petits hommes verts, se plaignant de ce qu'une agence de publicité avait peu après réalisé une publicité pour des pâtes alimentaires avec le dessin de petits hommes verts, le tribunal va retenir les deux critères d'absence d'originalité des petits hommes verts « pour représenter des êtres insolites et différents des humains » et l'absence de risque de confusion entre les deux images en présence en raison de la diversité « des situations respectives dans lesquelles sont placés les différents personnages ». Il est évident qu'un créateur de personnage ne peut monopoliser un genre mais il aurait été intéressant de mieux connaître les circonstances de fait pour savoir si les petits hommes verts extra-terrestres seraient bien venus au secours des pâtes alimentaires à promouvoir si la bande dessinée n'avait pas connu le succès. Se borner à une approche de pur droit d'auteur rend très mal compte aujourd'hui du phénomène du « character merchandising ».

II- LES DROITS DE LA PERSONNALITÉ

Les attributs de la personnalité sont juridiquement protégés lorsqu'ils sont utilisés par des tiers, notamment à des fins commerciales ou promotionnelles sans le consentement ou au-delà

du consentement de l'intéressé (le plus souvent connu du public et des médias). Il peut arriver que l'on utilise *la voix* d'une personne. Ainsi le comédien Claude Pieplu a fait sanctionner judiciairement l'imitation de sa voix à l'occasion d'une publicité télévisée pour une marque de chaussettes, assortie d'une voie off (TGI PARIS 3.12.75, D. 77.211 ; JCP 78 II 19002). *Le nom* peut également faire l'objet d'une exploitation commerciale jugée abusive. Ainsi la famille Rotschild a fait interdire l'usage de ce patronyme — qui était également celui du défendeur — pour la vente de cigarettes et de parfums. Les juges ont retenu l'organisation de la confusion avec le nom célèbre (Paris 20 mars 1985, D.85 IR 324).

Mais c'est à propos du droit à *l'image* qu'une importante jurisprudence s'est développée. Le droit positif reconnaît au droit de la personnalité un attribut extra-patrimonial et un attribut patrimonial, il fixe ainsi de façon prétorienne la sphère de protection du droit à l'image.

A- LE DROIT EXTRA-PATRIMONIAL

Il s'agit essentiellement, en pratique, de sanctionner l'usage de l'image qui porte atteinte à la réputation de la personne représentée. Il est intéressant de noter que devant les tribunaux, c'est le préjudice moral qui a été retenu, sous l'angle de l'atteinte à la réputation. Ainsi la comédienne Catherine Deneuve a obtenu réparation à la suite de la diffusion d'une affiche publicitaire portant son image, en vue de promouvoir un nouveau journal. Le tribunal souligne que la présentation de l'affiche « donne nécessairement à penser au public que la comédienne a entendu user de sa notoriété et sans doute la monnayer pour soutenir la campagne publicitaire en faveur du journal » (TGI Paris 20.1.82, D.S. 85 IR 164) ; la même mésaventure est arrivée notamment à l'acteur Belmondo (TGI Paris 17.10.84).

La situation est plus évidente pour les hommes politiques. Ainsi un leader d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen a été baptisé Frankenpen et présenté sous forme de caricature avec un casque qui semblait Prussien dans une émission de télévision consacrée à la satire des hommes politiques.

La Cour relève « l'amalgame fait de l'image traditionnelle d'un ennemi du peuple français et de l'image d'un représentant élu de ce même peuple... Il s'agit à l'évidence non pas d'une caricature... mais bien d'un outrage délibéré » (Paris 22 novembre 84, DS 1985 IR 164) ; de même le Président Giscard d'Estaing a fait retirer du commerce un jeu de cartes à jouer comportant sur chaque carte une caricature du Président sous divers costumes (TGI Nancy, Réf.

15.10.76, JCP 77 II 18526). De même Pompidou — à titre privé avait déjà fait interdire l'usage de son image dans un but commercial pour la vente de moteur hors bord (TGI Paris, Réf. 4.4.70. II 16328).

En revanche, le Tribunal de Lyon a pu décider qu'il n'y avait pas de préjudice moral, donc atteinte à un droit extra-patrimonial, pour un joueur de football dont la photo prise dans un lieu public au cours d'un match était exploitée par une agence à des fins publicitaires (17.12.80, D. 81-202).

B- LE DROIT PATRIMONIAL

Nul ne peut, en principe, publier ou exploiter un attribut de la personnalité d'un tiers sans le consentement de celui-ci, ni exploiter cet attribut au-delà du consentement donné par la personne. L'importante jurisprudence intervenue en matière de droit à l'image illustre ce principe.

1- Ainsi les tribunaux vérifient l'existence du consentement de la personne photographiée. Le Tribunal de Paris a rappelé opportunément que toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion. En l'espèce, il ne peut se déduire de ce qu'une commerçante accepte de bonne grâce de figurer sur les souvenirs de voyage de personnes privées qu'elle a consenti à ce qu'un cliché serve à confectionner des cartes postales ou à illustrer un sommaire de journal. L'exploitation commerciale de ce cliché sans le consentement exprès et spécial de cette commerçante revêt donc un caractère fautif et porte atteinte au droit qu'elle a sur son image (TGI Paris, 18.11.87, D.S. 988. Somm. 200), et ceci même en dehors de tout préjudice moral.

Parfois le droit à l'image se confond en quelque sorte avec le droit à la vie privée régi par l'article 9, al. 2 du Code civil. Il en est ainsi lorsque l'éditeur d'un magazine publie les photographies d'une actrice (Isabelle Adjani), sans son autorisation pour les utiliser à des fins commerciales, avec un article dont l'auteur fait parler l'actrice à la première personne et qu'à cette occasion sont révélés sa date exacte de naissance et des détails sur son fils (Paris 22 oct. 1987, DS 88 Somm. 198).

Les tribunaux prennent le soin de rappeler que l'on ne peut exploiter sans un consentement non équivoque la photographie de la personne qui a accepté de poser pour un photographe. Ainsi en est-il d'une personne qui n'est pas modèle ou mannequin professionnel et n'a pas été rémunérée à l'occasion des prises de vue : « Si

l'intéressée a pu manifester de l'intérêt pour les séances de pose, par goût de la publicité, souhait de rendre service... Il n'en résulte pas que chacun puisse être autorisé à utiliser désormais son image à n'importe quelle fin et dans n'importe quelles conditions » (Paris 10 mars 1987, DS. 87 Somm. 384).

Il a été jugé que le droit à l'image de la personne décédée s'éteint avec elle et qu'après sa mort le droit patrimonial du défunt ne passe pas « aux héritiers qui ne peuvent céder à un tiers le droit de reproduction de son image. Les héritiers peuvent seulement protéger l'image de leur auteur contre l'utilisation qui en serait faite dans des conditions attentatoires à la mémoire de celui-ci » (Paris, 7 juin 1983, DS 85 Somm. 165 Aff. Claude François).

La Cour de Paris vient ainsi marquer une importante limite à la patrimonialisation du droit à l'image, ce qui devrait susciter la discussion.

2- Le droit à l'image ne saurait être exploité commercialement *au-delà du consentement* donné. La solution est classique et les exemples nombreux surtout chez les vedettes de cinéma qui ont obtenu des dommages-intérêts de la part de commerçants qui avaient outrepassé l'étendue de l'autorisation d'utiliser l'image photographique, tel Jean-Claude Brialy à l'encontre d'un fabricant de costume (Cass. Civ. 20.6.66, JCP 66. II. 14890) ou Brigitte Bardot qui avait *toléré* le commerce de « boubous » africains et martiniquais portant son image symbole, a fait condamner les marchands de « chaises longues, draps de bain et stores portant l'effigie de l'actrice célèbre, exposés et mis en vente en plusieurs points de territoire français », et ce sans son autorisation. À cette occasion le Président reconnaît à Brigitte Bardot droit à indemnisation du préjudice, (TGI Nanterre, Réf. 14.6.1980, DS. 85 Somm. 163). Faut-il attribuer le fait à la fermeté des principes posés par les tribunaux et généralement approuvés par la doctrine ? Toujours est-il que les affaires judiciaires relatives à la commercialisation des attributs de la personnalité des vedettes des arts, du spectacle ou de la politique semblent devenues moins fréquentes, à moins que notre vieux continent soit moins fasciné par ses idoles...

Le monde du commerce reconnaît parfois un pouvoir attractif particulier à certains signes distinctifs comme certaines marques qui sont alors exploitées dans la sphère du « character merchandising ».

III- LE DROIT DES MARQUES ET LA NOTORIÉTÉ DU PERSONNAGE

Il est souvent difficile aujourd'hui de lancer un nouveau produit et sans doute plus difficile encore de lancer une nouvelle marque. Des personnages de fiction sont devenus célèbres par le développement du roman dit d'espionnage, l'explosion du phénomène de la bande dessinée et l'émergence du public de l'enfant-roi face au petit ou au grand écran dans notre société occidentale caractérisée il y a encore peu de temps par son appétit de consommation. À l'ère du « marketing », les créateurs de ces personnages, les entreprises commerciales et les agences de publicité ont senti la valeur marchande et le pouvoir attractif de ceux-ci sur la clientèle. Si le droit d'auteur permet indiscutablement une certaine protection, le droit des marques renforce considérablement cette protection; il peut notamment pallier une insuffisance d'originalité; il fixe la consistance du graphisme voire de la marque complexe (graphisme et dénomination); la protection demeure au-delà des 50 ans *post mortem auctoris* et peut se renouveler indéfiniment par dépôt successif de la marque de dix ans en dix ans.

A- La problématique du dépôt de marque d'un personnage de fiction notoire

Lorsqu'une entreprise envisage la commercialisation d'un produit ou d'une gamme de produits nouveaux, elle peut choisir un graphisme ou une dénomination et la notoriété de cette marque, si elle s'établit dans le public, sera le fruit de l'investissement industriel, commercial, promotionnel et publicitaire réalisé à l'occasion du lancement et de la diffusion plus ou moins large du produit marqué sur la scène internationale.

La situation est classique. C'est l'exemple de Coca Cola pour la célèbre boisson: la notoriété de la marque est originairement associée à la notoriété du produit. Une autre hypothèse suscite parfois des discussions en doctrine, voire en jurisprudence: un personnage connu comme E.T., Donald Duck ou James Bond peut être déposé comme marque avant toute conception ou fabrication.

Dans cette dernière hypothèse certains auteurs ont procédé — à l'aide d'une analyse exégétique la plus traditionnelle — à un examen plus ou moins critique de cette pratique, estimant que la marque ainsi déposée ne visait pas un produit déterminé mais était le produit lui-même et qu'ainsi la législation sur les marques serait détournée de sa finalité; en outre le renouvellement indéfini de la marque ferait

échec à la législation sur le droit d'auteur et à l'instauration du domaine public 50 ans après la mort de l'auteur.

Une telle approche du « character merchandising » n'emporte pas l'adhésion; il n'est pas évident que le dépôt à titre de marque d'un personnage célèbre crée une situation juridique particulière au motif que c'est le personnage qui serait le produit. En effet, le déposant peut tout d'abord déposer le personnage dans toutes les classes, comme n'importe quelle marque déjà exploitée ou non; certaines entreprises déposent systématiquement les signes distinctifs nouveaux susceptibles d'être utilisés dans les cinq ans du dépôt pour des produits qui peuvent ne pas encore exister. Le dépôt peut n'être effectué que dans certaines classes; ce qui peut faire problème, c'est le concept de *notoriété*. Le personnage exploité sans autorisation par un tiers est généralement célèbre et possède à ce titre un pouvoir attractif auprès de la clientèle. Le cessionnaire de la marque de ce personnage se voit-il transmettre la notoriété de celui-ci de telle sorte que sa marque jouit du régime de la marque notoire au sens de la législation sur les marques? En d'autres termes peut-on bénéficier d'une marque notoire sur un produit qui a été peu ou pas exploité?

La question a peut-être un intérêt théorique, mais en pratique l'enjeu n'est pas nécessairement important. En effet, si la notion de marque notoire figure dans la législation sur les marques, il est admis que le fondement de la protection est de droit commun, de l'article 1382 du Code civil, l'acte reproché, à savoir l'emprunt de la notoriété, étant aujourd'hui analysé comme un acte de « parasitisme », acte qui n'est pas spécifique à la matière des marques. En présence de l'utilisation par un tiers du personnage (graphisme ou nom), sans l'autorisation du titulaire de la marque, la véritable question à se poser semble bien de savoir si l'on est ou non en présence d'une activité parasitaire préjudiciable au titulaire de la marque. À ce stade de l'analyse on retrouve une problématique désormais classique touchant à la sphère de rayonnement de la marque notoire. Pour certains, elle doit régner « sans partage » (P. Mathely); plus généralement le droit positif oscille entre trois conceptions, la première est restrictive: la marque notoire ne s'étend qu'aux produits « similaires » au sens strict, c'est-à-dire voisins. La seconde est beaucoup plus large: elle admet que dans le jeu du commerce international une entreprise a vocation à diversifier son activité actuelle. Une troisième formule permet de dire que la marque est notoire dès lors que la clientèle peut l'attribuer à la même origine. En toute hypothèse, il semble intéressant de rechercher d'une part s'il y a risque d'affaiblissement du pouvoir distinctif de la marque première et éventuellement le contexte dans lequel l'utilisateur

second a choisi pour son commerce un graphisme ou un nom notoire déjà exploité à des fins commerciales.

B- Le juge face à la pratique des affaires

Certaines espèces appellent une solution simple. Ainsi l'auteur du personnage le Saint avait déposé « Le Saint » à titre de marque. Il a pu faire interdire à l'entreprise cinématographique détentrice du droit d'adaptation des romans au cinéma (cf. l'affaire citée ci-dessus) l'usage de cette marque sous quelque forme que ce soit (TGI Paris 1968, D 68. 742).

D'autres affaires révèlent des situations de fait ou de droit plus complexes.

À titre d'exemples la Cour de Chambery a connu après la guerre, d'une affaire touchant au personnage du « Professeur Nimbus » déposé comme marque (10.12.1951 Gaz. Pal 1952 I.116). Une imprimerie a reproduit des enveloppes et placards assortis d'un dessin du professeur Nimbus avec ses traits caractéristiques, mais se différenciant de la marque par l'absence de partie inférieure, par l'attitude du personnage et par l'inscription du mot « Nimbus ». La Cour a cru devoir rejeter l'action en contrefaçon de marque alors même qu'elle accueillait l'action sur le terrain du droit d'auteur. Les juges avec, semble-t-il, un excès de rigueur ont estimé à l'époque que l'attitude choisie pour le personnage en faisait une marque différente. Une telle affirmation n'est pas à l'abri de la critique. Il est vrai qu'il a fallu un long combat judiciaire pour faire admettre que « La vache sérieuse » était la contrefaçon « par contraste » de la marque « La vache qui rit », en raison de l'association d'idées (Cass. 5 janv. 66, Ann. 67.83) ; cette même Cour de Chambery devait vingt ans plus tard décider que la dénomination mini taille était la contrefaçon de la marque Taillefine en raison du rapprochement intellectuel que la clientèle pouvait faire (3.1.1972 RIPIA, 1972 87). Était-il nécessaire que le droit d'auteur vole au secours de la marque constituée par le graphisme du célèbre professeur Nimbus ? En outre, il y avait là un acte de parasitisme qui méritait sanction sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Un autre exemple révèle encore comment une certaine logique juridique a bien du mal à appréhender le réel du monde des affaires et la juste place du « character merchandising » : l'affaire remonte à un peu plus de vingt ans ; cette remarque peut avoir son importance car il est vraisemblable que la Cour de Paris regarderait de plus près les faits de la cause comme elle le fait aujourd'hui de manière de plus en plus systématique en vue de réprimer les actes de

parasitisme. Les faits étaient les suivants : deux sociétés étrangères étaient titulaires de la marque James Bond pour la France. Elles concèdent la marque à deux marchands de chaussures et à un marchand de tissu. Le fabricant de chaussures concurrent imagine, non pas d'apposer la marque James Bond 007 sur les chaussures, mais de décorer sa vitrine avec les tissus James Bond 007 du fabricant régulièrement licencié et d'accompagner chaque chaussure de sa propre marque. Le tribunal sanctionnera l'agissement et infirmera au motif que « le tissu X... à titre de marque et qu'un acheteur d'attention moyenne pouvait s'y tromper ». La Cour suprême casse la décision sur le terrain de la concurrence déloyale en constatant, en substance, que dans leurs écritures les demandeurs invoquaient le risque de confusion alors que la Cour d'appel déclarait que les demanderesses « n'allèguent d'ailleurs pas qu'une confusion quelconque ait pu se créer dans l'esprit de chalands ni entre les magasins, ni entre les articles qu'ils exposaient respectivement à la vente » (Cass. Com. 27 oct. 1970, JCP. 1971 II 16669). L'impression qui semble commander l'issue du litige a trait à l'existence ou à l'absence du risque de confusion. L'éminent commentateur de l'arrêt, le Pr. Chavanne note bien : « Ce dont les titulaires de la marque de chaussures peuvent se plaindre, c'est du rapprochement du tissu marqué et d'une vitrine de chaussures qui serait de nature à entraîner des confusions. Seul ce rapprochement pourrait constituer une faute... ». Pour écarter le risque de confusion, il suit l'analyse de la Cour d'appel qui retient l'existence d'une étiquette propre au défendeur sur les chaussures présentées dans un décor de tissu James Bond. Il ajoute — à la suite également de la Cour d'appel — : « Il reste que les chaussures M... vont profiter indirectement de la réputation du célèbre héros de Ian Flemming. Mais elles ne profitent pas de la célébrité de la marque des chaussures de leurs concurrents. Il s'agit bien du même James Bond mais il est licitement évoqué par M... dans un but de décoration et non de désignation des produits ». Cette analyse n'emporte pas la conviction. À tant faire de rechercher le « but » poursuivi par le défendeur, ne fallait-il pas — au-delà du but décoratif — prétendre aller rechercher la réalité du parasitisme ? Le défendeur aurait-il utilisé la dénomination James Bond pour le commerce de ses chaussures — fut-ce au moyen d'un tissu en vitrine — si ses concurrents n'avaient pas eux-mêmes utilisé pour la première fois cette dénomination célèbre, dans le domaine du commerce de la chaussure ? D'autre part, l'argument tiré de l'existence d'une étiquette sur la chaussure est inopérant. C'est méconnaître l'incroyable multiplicité de contrefaçons de modèles en tous genres régulièrement sanctionnées par les tribunaux malgré l'apposition d'une marque quelconque sur la contrefaçon. Enfin au-delà du risque

de confusion une marque notoire — quelle que soit l'origine de la notoriété — n'autorise pas les tiers à abuser de leur droit et à affaiblir le pouvoir distinctif de cette marque. Il leur suffit de respecter des règles de prudence élémentaire et d'éviter de se placer dans le rayonnement du signe distinctif dont il reste aux tribunaux à apprécier la portée suivant les circonstances de fait.

L'échantillonnage du son en digitales et le droit d'auteur au Canada*

Michel Desjardins**

1. INTRODUCTION

La nouvelle technologie a fait des années 80 une époque de créativité musicale à la fois fertile et problématique. Plus l'ordinateur prend une place prépondérante dans le processus de création musicale, plus des questions épineuses sont soulevées aux niveaux artistique, économique et juridique.

L'échantillonnage de son en digitales[1] est une de ces technologies qui, bien qu'elle constitue la réalisation d'un rêve pour certains, crée de sérieux problèmes pour d'autres[2]. Il s'agit essentiellement d'une façon de s'approprier des qualités particulières d'une tonalité vocale ou instrumentale de manière à ce qu'elle puisse être utilisée dans un contexte différent[3].

D'un point de vue pratique, cette technologie permet à des musiciens de prélever des échantillons de son d'une oeuvre enregistrée sous forme

© Michel Desjardins, 1990.

* Cette recherche a été réalisée à l'origine dans le cadre d'un travail à l'École de droit de l'Université de Moncton. Elle a mérité le Prix de la Société de droits d'exécution du Canada Ltée (SDE) en 1989. Les *Cahiers* remercient la SDE d'en avoir autorisé la publication.

** L'auteur est aujourd'hui directeur exécutif de l'Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick Inc. Il remercie Me Pierre Foucher, à qui la recherche avait été présentée, de son dévouement et de ses conseils ainsi que madame Simonne Clermont de son aide indispensable au travail de recherche.

1. Traduit du terme anglais « digital sound sampling », voir « Musique et technologie », *La Revue musicale*, Paris, 1971, no 268-269, à la page 113 où l'on utilise le terme « synthèse numérique des sons » et à la page 126 où l'expression « synthèse du son en digitales » est utilisée pour décrire la technique.
2. Il n'existe à ce jour aucun jugement sur le sujet. Plusieurs causes sont en instance toutefois. James Brown vient d'intenter des poursuites contre une série de sociétés d'enregistrement relativement à une séquence vocale. Jimmy Castor, propriétaire du droit d'auteur de certaines pièces de Led Zeppelin, poursuit la société d'enregistrement new-yorkaise Def Jam Records en dommages-intérêts. Le groupe M/A/R/R/S est aussi accusé de part et d'autre de s'être approprié illégalement des séquences musicales intégrées à la pièce « Pump up the volume ».
3. La technique sera décrite en détail au chapitre 2.