Vol. 7, nº 2

Récents développements dans la commercialisation des personnages et les droits de la personnalité dans les juridictions de common law: Crocodile Dundee; Ninja Turtles et Ewoks

Robert G. Howell*
Traduction de Mistrale Goudreau**

INTRODUCTION

Au cours des dernières années, il y a eu, dans les juridictions de common law du Commonwealth, une vague de reconnaissance en faveur du droit des célébrités, ou des propriétaires des personnages célèbres, de contrôler et d'exploiter exclusivement ce statut de célébrité. La valeur considérable attachée à ces figures ou objets de célébrité reflète la propension du public à acquérir volontiers des produits ou services de consommation, ou à transiger avec des entreprises ou institutions particulières, qui sont perçus comme associés

© Robert G. Howell, 1994. Traduction de Mistrale Goudreau, professeure à la Faculté de droit, section de droit civil, de l'Université d'Ottawa.

* L'auteur est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Une communication sur le sujet de cet article a été présentée par l'auteur à la section de propriété intellectuelle lors du congrès annuel de l'Association canadienne des professeurs de droit à Charlottetown, en juin 1992. L'auteur tient à souligner l'aide précieuse de sa secrétaire, Mme Sheila Talbot, et celle de son assistant de recherche pour cet article, M. David Mitchell. Il remercie enfin Mme Mistrale Goudreau pour la traduction en français de cet article.

** Note de la traductrice: les passages cités des décisions jurisprudentielles sont des traductions libres.

d'une certaine façon avec des personnages célèbres. Cette association crée ou accroît l'envie d'acheter le bien ou le service. Cela constitue donc un outil de marketing très puissant, désigné aujourd'hui par l'expression «character merchandising» ou «commercialisation de personnages». Le lien nécessaire entre le personnage et le produit est établi par l'emploi de n'importe quel signe d'identification, mais généralement cela se fait par l'emploi du nom de la célébrité, ou par l'emploi d'une image ou d'un son y ressemblant.

Le développement de ce phénomène de marketing a entraîné une réponse jurisprudentielle innovatrice du common law. Dans les pays du Commmonwealth, à l'extérieur du Canada, la réponse a pris la forme d'une version élargie du *tort* de *passing off*, où l'exigence d'une tromperie, élément essentiel du tort, est fortement diluée. L'élan est venu d'Australie, principalement avec le personnage maintenant très connu de *Crocodile Dundee*, joué par l'acteur célèbre Paul Hogan. Par la suite, en dépit du fait que d'importantes opinions contraires avaient été émises par des autorités anglaises, l'approche a convaincu les juristes du Royaume-Uni à l'égard des tortues humanoïdes *Ninja Turtles*.

Au Canada, une interprétation restrictive du *tort* de *passing off*, adoptée antérieurement, a conduit la Cour d'appel de l'Ontario à développer, à partir de l'ancienne «action on the case»[1], un tort indépendant. Ce tort, connu sous l'expression «appropriation of personality» ou «appropriation de la personnalité», a été décrit par la cour comme une «action for trover or conversion in its modern form»[2]. On peut faire une analogie intéressante avec l'action en violation du «Right of Publicity» des États-Unis[3]. Tout ceci indique que la «mis-

1. Cette sorte d'action, connue sous les expressions «action on the case», «Trespass on the Case» ou simplement «Case», était certainement établie dans les développements du système légal anglais au 14e siècle. Voir A.K. KIRALFY, *The Action on the Case* (London, Sweet & Maxwell, 1951), p. 49-59 et S.F.C. Milsom, *Historical Foundations of the Common Law*, 2e éd. (London, Butterworths, 1981), p. 290-291. Elle servait à régler les problèmes résiduaires en périphérie du *Trespass* (c'est-à-dire au-delà du «direct, forcible injury»). Voir MILSOM, *id.*, p. 399-400. En conséquence, elle est aujourd'hui citée comme source jurisprudentielle pour la création judiciaire de nouveaux *torts* de common law.
2. Cette formulation a été adoptée dans *Krouse* c. *Chrysler Canada Ltd.*, (1973) 40 D.L.R. (3d) 15, p. 27, 13 C.P.R. (2d) 28 (Ont. C.A.). Voir HOWELL, «The Common Law Appropriation of Personality Tort», 2 *I.P.J.* 149, p. 164 et s.
3. Voir *Krouse*, *id.*, p. 23-24 et 31. Aux États-Unis, en plus des actions en *passing off* et des actions statutaires, existe depuis 1953 un droit d'action bien établi, basé sur le principe désigné par l'expression *Right of Publicity*. Voir *Haelan Laboratories Inc.* c. *Topps Chewing Gum Inc.*, 202 F. 2d 866 (2nd Cir. N.Y., 1953). Ce droit constitue un développement du droit de propriété, parallèle à la catégorie *Appropriation of Name or Likeness*, qu'englobe le délit du droit à la vie

appropriation» ou le détournement constitue la base conceptuelle de ce nouveau *tort*, plutôt que la tromperie qui sous-tend le *tort* de *passing off*. De l'aveu général, d'autres dicta mettent l'accent sur l'élément de «patronage» et, par conséquent, soulèvent la possibilité d'une formulation hybride du *tort*, à mi-chemin entre le *passing off* et le détournement pur. Nous avons déjà, dans un article précédent, suggéré une interprétation différente, qui serait plus cohérente avec l'approche du détournement élaborée par les tribunaux[4].

Par la suite, certains tribunaux ont jugé effectivement que ce nouveau *tort* constitue un cas de détournement plutôt qu'une version élargie du *tort* de *passing off*[5]. Cependant, la version australienne élargie du *passing off* a été récemment appliquée en Ontario, impliquant encore une fois Paul Hogan et le personnage *Crocodile Dundee*. Elle a aussi été citée dans une autre cause en Alberta[6].

AUTRES DROITS D'ACTION

L'étendue du phénomène de la commercialisation des personnages est si vaste que, en plus des *torts* de *passing off* et d'«appropria-

privée. Voir PROSSER, *Privacy*, (1960) 48 *Calif. L. Rev.* 383. La Cour suprême des États-Unis l'a décrit comme visant une «forme discrète d'*appropriation*, étant «analogue aux objectifs du droit des brevets et du droit d'auteur, mettant l'accent sur le droit de l'individu de récolter les récompenses de ses efforts.» Voir également *Zacchini* c. *Scripps-Howard Broadcasting Co.*, 433 U.S. 562, 572-73 (U.S. Ohio, 1977). Voir aussi HOWELL, *id.*, p. 158-162, pour un résumé de la question, incluant des références à plusieurs commentaires des États-Unis.
4. Voir HOWELL, *id.*, p. 170-171, qui note que le tribunal n'a pas considéré, ni exigé, une probabilité de tromperie du public ou de confusion, ce qui aurait été essentiel pour établir un *passing off*. Il est donc suggéré que la référence à un élément d'«endossement» (suggérant ordinairement une tromperie) peut être considérée comme un facteur aidant à déterminer s'il y a eu une appropriation suffisante ou aidant à établir une exploitation. Une usurpation *de minimis* ou d'importance simplement secondaire n'est pas suffisante.
5. Le détournement comme base conceptuelle de ce *tort* a été mis en évidence par M. le juge Henry dans *Athans* c. *Canadian Adventure Camps Ltd.*, (1977) 17 O.R. (2d) 425, 80 D.L.R. (3d) 583, p. 595, 34 C.P.R. (2d) 126 (Ont. H.C.). On peut trouver subséquemment d'autres sources jurisprudentielles dans *Racine* c. *CJRC Radio Capitale Ltée*, (1977) 80 D.L.R. (3d) 441, 17 O.R. (2d) 370, 35 C.P.R. (2d) 236 (Ont. Co. Ct.); *Heath* c. *Weist Barron School of T.V. Ltd.*, (1981) 34 O.R. (2d) 126 (Ont. H.C.); *Dowell* c. *Mengen Institute*, (1983) 72 C.P.R. (2d) 238 (Ont. H.C.); *Joseph* c. *Daniels (Brent Daniels Photography)*, (1986) 4 B.C.L.R. (2d) 239, 11 C.P.R. (3d) 544 (B.C.S.C.) et *Baron Philippe de Rothschild SA* c. *La Casa de Habana Inc.*, (1987) 17 C.I.P.R. 185, 19 C.P.R. (3d) 114 (Ont. H.C.).
6. *Walt Disney Productions* c. *Triple Five Corp.*, (1992) 43 C.P.R. (3d) 321, 328; 93 D.L.R. (4th) 739 (Alta. Q.B.), conf. sans référence à cette question, 53 C.P.R. (3d) 129, 113 D.L.R. (4th) 229 (Alta. C.A.). Autorisation d'appeler à la Cour suprême refusée, (1994) *S.C.C. Bulletin* 1210.

tion de personnalité» que nous avons évoqués ci-haut, d'autres actions sont possibles:

1. les droits d'action de common law, comme la diffamation (*defamation*)[7], la violation de la vie privée (lorsque reconnue)[8] et le bris de contrat[9];

2. les torts statutaires provinciaux pour violation de la vie privée en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve[10];

3. la violation d'une marque de commerce enregistrée ou peut-être, la violation des interdictions de l'article 9 de la *Loi sur les marques de commerce*[11];

4. les dispositions sur les «droits moraux» du droit d'auteur interdisant l'utilisation de l'oeuvre d'un auteur «d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, ... en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution»[12];

5. la violation des droits économiques du droit d'auteur par une reproduction non autorisée ou une représentation publique d'une partie importante d'une oeuvre protégée.

Dans des cas particuliers, la pertinence de chacun ou de tous ces droits d'action potentiels dépendra de la nature de l'objet de célébrité. Les différentes combinaisons touchent:

1. *Les personnages humains non fictifs* comme les athlètes, les acteurs, les actrices, les *entertainers*, les musiciens ou les artistes, lorsque le personnage usurpé est la personne ou l'identité propre du demandeur;

2. *Les personnages humains fictifs* incarnés dans des représentations par des acteurs et des actrices, comme par exemple, *Crocodile Dundee* joué par l'acteur Paul Hogan;

3. *Les personnages fictifs non humains* comme les personnages des bandes dessinées ou des dessins animés, tels que *Mickey Mouse, Muppets, Wombles* ou *Ewoks*.

Nous avons récemment fait la recension et analysé l'éventail des actions mentionnées ci-haut et applicables dans les catégories établies ci-dessus[13]. Dans cet article, nous nous proposons de nous concentrer sur les récents développements dans les juridictions de common law du Canada et du Commonwealth.

L'ÉLARGISSEMENT DU PASSING OFF EN AUSTRALIE

Les limites traditionnelles du *passing off*, en tant que procédure légale contre une commercialisation non autorisée des personnages, sont venues de la réticence des tribunaux, en particulier de ceux du Royaume-Uni, à suivre les deux étapes suivantes:

7. Voir, à titre d'exemple, *Tolley* c. *J.S. Fry & Sons Ltd.*, [1931] A.C. 333 (H.L.).
8. Contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, la vie privée n'a pas joui d'une protection directe en common law au Canada ou dans les autres juridictions du Commonwealth. Il y a eu *Saccone* c. *Orr*, (1981) 34 O.R. (2d) 317 (Ont. Co. Ct.) et plusieurs autres décisions où les tribunaux ontariens ont refusé de rejeter sommairement des actions pour atteinte à la vie privée. Voir, à titre d'exemple, *F. (P.)* c. *Ontario*, (1989) 47 C.C.L.T. 231 (Ont. Dist. Ct.). Comparez avec la position adoptée dans certaines autres provinces – voir, à titre d'illustration, *Parasiuk* c. *Canadian Newspapers Co. Ltd.*, [1988] 2 W.W.R. 737 (Man. Q.B.) et *Turton* c. *Buttler*, (1987) 42 C.C.L.T. 74 (Alta. Master). Nous avons suggéré dans un article précédent que le *tort* d'appropriation de la personnalité est, sur le plan des concepts, suffisamment large pour englober la protection tant des aspects de propriété (droit de publicité) que des intérêts de la vie privée. Voir HOWELL, *supra*, note 2, p. 152-153 et 187, citant en particulier la cause *Dowell* c. *Mengen Institute*, *supra*, note 5.
9. Voir, à titre d'exemple, *Joseph* c. *Daniels (Brent Daniels Photography)*, *supra*, note 5, p. 11 C.P.R. (3d) 550-551.
10. Voir *Privacy Act*, R.S.B.C. 1979, c. 336, s. 3; *Privacy Act*, R.S.M. 1987, c. P-125, s. 3(c); *Privacy Act*, R.S.S. 1978, c. P-24, s. 3(c) et *Privacy Act*, R.S.N. 1990, c. P-22, s. 4(c). Voir généralement sur cette question, VAVER, «What's Mine is Not Yours: Commercial Appropriation of Personality Under the Privacy Acts of British Columbia, Manitoba and Saskatchewan», (1981) 15 *U. Brit. Columb. L. Rev.* 241.
11. Voir la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13. En sus de l'enregistrement normal des marques de commerce, voir les articles 9(1)(k) and 9(1)(l). Pour une discussion de cette question, voir HOWELL, «Character Merchandising: The Marketing Potential Attaching to a Name, Image, Persona or Copyright Work», (1991) 6 *I.P.J.* 197, 213-217 et HOWELL, «Personality Rights: A Canadian Perspective: Some Comparisons with Australia», (1990) 1 [Aust.] *I.P.J.* 212, 228-230.
12. Voir la *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, c. C-42 (telle qu'elle est modifiée), a. 28.2(1)(b).
13. Voir HOWELL, *supra*, note 11.

(i) reconnaître que le public est maintenant conscient du phénomène de la commercialisation des personnages[14] et reconnaître l'influence de cette technique sur le public[15];

(ii) ayant accepté que la commercialisation des personnages exerce une influence appréciable, surmonter la difficulté associée à la nature ou au contenu de *l'association* entre la célébrité et l'usurpateur qui, par la tromperie, crée la confusion ou induit le public en erreur.

Sur ce dernier aspect, les causes historiquement exigeaient que la célébrité soit perçue par le public comme «endossant», «autorisant ou approuvant» les produits ou l'entreprise ou exerçant un certain «contrôle sur la qualité» de ceux-ci[16]. Dans la plupart des cas d'usurpation de célébrité, une tromperie de cette ampleur ne pouvait être établie et l'action en *passing off* n'était pas possible. Ainsi, en Ontario, l'exigence la plus sévère d'association – le besoin pour les parties d'opérer dans un soi-disant «champ commun d'activités»[17] – a traditionnellement été maintenue par les tribunaux[18], fournissant, nous semble-t-il, les motifs nécessaires pour la création de ce nouveau *tort*, plus souple, d'appropriation de personnalité[19]. Bien que maintenant discréditée au Royaume-Uni[20] et en Australie[21], la soi-disant règle

14. Voir à titre d'exemple *Lorimar Productions Inc. c. Sterling Clothing Manufacturers (Pty) Ltd.*, [1982] R.P.C. 395, 418 (Sup. Ct. S. Africa). Voir aussi le *dicta* du juge Oliver dans *Lyngstad c. Anabas Products Ltd.*, [1977] F.S.R. 62, 68 (Ch. 1976) qui nie toute preuve de l'existence d'une coutume, pour les musiciens populaires, de s'adonner à la commercialisation de personnages.
15. La prémisse semble être que le public comprendrait rapidement que l'utilisation d'un personnage est un truc évident de marketing et, par conséquent, serait à l'abri de toute tromperie ou confusion. Voir à titre d'exemple *Re Holly Hobbie Trade Mark (sub. nom. Re American Greeting Corp.'s Application)*, [1984] 1 All E.R. 426, [1984] F.S.R. 199, p. 202 et 208 (H.L.); *Harrison and Starkey c. Polydor Limited*, [1977] F.S.R. 1, 4-5 (Ch. 1976) et *Lorimar Productions Inc.*, *ibid.*
16. Cette position, avec les sources jurisprudentielles pertinentes, est expliquée dans HOWELL, *supra*, note 2, p. 153-155.
17. La soi-disant règle du «champ commun d'activités», énoncée comme une prétendue règle ou un élément substantif, est attribuée au juge Wynn-Parry dans *McCulloch c. Lewis A. May (Produce Distributors) Ltd.*, [1947] 2 All E.R. 845, [1948] R.P.C. 58 (Ch.). Voir PHILLIPS et COLEMAN, «Passing Off and the 'Common Field of Activity'», (1985) 101 *L.Q.R.* 242.
18. La soi-disant règle a été appliquée à la fois dans *Krouse c. Chrysler Canada Ltd.*, [1972] 2 O.R. 133, 25 D.L.R. (3d) 49, p. 65-66, 5 C.P.R. (2d) 30 (Ont. H.C.) et *supra*, note 2, p. 24-25 (Ont. C.A.) et *Athans*, *supra*, note 5, p. 591 (Ont. H.C.). Voir aussi *Young c. Scot Young Ltd.*, (1972) 29 D.L.R. (3d) 146 (Ont. H.C.).
19. Voir HOWELL, *supra*, note 2, p. 155.
20. Voir *Annabel's (Berkeley Square) Ltd. c. Schock (trading as Annabel's Escort Agency)*, [1972] R.P.C. 838 (C.A.), p. 844 et *Lyngstad c. Anabas Products Ltd.*, *supra*, note 14.
21. Voir *Henderson c. Radio Corp. Pty Ltd.*, [1960] S.R. (N.S.W.) 576, p. 592-593 et 602 (Sup. Ct. Eq. Div. 1958; F.C. 1960) et *Totalizator Agency Board c. Turf*

du «champ commun d'activités» jouit encore d'un statut équivoque au Canada[22].

Une réévaluation majeure de l'applicabilité de l'action en *passing off* dans le contexte d'une commercialisation de personnages a été faite en Australie dans le cadre de deux actions impliquant Paul Hogan et *Crocodile Dundee* en 1988 et 1989[23], bien qu'on puisse trouver les racines d'un revirement de jurisprudence australienne dès 1960[24]. La cause *Pacific Dunlop Ltd. c. Hogan*, qui concernait une parodie facilement identifiable de la fameuse «séquence du couteau» tirée du film à succès, constitue l'arrêt-clé en la matière[25]. Au procès, le juge Gummow interdit au défendeur d'utiliser cette parodie à des fins de publicité, à moins qu'on y insère un avis proéminent niant l'existence de toute *entente* entre les parties, ou *approbation* de la

22. Voir, à titre d'exemple en Colombie-Britannique, *Falconbridge Nickel Mines Ltd. c. Falconbridge Land Development Co.*, [1974] 5 W.W.R. 385, 388; 15 C.P.R. (2d) 213, 217 (B.C.S.C.) (rejetant une telle règle); *Mountain Shadow Resort Ltd. c. Pemsall Enterprises Ltd.*, (1973) 40 D.L.R. (3d) 231; 9 C.P.R. (2d) 172 (B.C.S.C.) (interprétant les mots «champs communs» si largement que la règle perd beaucoup de signification); et *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.*, (1992) 92 D.L.R. (4th) 349, 42 C.P.R. (3d) 390, 401 (B.C.S.C.), divisant le *passing off* en deux catégories: la première, lorsque les compétiteurs se sont engagés dans quelque champ commun d'activités, la seconde, dans le contexte de la commercialisation impliquant la création d'une impression que le produit ou l'entreprise est «approuvé, autorisé ou endossé» par le demandeur.
23. Voir *Hogan c. Koala Dundee Pty Ltd.*, (1988) 83 Aust. L.R. 187 (Fed. Ct.) et *Pacific Dunlop Ltd. c. Hogan*, (1989) 87 Aust. L.R. 14 (Fed. Ct. Aust. (Full Ct.)), conf. (1988) 83 Aust. L.R. 403 (J. Gummow). Voir HOWELL, *supra*, note 11, (1990) 1 [Aust.] *I.P.J.* 212, 217-224; PENDLETON, «Character Merchandising and the Proper Scope of Intellectual Property», (1990) 1 [Aust.] *I.P.J.* 242; RICKETSON, «Character Merchandising in Australia: Its Benefits and Burdens», (1990) 1 [Aust.] *I.P.J.* 191; et TERRY, «The Unauthorised Use of Celebrity Photographs in Advertising», (1991) 65 *A.L.J.* 587.
24. Voir *Henderson c. Radio Corp. Pty. Ltd.*, *supra*, note 21, (F.C.). Cette cause a été interprétée en Australie comme un cas de *passing off*, bien que «poussé ... considérablement». Voir PANNAM, «Unauthorised Use of Names or Photographs in Advertisements», (1966) 40 *A.L.J.* 4, p. 11. Cependant, nous avons, ainsi que d'autres au Canada, interprété cette cause comme étant, dans les faits, plutôt de la nature d'une action pour appropriation de personnalité, en particulier, parce que le tribunal n'a pas considéré l'exigence d'une probabilité de tromperie du public ou de confusion, comme cela aurait dû être le cas, s'il avait jugé sur la base du *passing off*. Voir HOWELL, *supra*, note 2, p. 187-189 et *supra*, note 11, (1990) [Aust.] *I.P.J.* 212, p. 221; BEST, «Damages Against the Innocent Infringer in Passing Off and Trade Mark Infringement», (1985) 1 *I.P.J.* 201, p. 224. Voir aussi IRVINE, «The Appropriation of Personality» dans D. GIBSON éd., *Aspects of Privacy Law* (Toronto, Butterworth & Co. (Canada) Ltd., 1980), 163, p. 201, préférant décrire la cause comme «le premier cas clair d'adoption dans le Commonwealth de l'idée [américaine] du «droit de publicité».
25. Ce film est maintenant désigné par l'appellation *Crocodile Dundee I* afin d'éviter toute confusion avec le deuxième film produit par la suite.

publicité ou des produits du défendeur, par Hogan ou par les producteurs du film. Fait d'importance cependant, il a insisté sur l'obligation d'indiquer clairement dans la publicité que ni Paul Hogan, ni le producteur du film n'avait jamais *consenti* à la publicité. Le résultat était que si le public était induit en erreur, ou appelé à croire que Paul Hogan ou le producteur du film avait simplement *consenti* à la publicité, alors l'exigence d'une tromperie quant à une association entre les parties pourrait être satisfaite.

En appel, une majorité (les juges Beaumont et Burchett) de la Cour fédérale de l'Australie, siégeant au complet, a confirmé la décision de Gummow, le juge Sheppard étant dissident quant aux faits. Les trois ont accepté que la seule chose que le public devait croire était que Paul Hogan ou le producteur du film avait *accepté* ou *consenti* à ce que l'identité de Paul Hogan ou la séquence du film soit utilisée dans la publicité et que si cet élément était prouvé, alors l'impression transmise au public serait que Hogan ou le producteur du film avait *endossé* le produit. Le litige portait essentiellement sur les faits et, comme l'a mentionné le juge Beaumont, il s'agissait d'une question de degré.

À cet égard, il fit la distinction entre une «simple caricature» et une «caricature enchâssée». La première ne suggérerait probablement pas une entente ou un consentement – l'utilisation serait perçue comme simplement accessoire, ou ne ferait qu'«attirer l'attention» des consommateurs, et ne donnerait pas ouverture à une action en justice[26]. En conséquence, la publicité ne contiendrait qu'à un degré vraiment minimal les éléments d'«association» et de «tromperie» du *passing off*. Nous avons suggéré que le fait de se demander si quelque chose a été consenti ou non, revient, à l'inverse, à se demander si quelque chose a été pris ou non sans consentement – ce qui représente en substance un détournement, et autorise un réajustement conceptuel très important[27].

Cette réorientation conceptuelle a été expressément notée par le juge Burchett, qui a adopté le test ci-haut décrit, mais qui a aussi poussé le raisonnement un peu plus loin en indiquant que le véritable lien entre Hogan et le produit du défendeur était basé sur une simple *impression*, *émotion*, *désir* et *stimulation*, sans qu'aucun consommateur ne s'engage nécessairement dans une analyse ou un raisonnement logique sur le consentement, l'autorisation, l'endossement,

26. Voir HOWELL, *supra*, note 11, (1990) [Aust.] *I.P.J.* 212, p. 217-219, pour une analyse détaillée de ces causes.
27. *Id.*, p. 220.

etc.[28]. Cette approche du détournement pur a aussi été explicitement adoptée dans l'autre décision Paul Hogan/Crocodile Dundee, *Hogan c. Koala Dundee Pty Ltd.*[29], rendue par le juge Pincus, qui s'est expressément appuyé sur les déclarations antérieures de la jurisprudence où ce mouvement a pris racine en Australie.

UN REVIREMENT POSSIBLE AU ROYAUME-UNI?

Il a été suggéré que le résultat et les motifs des causes *Hogan* étaient contraires aux règles établies au Royaume-Uni. En particulier, dans la très célèbre cause *Abba – Lyngstad c. Anabas Products Ltd.*, citée précédemment[30], le juge Oliver a refusé la demande du groupe musical, Abba, pour différentes raisons, mais en indiquant expressément que, bien que certains membres du public puissent croire que Abba avait accordé au défendeur «une sorte de licence pour l'utilisation d'[un] nom, un tel degré d'association entre les parties serait insuffisant pour constituer un *passing off*»[31]. Cette déclaration, jointe à la liste significative des actions infructueuses basées sur le *passing off* dans le contexte de la commercialisation des personnages au Royaume-Uni[32], devait logiquement laisser peu d'espoir pour l'adoption de la solution australienne. Pourtant et de manière surprenante, la cause *Teenage Mutant Ninja Turtles* («Ninja Turtles») est parvenue à franchir cette barrière jurisprudentielle autrefois insurmontable.

Dans *Mirage Studios c. Counter-Feat Clothing Company Ltd.*[33], le vice-chancelier Browne-Wilkinson a fait droit à une requête interlocutoire contre deux défendeurs qui avaient fait des dessins des tortues humanoïdes et avaient donné des licences de reproduction des dessins sur des chandails T-shirts et des vêtements de jogging. Les demandeurs comprenaient les titulaires du droit d'auteur dans les dessins originaux des personnages et leurs agents. Le vice-chancelier Browne-Wilkinson décida qu'il y avait une cause potentielle en

28. Voir *Pacific Dunlop Ltd. c. Hogan*, *supra*, note 23, p. 44-46. Voir HOWELL, *id.*, p. 219.
29. *Hogan c. Koala Dundee Pty Ltd.*, *supra*, note 23, p. 198-199. Voir HOWELL, *id.*, p. 221.
30. *Lyngstad c. Anabas Products Ltd.*, *supra*, note 14.
31. *Id.*, p. 68.
32. Voir généralement HOWELL, *supra*, note 11, (1991), 6 *I.P.J.* p. 205 et HOWELL, *supra*, note 2, p. 153-155.
33. *Mirage Studios c. Counter-Feat Clothing Company Ltd.*, (1990) 18 F.S.R. 145 (Ch.). Voir DELEMORE, «Character Merchandising – The Position Under English Law: A Review of the Teenage Mutant Ninja Turtle Case», (1992) 13 *J. of Media L. & Pract.* 229.

violation de droit d'auteur, mais, – fait plus important pour notre propos –, que les éléments du *tort* de *passing off* (selon les critères énoncés par Lord Diplock dans *Erven Warnink* c. *J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*)[34] étaient présents. Voici un résumé de ses conclusions:

1. «la commercialisation des personnnages est une industrie qui est devenue de plus en plus sophistiquée dans un passé relativement récent» et dont les redevances extrêmement appréciables «se chiffrent dans les centaines de millions de dollars» selon le succès du personnage célèbre en question[35].

2. Pour l'application des éléments du *passing off* établis par Lord Diplock dans *Erven Warnink*, le «lien» nécessaire entre les parties, sur lequel doit porter la tromperie, était simplement que la reproduction des personnages avait fait l'objet d'une licence par le titulaire (c'est-à-dire que le titulaire avait *consenti* à l'emploi du personnage)[36]. Cette conclusion a été tirée dans le contexte de la preuve soumise selon laquelle «une partie importante du public consommateur maintenant s'attend et sait que lorsqu'un personnage célèbre de la télévision ou d'un dessin animé est reproduit sur des biens, la reproduction est le produit d'une licence consentie par le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire des autres droits sur le personnage.»[37]

3. La cour ne s'est pas reportée expressément aux causes *Hogan*, mais une autre cause australienne où un raisonnement similaire a été tenu a été citée[38]. M. le vice-chancelier Browne-Wilkinson y fait référence comme indiquant qu'il y a un lien suffisant entre

34. *Erven Warnink, B.V.* c. *J. Townend & Sons (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731, 2 All E.R. 927, [1980] R.P.C. 31 (H.L.) est la cause-clé sur le *passing off*. Lord Diplock (p. 742) et Lord Fraser (p. 755-756) ont énoncé les «éléments» de ce tort, qui (bien que différents dans leur formulation) ont été dans les deux cas adoptés par la Cour suprême du Canada dans *Consumer Distributing Co.* c. *Seiko Time Canada Ltd.*, [1984] 1 S.C.R. 583, 10 D.L.R. (4th) 161, 1 C.P.R. (3d) 1, p. 21, et la formulation de Lord Diplock a été adoptée récemment dans *Ciba-Geigy Canada Ltd.* c. *Apotex Inc.*, [1992] 3 R.C.S. 120, p. 143; 95 D.L.R. (4th) 385, 392-393; 44 C.P.R. (3d) 289, 296-297.
35. *Mirage Studio, supra*, note 33, p. 148. Comparez cette position du tribunal avec les réticences manifestées, en 1977, dans la cause *Lyngstad* au sujet de la commercialisation des personnages en tant qu'activité commerciale. Voir, *supra*, le texte accompagnant la note 14.
36. *Id.*, p. 155.
37. *Ibid.* Voilà une reconnaissance additionnelle de l'importance de la commercialisation des personnages comme activité commerciale.
38. Citée sous la référence *Fido Dido Inc.* c. *Venture Stores (Retailers) Proprietary Limited (undated)*, 16 I.P.R. 365 (Fed. Ct. Aust.). Ce rapport judiciaire ne nous est pas accessible.

les parties puisqu'il «devait y avoir une prise de conscience du public que ce personnage ... a dû être créé et *donné sous licence* par quelqu'un qui a un intérêt commercial à le mettre sur le marché.»[39] (nos italiques)

4. En acceptant la prétention du défendeur selon laquelle la solution australienne ne représentait pas l'état du droit au Royaume-Uni, M. le vice-chancelier Brown-Wilkinson:

   (a) a déclaré que l'approche australienne était judicieuse[40];

   (b) a distingué deux causes antérieures majeures du Royaume-Uni qui avaient déclaré le *passing off* non applicable dans le contexte de la commercialisation des personnages. Il s'agissait des causes *Wombles Limited* c. *Wombles Skips Limited* (concernant les personnages fictifs «Wombles»)[41] et *Tavener Rutledge Limited* c. *Trexapalm Limited* (concernant le personnage fictif «Kojak» tiré des séries télévisées du même nom)[42]. Les deux causes ont été considérées comme étant principalement basées sur la règle du «champ commun d'activités»[43], aujourd'hui discréditée[44]. De plus, dans *Tavener Rutledge*, la cour n'a pu trouver de preuve que le phénomène de la commercialisation des personnages était connue du public, ce qui n'est plus le cas quelque treize ans plus tard. Fait d'importance, le vice-chancelier Browne-Wilkinson s'est dit incapable de comprendre pourquoi le juge Walton dans *Tavener Rutledge* a incorporé dans le test du lien entre les parties l'exigence selon laquelle le public doit être conscient de l'intérêt du concédant de licence à maintenir la qualité des produits du défendeur mis sur le marché avec le personnage[45];

   (c) a déclaré que rien dans l'arrêt qui faisait alors jurisprudence au Royaume-Uni – *Lyngstad* c. *Anabas Products Limited* – n'était «incompatible avec les causes australiennes»[46] et a distingué *Lyngstad* sur la base de son extra-ter-

39. Voir *Mirage Studios, supra*, note 33, p. 157.
40. *Ibid.*
41. *Wombles Ltd.* c. *Wombles Skips Ltd.*, [1977] R.P.C. 99, [1975] F.S.R. 488 (Ch. 1975).
42. *Tavener Rutledge Ltd.* c. *Trexapalm Ltd.*, [1977] R.P.C. 275, [1975] F.S.R. 479 (Ch. 1975).
43. Voir *Mirage Studios, supra*, note 33, p. 157.
44. Voir, *supra*, les notes 17 à 22 et le texte les accompagnant.
45. Voir *Mirage Studios, supra*, note 33, p. 158.
46. *Ibid.*

ritorialité – c'est-à-dire parce qu'il n'y avait aucune preuve dans cette affaire d'une commercialisation de l'image de Abba au Royaume-Uni[47], ce qui faisait perdre au groupe tout droit à un achalandage au Royaume-Uni. Cette remarque s'inscrit parfaitement dans l'approche plus traditionnelle et essentiellement territoriale qui, à ce jour, a prévalu au Royaume-Uni à l'égard du «débordement de réputation» ou de l'achalandage extra-territorial en *passing off*[48].

5. Tout au long de son jugement, le vice-chancelier Browne-Wilkinson fait régulièrement référence au fait que la cause qui lui est soumise implique une licence de personnages célèbres qui sont l'objet d'un droit d'auteur. Il est très explicite à ce sujet lorsqu'il distingue la cause *Lyngstad*, en indiquant que cette cause impliquait:

> «les droits de licence *dans un nom* par opposition aux droits de licence dans ce qui est indubitablement une matière de droit d'auteur. Il se peut que différents facteurs jouent dans un tel cas, bien que ces causes puissent, considérant les changements dans les habitudes du commerce, exiger un réexamen à une prochaine occasion».[49] (nos italiques)

Si la cause *Mirage Studios* reflète exactement l'état du droit prévalant maintenant au Royaume-Uni, il faut dire qu'elle constitue un revirement significatif des positions de principe de la jurisprudence, et elle ne peut être conciliée avec les sources jurisprudentielles antérieures que dans cette optique. Une conciliation basée sur l'analyse des motifs des décisions ne serait pas convaincante. Il est exact de dire que l'action dans *Wombles Limited* c. *Wombles Skips Limited* a été rejetée à cause de l'application de la soi-disant règle du «champ commun d'activités»[50]. Mais ce n'était pas le cas de la cause *Tavener Rutledge Ltd.* c. *Trexapalm Ltd.*, où le juge Walton a adopté le test exigeant

47. *Ibid.*
48. Voir, par exemple, *The Athletes Foot Marketing Associates Ltd.* c. *Cobra Sports Ltd.*, [1980] R.P.C. 343 (Ch.) et *Anheuser-Busch Inc.* c. *Budejovicky Budvar N.P. (trading as Budweiser Budvar Brewery)*, [1984] F.S.R. 413 (C.A.). Comparez au Canada avec la cause *Orkin Exterminating Co.* c. *Pestco. of Canada*, (1985) 19 D.L.R. (4th) 90, 5 C.P.R. (3d) 433 (Ont. C.A.) et *Walt Disney Productions* c. *Triple Five Corp.*, *supra*, note 6.
49. Voir *Mirage Studios*, *supra*, note 33, p. 158.
50. Voir *Wombles Limited* c. *Wombles Skips Limited*, *supra*, note 41, [1975] F.S.R. 488, p. 490.

que le demandeur soit perçu comme «endossant» le produit et a distingué entre les célébrités-personnes humaines et les personnages fictifs, en mentionnant que l'emploi ou l'utilisation du nom du premier «suggérerait indubitablement, ou pourrait suggérer [...] un endossement», alors que ce ne serait pas aussi facilement le cas avec les personnages fictifs[51]. En ce qui concerne la cause *Lyngstad* c. *Anabas Products Limited*, les faits soulevaient un problème de territorialité, mais ce ne fut pas le motif de la décision. Au contraire, comme nous l'avons mentionné, le juge Oliver a indiqué expressément que ne serait pas considéré comme suffisant le test d'un lien entre les parties imputé du simple fait que le public croit que les demandeurs ont accordé au défendeur «une sorte de licence pour l'utilisation de leur nom»[52].

CROCODILE DUNDEE EN ONTARIO

La commercialisation de Paul Hogan et du personnage Crocodile Dundee a été soumise à l'attention du juge Van Camp dans *Paramount Pictures Corp.* c. *Howley*[53]. La publicité pour le film (maintenant connu comme *Crocodile Dundee I*) avait été faite par une affiche, des bandes-annonces de cinéma et des annonces dans des journaux, dépeignant Paul Hogan en *Crocodile Dundee* avec en arrière-plan, un marécage et au premier plan, une rue passante de la ville de New York. En sous-titre, était écrit «Paul Hogan in «Crocodile Dundee»[54]. Contrairement aux prédictions pessimistes faites à son sujet, le film connut un succès phénoménal dans les deux semaines de sa sortie en septembre 1986. Alors que le demandeur avait obtenu des droits de distribution exclusive pour le film lui-même en avril 1986, il ne reçut les droits de commercialisation et d'exploitation exclusives des personnages et le droit d'auteur dans le film en tant qu'oeuvre dramatique (cinématographique) qu'en mars 1987[55], c'est-à-dire plusieurs mois après sa sortie. Pendant ce temps, le défendeur avait vu le film et avait créé une maquette où le personnage *Crocodile Dundee* et Paul Hogan étaient passablement identifiables[56]. Il commença à commercialiser son oeuvre avec des vendeurs de différents produits.

51. Voir *Tavener Rutledge Ltd.* c. *Trexapalm Ltd.*, *supra*, note 42, [1977] R.P.C. 275, p. 280.
52. Voir *Lyngstad* c. *Anabas Products Limited*, *supra*, note 14, p. 68.
53. *Paramount Pictures Corp.* c. *Howley*, (1991) 5 O.R. (3d) 573, 39 C.P.R. (3d) 419 (Ont. H.C.) (J. Van Camp).
54. *Id.*, (1991) 5 O.R. 573, p. 575.
55. *Id.*, p. 575 et 576.
56. La ressemblance entre l'oeuvre du défendeur et le personnage original *Crocodile Dundee*/Hogan portait sur un crocodile avec un chapeau identique à celui

Le demandeur eut gain de cause sur la base du droit d'auteur et du *passing off*. La revendication en droit d'auteur portait sur la violation d'une partie des propres affiches publicitaires du demandeur, des bandes-annonces de cinéma et des annonces d'une page entière dans les journaux[57]. Cette partie de la décision est relativement claire. La validité de l'action en *passing off* est plus problématique. Les éléments essentiels de la décision sont:

1. Les cinq éléments énoncés par Lord Diplock dans *Erven Warnink* sont présents[58].

2. Le *tort* de *passing off* joue aujourd'hui un rôle étendu dans la communauté, son but étant «la protection de la communauté contre le dommage résultant de la concurrence déloyale ou des pratiques commerciales déloyales»[59].

3. Les causes *Hogan* d'Australie et *Mirage Studios* du Royaume-Uni sont expressément approuvées et suivies. L'élément-clé du lien entre les parties se retrouve dans cette tromperie, selon laquelle le défendeur a obtenu une licence des demandeurs, ce à quoi le juge Van Camp a rajouté que les consommateurs des produits du défendeur «pourraient autant s'adresser au demandeur [qu'au défendeur] pour une *certaine garantie de qualité et de livraison*.[60] (nos italiques)

4. L'achalandage pertinent de l'entreprise du demandeur qui a subi un préjudice du fait de la tromperie n'avait pas trait à l'achalandage associé au film, mais bien à l'achalandage attaché à l'entreprise d'octroi de licences du demandeur[61].

porté par Hogan sur l'affiche du demandeur, le ruban du chapeau étant en peau de crocodile avec des dents de crocodile. Le crocodile était aussi représenté avec un collier de dents de crocodile comme sur l'affiche du demandeur; le crocodile tenait aussi une cannette de bière *Foster* (australienne) et était représenté comme faisant un commentaire d'un style typiquement australien. Au-dessus du crocodile, les mots *Crocodile Dundee* étaient écrits dans une combinaison de couleurs strictement pareille à celle choisie pour les affiches du demandeur, le mot «crocodile» étant tracé avec une écriture verte et le mot *Dundee*, imprimé en bleu. Voir *id.*, p. 577.

57. Voir, *infra*, le texte accompagnant les notes 107 à 109.
58. *Paramount Pictures Corp. c. Howley*, *supra*, note 53, p. 582-583.
59. *Id.*, p. 580, citant des extraits du jugement et des motifs du juge Estey dans *Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd.*, *supra*, note 34, 1 C.P.R. (3d) 1, p. 13.
60. *Id.*, p. 582.

5. Le demandeur exploite une entreprise et a un achalandage distincts pour l'octroi de licences pour les produits. Ce facteur permet de conclure que le demandeur et le défendeur opèrent dans un «champ commun d'activités»[62].

6. Le demandeur n'a pas à prouver un dommage réel en démontrant une «perte d'affaires ou une [perte] de tout autre manière», parce qu'«[une] probabilité de dommages est suffisante»[63].

7. La difficulté reliée au fait que le demandeur n'a, en réalité, eu de droits de licence qu'en mars 1987, donc après la date où le défendeur a commencé son usurpation de la réputation de *Crocodile Dundee* et a commencé ses opérations de licence, a été surmontée, en faveur du demandeur, grâce aux conclusions selon lesquelles le défendeur a été «négligent quant à savoir si le demandeur octroyait des licences au moment [du film] ... [et] le dessin a fait l'objet d'une licence subséquemment [par le demandeur]»[64]. Dans ce contexte, le juge Van Camp a mis l'accent sur la connaissance réelle, par le défendeur, du fait que le demandeur s'engagerait probablement dans une pratique de commercialisation, et sur les agissements délibérés du défendeur visant à tirer avantage de la situation.[65]

En comparant les causes *Paramount Pictures* c. *Howley* et *Mirage Studio*, il faut noter qu'ont été retenus dans *Paramount Picutres* les deux éléments suivants: d'abord, la «règle du champ commun d'activités», (bien qu'accompagnée d'un doute justifié quant à sa validité actuelle), et en second lieu, une notion de «contrôle de qualité» dans le test sur le degré d'association entre les parties. Tel que cela a été mentionné, la cause *Mirage Studio* a rejeté expressément ces deux aspects[66].

Le raisonnement tenu par le juge Van Camp quant à l'existence d'un achalandage du demandeur à une époque antérieure à celle où il a acquis des propriétaires du film les droits de commercialisation pour l'Amérique du Nord (bien qu'il ait eu les droits de distribution) est d'une importance considérable. En effet, la cour:

1. reconnaît un achalandage futur ou potentiel ou

62. *Ibid.*
63. *Id.*, p. 583.
64. *Ibid.*
65. *Id.*, p. 582.
66. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 43 à 45.

2. redéfinit la nature de l'achalandage comme incluant la simple *réputation* sans une entreprise actuelle de commercialisation dans le domaine, mais (peut-être) avec une *intention* de pénétrer ce marché de commercialisation.

Aucune autorité jurisprudentielle n'a été citée au soutien de cette approche permissive pour établir l'achalandage. Cependant, elle est soutenue dans une certaine mesure par la cause *Orkin Exterminating Co.* c. *Pestco. of Canada*[67], qui portait sur la reconnaissance d'un achalandage dans un contexte de commerce extra-territorial ou, comme on l'appelle souvent, un cas de «débordement» de réputation. Dans cette affaire, le demandeur n'opérait aucune entreprise au Canada[68]. Cependant, il avait des clients canadiens qui possédaient des propriétés aux États-Unis. Le demandeur avait-il un achalandage en Ontario? Si la réponse est négative, est-ce que le demandeur avait subi un dommage?

L'approche traditionnelle anglaise à l'égard de la réputation extra-territoriale aurait répondu négativement aux deux questions[69]. Cependant, les autorités canadiennes ont une vision plus universelle, spécialement à l'égard de la réputation aux États-Unis[70], et la Cour d'appel de l'Ontario dans *Orkin* a suivi cette option, basant l'existence d'un achalandage sur une simple «probabilité de confusion causant des dommages au demandeur»[71]. Le fait que des Canadiens étaient induits en erreur quant à la source des services était suffisant[72], bien que l'accent mis sur l'intention du demandeur de commencer des affaires en Ontario ait fourni une base pour établir un

67. *Orkin Exterminating Co.* c. *Pestco. of Canada*, *supra*, note 48. Voir aussi *Walt Disney Productions* c. *Triple Five Corp.*, *supra*, note 6.
68. Le demandeur exploitait une entreprise d'extermination aux États-Unis. Il avait l'intention de commencer à faire affaires au Canada (spécifiquement en Ontario) et cherchait à enregistrer sa principale marque de commerce au Canada (*id.*, 5 C.P.R. (3d) p. 437). Cependant, en dehors d'un cas isolé où il avait conseillé le gouvernement fédéral canadien pour une extermination lors d'une exposition à Montréal, au milieu des années 70 (*ibid.*), il n'avait pas encore, au moment de l'institution de l'action, exécuté ses services au Canada.
69. Voir *The Athletes Foot* et *Anheuser-Busch*, *supra*, note 48.
70. Voir *Orkin Exterminating*, *supra*, note 48, p. 450, mettant l'accent sur les aspects culturels et sociaux substantiellement communs de l'Amérique du Nord, tels les attitudes des consommateurs, les frontières contiguës, les médiannes et les communications transfrontalières, en comparaison avec les relations du Royaume-Uni avec l'Europe et l'Amérique du Nord.
71. *Ibid.*
72. *Id.*, p. 452, indiquant que le désir d'imiter un autre commerçant suggère en soi qu'il y a une réputation et une certaine clientèle et que, par conséquent, cet achalandage mérite protection dans la région.

dommage résultant de la perte potentielle de contrôle en Ontario sur ses nom, marques, et autres signes[73]. La cour a aussi considéré comme un facteur la nature délibérée de l'usurpation faite par le défendeur[74]. Ces éléments pourraient autoriser une certaine analogie entre *Orkin* et *Paramount Pictures*.

Il y a, cependant, dans le raisonnement tenu dans *Paramount Pictures*, une différence majeure qui mérite des nuances. Le demandeur, dans *Orkin*, avait été, pendant plusieurs années, le propriétaire véritable de l'achalandage aux États-Unis, qui avait débordé au Canada, comme le prouvait la conduite des clients canadiens à l'égard de leur propriété aux États-Unis. Dans *Paramount Pictures*, le demandeur n'a eu un achalandage pour les droits de *commercialisation* que très tard et, semble-t-il, qu'après que le défendeur eut commencé ses opérations. La potentialité d'achalandage du demandeur était, par conséquent, plus mince que dans *Orkin*. Pour se qualifier comme propriétaire d'un achalandage local, le demandeur devait d'abord être choisi par les propriétaires du film comme cessionnaire ou porteur de licence des droits de commercialisation au Canada (ou dans une partie du Canada, selon le cas) et, en second lieu, établir que ces droits étaient distinctifs de son entreprise au Canada ou en Ontario.

Cette dernière situation peut présenter des difficultés pour une entreprise locale qui opère sous une prétendue cession ou licence du propriétaire. En common law, la cession d'une marque de commerce, ou *a fortiori* la cession d'un autre signe de réputation de moindre envergure, n'a pas d'effet sans une cession de l'achalandage (c'est-à-dire de l'entreprise elle-même)[75]. Cette règle permet de s'assurer qu'il n'y a pas de tromperie du public ou de confusion quant à l'origine des marchandises ou services. Une cession d'une marque seule est, bien sûr, permise en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*[76], mais elle continue d'être valide seulement si le cessionnaire peut établir le caractère distinctif pour lui-même en tant que nouveau pro-

73. *Id.*, p. 444 et 454. À la page 444, le tribunal mentionne expressément l'intention du demandeur d'élargir son entreprise en Ontario comme un critère important en l'espèce, mais fait aussitôt une mise en garde en indiquant qu'il n'avait «pas l'intention de dire qu'une affaire ... ne pourrait pas être décidée sur une base plus générale... [c]'est un domaine du droit en évolution».
74. *Id.*, p. 448-449. À la page 449, la cour a noté que, bien que la mauvaise foi, seule, ne pourrait conférer un droit d'action à un demandeur étranger, «ce doit sûrement être un facteur pertinent à prendre en considération pour établir l'équilibre entre des intérêts concurrents.»
75. Voir *General Electric Co. (of U.S.A.)* c. *General Electric Co. Ltd.*, [1972] 1 W.L.R. 729, 742; [1973] R.P.C. 297, 326; [1972] 2 All E.R. 507 (H.L.) (Lord Diplock).
76. Voir la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, art. 48.

priétaire[77]. Une licence ne peut donner de droits au détenteur contre les tiers puisqu'il n'est pas propriétaire. Le droit est simplement *in personam*, c'est-à-dire un droit personnel, de la nature d'un consentement. C'est une défense contre une poursuite du propriétaire pour une prétendue interférence non autorisée, rien de plus.

Dans *Paramount Pictures*, le demandeur, Paramount Pictures Corporation, avait apparemment reçu ses droits par le biais d'une *cession*[78], évitant ainsi les limites propres à une licence. En ce qui concerne les «droits de distribution» du film, les difficultés de la cession de common law ont probablement aussi été évitées; la sortie du film juste trois mois plus tard, jointe à une publicité antérieure portant le nom du demandeur, aura établi l'achalandage du demandeur. Cependant, on ne peut en dire autant pour tous les droits de commercialisation, à tout le moins pour ceux ne relevant pas du droit d'auteur. Le juge Van Camp a conclu de la preuve imprécise qui était soumise:

> [qu']il n'y avait presque aucun octroi de licence [par le demandeur] pour aucun produit jusqu'après la sortie de la suite du [film] [en mai 1989].[79]

C'était quelque 26 mois après la prétendue cession, ce qui niait au demandeur tout achalandage réel de commercialisation jusqu'à cette époque, et cela menait le juge Van Camp sur le chemin glissant et difficile de la reconnaissance de l'achalandage *potentiel* d'un détenteur *potentiel*, tel que cela a été discuté plus tôt[80].

Tout ceci aurait pu être évité, soit en limitant les conclusions à la question du droit d'auteur dans l'affiche et les annonces publicitaires du demandeur[81], soit en rattachant les droits de *commercialisation* du personnage aux droits de *distribution* du film. Celui-ci a été indubitablement la source de la célébrité tant du personnage *Crocodile Dundee* que de l'acteur Paul Hogan. On peut donc dire qu'un degré suffisant d'achalandage dans le marché de la commercialisation des personnages découle de ces droits. La difficulté avec cette approche est que les opérations de distribution du film ne seraient pas nécessairement considérées comme incluses dans un «champ commun d'activités» avec les opérations de commercialisation du défendeur. Un tel raisonnement aurait donc forcé le tribunal à faire face au problème de la validité ou non-validité en Ontario de la soi-disant règle du «champ commun d'activités»[82].

77. Voir *Wilkinson Sword (Canada) Ltd. c. Juda*, [1968] 2 Ex. C.R. 137, 51 C.P.R. 55, 34 Fox's Pat. Cas. 77 (Ex. Ct. 1966), approuvé par la Cour suprême du Canada dans *Brecks Sporting Goods Co. Ltd. c. Magder*, [1976] 1 R.C.S. 527, 63 D.L.R. (3d) 645, 17 C.P.R. (2d) 201 (1975). Comparez avec la cause *Remington Rand Ltd. c. Transworld Metal Co. Ltd.*, [1960] Ex. C.R. 463; 32 C.P.R. 99 (F.C.T.D.), suivie récemment dans *Heinz c. Edan Foods Sales Inc.*, (1991) 35 C.P.R. (3d) 213 (F.C.T.D.).
78. Voir *Paramount Pictures, supra*, note 53, p. 575 et 576.
79. *Id.*, p. 576.
80. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 68 à 75.
81. Voir, *supra*, note 56, pour une description des deux représentations artistiques.

LA MISE EN PLACE D'UN TORT ÉTENDU DE PASSING OFF

Si le concept du *tort* de *passing off* doit être étendu tel que nous l'avons expliqué dans la section précédente, plusieurs questions importantes doivent être considérées. Premièrement, quel serait le nouveau test d'association – que le public croit qu'il y a une sorte de *licence* ou de *consentement* qui a été donné – ce qui devra être appliqué dans les autres cas de *passing off*? Ou doit-on limiter cette extension aux seuls cas de commercialisation de personnages? Cela pourrait-il mener à l'établissement de différents «niveaux» de *passing off*? Récemment, le juge Hardinge de Colombie-Britannique a suggéré deux catégories, distinguant entre les cas de commercialisation qui, à ses dires, impliquerait un test [plus étroit] de savoir si la célébrité est perçue comme ayant «approuvé, autorisé ou endossé» le produit, et les cas d'application plus traditionnelle du *passing off* entre des compétiteurs réels dans le même champ d'activités[83].

On a mentionné et expliqué en plus de détails dans d'autres articles[84] que le *passing off* dans cette forme plus étendue ne présente plus une perspective de *tromperie*, mais constitue plutôt en substance une action contre un *détournement*, tel qu'elle fut reconnue dans la célèbre cause *International News Service* c. *Associated Press* rendue par la Cour suprême des États-Unis en 1918[85]. Ce serait certainement le cas si les critères fondés sur une analyse de principe, que favorisent les juges Burchett et Pincus dans les causes *Hogan*, étudiées ci-haut[86], étaient adoptés, et ce serait probablement aussi le cas avec le test plus analytique des juges Beaumont et Sheppard, selon lequel le public pourrait croire que la célébrité du demandeur

82. Voir, *supra*, les notes 17, 18 et 22, ainsi que le texte les accompagnant.
83. Voir *National Hockey League c. Pepsi-Cola Canada Ltd.*, *supra*, note 22, 42 C.P.R. (3d) 390, p. 401.
84. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 27-29 et HOWELL, *supra*, note 11, (1990) [Aust.] *I.P.J.* 212, p. 220; (1991) *I.P.J.* 197, p. 206-207.
85. *International News Service c. Associated Press*, 248 U.S. 215 (U.S.S.C.).
86. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 28 et 29.

a donné une licence ou a consenti à cet usage. Cette dernière position a été citée avec approbation par le juge Fisher de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande, qui a refusé de s'appuyer sur la version australienne élargie du *passing off* pour régler un problème de marque de commerce comportant un potentiel de commercialisation de personnage dans un nom fictif[87].

Poursuivant, le juge Fisher s'est interrogé sur la nécessité de forcer «la cheville carrée de la commercialisation du personnage dans le trou rond du *passing off*», si l'objectif de la version étendue du *passing off* est ce qu'il doit être, soit: «un droit de propriété dans les nom, réputations et images artificielles»[88]. Il a estimé que la «crédibilité des tribunaux» serait ternie par les adaptions conceptuelles forcées faites dans le but de parvenir à des conclusions souhaitables[89]. À ce propos, nous soumettons respectueusement que le juge Fisher a judicieusement distingué les intérêts des personnes humaines réelles des intérêts qui concernent les personnages artificiels ou fictifs. Il a déclaré:

> Peu contesteraient que des personnes réelles devraient généralement avoir le droit d'empêcher l'utilisation non autorisée de leur personnalité à des fins publicitaires. Il s'agit peut-être d'un cas où l'on pourrait dépasser les causes d'action existantes – *defamation, confidentiality*, contrat et *passing off* dans sa forme moins controversée – pour atteindre les causes d'action nord-américaines pour appropriation de la personnalité ou pour violation des droits à la vie privée et droits de publicité. Ceci, toutefois, n'aurait aucune pertinence pour les droits relatifs aux images artificielles.»[90]

Nous avons déjà abordé cette question, indiquant que l'appropriation de personnalité n'a été appliquée que dans des cas de célébrités «humaines non fictives», et qu'en conséquence il s'agit d'un délit essentiellement pour les personnes humaines, qui a été développé grâce à une analogie expresse avec le principe américain du «droit de publicité», ce qui constitue un développement du droit

87. Voir la cause *Tot Toys Ltd. c. Mitchell*, [1993] 1 N.Z.L.R. 325, 363 (N.Z.H.C.), dans laquelle on invoquait que prêtaient à confusion les noms fictifs *Buzzy Bee* et *Kiwi Bee* pour un modèle populaire de jouet représentant une abeille se déplaçant sur des roues qui, à leur tour, faisaient tourner les ailes. Voir Sumpter, «New Zealand Intellectual Property Law: Observations and Recent Developments», (1993) 4 [Aust.] *I.P.J.* 93, 98-102.
88. *Ibid.*
89. *Ibid.*
90. *Ibid.*

de propriété, dérivé du droit à la vie privée et, aussi, une action essentiellement personnelle[91]. L'action du «droit de publicité» a été fermement reconnue comme une action portant sur un droit de propriété[92], mais le délit d'appropriation de la personnalité est assez souple pour accommoder tant une analyse de droit à la vie privée que de droit de propriété[93]. La précision et la souplesse avec laquelle le délit rencontre cet objectif de principe substantiellement acceptable (qui est de permettre aux personnes humaines de contrôler l'utilisation de leur personnalité à des fins publicitaires) sont des raisons suffisantes pour que l'on privilégie le délit d'appropriation de la personnalité comme principale action en justice pour les célébrités humaines non fictives. Cela inclurait nécessairement les circonstances dans lesquelles la personnalité propre d'un interprète est exploitée par le biais d'une utilisation non autorisée d'un personnage fictif qui lui a été assimilé.

En effet, le personnage devient un élément, un *indicium*, de la personnalité de l'interprète de la même manière qu'une représentation visuelle, une voix distinctive, ou, comme cela a été invoqué récemment, une chanson à succès ou un style d'interprétation reconnaissable[94]. Le juge Mosk en a donné des exemples classiques: Groucho Marx, Abbot et Costello, ainsi que Laurel et Hardy où une fusion d'identités se serait produite[95]. Paul Hogan en tant que *Crocodile Dundee pourrait être* un exemple moderne, particulièrement si aucun autre acteur n'incarne *Crocodile Dundee* ou un personnage semblable dans un scénario similaire. D'un autre côté, les traits, attitudes, manies, accent and expressions adoptés par le personnage *Crocodile Dundee* peuvent être considérés comme dépeignant simplement un certain «mythe» australien susceptible d'être adopté par d'autres acteurs australiens d'apparence «rustre». Peut-être cependant que les autres activités médiatiques de Paul Hogan (par exemple

91. Pour un survol de cette question, voir HOWELL, «The Common Law Appropriation of Personality Tort», *supra*, note 2, p. 158-161.
92. Voir *Zacchini c. Scripps-Howard Broadcasting Co.*, *supra*, note 3 et Howell, *id.*, p. 161-162.
93. Voir *Dowell c. Mengen Institute*, *supra*, note 5 et Howell, *id.*, p. 187.
94. Voir, à titre d'exemple, le compte rendu de la revendication faite par le chanteur/interprète James Brown, selon laquelle la chanson, *I Feel Good* est sa «chanson succès», l'indicatif musical qui lui est associé dans l'esprit du public, de telle sorte que son utilisation dans une publicité constitue une appropriation non autorisée de sa personnalité (*Globe and Mail*, 1er mai 1992, p. B4).
95. Voir *Lugosi c. Universal Pictures*, 603 P. 2d 425, 432 (Cal. 1979). Voir aussi *Price c. Hal Roach Studios Inc.*, 400 F. Supp. 836 (S.D.N.Y. 1975) et *Groucho Marx Productions Inc. c. Day and Night Company Inc.*, 689 F. 2d 317 (2nd Cir. 1982).

sa présence proéminente dans les annonces publicitaires télévisées en Amérique du Nord pour la promotion du tourisme en Australie) ont pu avoir comme effet de fondre sa personnalité à l'image mythologique, à tout le moins sur le continent nord-américain[96].

Si une protection de la nature d'un droit de propriété s'avère nécessaire pour les personnages fictifs non humains, (*Wombles, Mickey Mouse, E.T.*, etc.), alors une analyse conceptuelle exacte serait préférable, et un délit plus étroit de détournement, une tranche du délit de «détournement des intérêts d'affaires», (misappropriation of business values) de la cause *International News Service* c. *Associated Press*[97], devrait être créé[98]. Dans une perspective d'analyse de principe, le juge a indiqué dans le contexte de la Nouvelle-Zélande:

> Tout comme pour la commercialisation des personnages dans le cas des personnes réelles, la protection des droits de commercialisation des personnages artificiels est peut-être une de ces circonstances où il faudrait déborder du cadre présentement permis par le droit.[99]

Le fait qu'il ait rejeté auparavant la version australienne plus large du *passing off*[100] ne laisserait que le détournement comme approche conceptuelle. À ce propos, cependant, il énonce des éléments d'analyse de principe qui pourraient entraver ce développement[101].

96. *In Pacific Dunlop Ltd.* c. *Hogan*, *supra*, note 23. Le juge Burchett a considéré qu'il y avait eu assimilation (voir p. 45-46), alors que le juge Sheppard semble avoir conservé des doutes (voir p. 32-33). Voir HOWELL, *supra*, note 11, 1 [Aust.] *I.P.J.* 212, p. 231.
97. *International News Service* c. *Associated Press*, 248 U.S. 215 (U.S.N.Y., 1918).
98. Ce délit fort étendu d'appropriation n'a été adopté dans aucune juridiction de common law du Commonwealth. Dans *MacDonald* c. *Vapor Canada Limited*, [1977] 2 S.C.R. 134, p. 149; 66 D.L.R. (3d) 1; 22 C.P.R. (2d) 1, le juge en chef Laskin a estimé que l'article 7(e) de la *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13, englobait cette cause d'action.
99. *Tot Toys Ltd.* c. *Mitchell*, *supra*, note 87, p. 364. Plus récemment, la cause *Mirage Studios* et la version australienne plus étendue du *passing off* ont été approuvées par le juge Anderson de la Cour suprême de Nouvelle-Zélande dans un scénario impliquant un personnage représentant une personne réelle. Voir *Tony Blain Pty Ltd.* c. *Splain*, [1993] 3 N.Z.L.R. 185, p. 188 (N.Z.H.C.).
100. Voir, *supra*, le texte accompagnant les notes 88 à 90.
101. Le juge Fisher tenait particulièment à s'assurer que cette analyse de principe public empêcherait, dans le contexte de la commercialisation des personnages, «l'utilisation du *passing off* pour renforcer un monopole dans les aspects fonctionnels» d'un produit. Voir *Tot Toys Ltd.* c. *Mitchell*, *supra*, note 87, p. 365. Cette pensée reflète la distinction qui est faite entre les aspects «fonctionnels» et «fantaisistes» de la présentation d'un produit ou d'un *get-up*. Dans un passage antérieur de ses motifs, le juge Fisher a procédé à une analyse détaillée de l'évolution du droit sur cette distinction dans le contexte général du *get-up*, celui-ci constituant à la fois un signe d'achalandage et un véhicule pour la tromperie induisant le public en erreur ou entraînant une confusion. Voir *id.*, p. 335 à 347.

Fait d'importance, que l'action soit basée sur le délit de détournement, ou que la version australienne plus étendue du *passing off* soit maintenue, il sera nécessaire de prévoir une restriction fondée sur l'intérêt public. Le juge Fisher en a traité comme d'un besoin de garantir «la liberté d'expression, l'accès de la communauté au progrès intellectuel et l'intérêt du public à la compétition»[102]. Un rappel exprès de ces restrictions n'a pas été nécessaire par le passé, parce que l'exigence d'une tromperie substantielle avait assuré une autocensure inhérente au *passing off*, l'intervention judiciaire dans le marché étant justifiée par cette tromperie substantielle. Le délit d'appropriation de personnalité au Canada et l'action pour violation du droit de publicité aux États-Unis n'entrent pas dans ces sphères et sont soumis aux limites de l'intérêt public[103]. Nous avons suggéré que la distinction, faite dans le contexte du *passing off* élargi, entre une «simple» caricature et une caricature «enchâssée» pourrait aussi refléter cet aspect. Une «simple» caricature présenterait probablement une perspective de parodie, suggérant simplement l'exercice de la liberté d'expression, probablement sans le consentement de la célébrité. Au fur et à mesure que l'accent sur la parodie diminue et que les fins publicitaires croissent, la caricature devient «enchâssée» et actionnable en vertu du délit[104].

De plus, un démenti dans la publicité de tout lien avec tout personnage célèbre, ou avec une célébrité en particulier, aurait ordinairement pour effet de faire disparaître toute responsabilité dans le contexte traditionnel du *passing off*, en éliminant toute tromperie[105]. Cependant, cela ne serait pas nécessairement le cas dans le contexte du détournement ou du *passing off* élargi. Par exemple, si tout ce qui doit être démontré est que la célébrité semble avoir accordé une licence ou consenti à une usurpation, alors il semblerait difficilement approprié de pardonner le détournement pour la simple raison que l'usurpateur a indiqué qu'il n'avait pas de licence d'utilisation d'une ou des images de la célébrité. L'usurpation et le lien publicitaire qui produit le réveil psychologique ou émotionnel de l'intérêt du consommateur se seraient déjà matérialisés. En vérité, dans certaines circonstances, le prétendu démenti aura probablement pour effet de rappeler à l'esprit de consommateurs moins perspicaces le rapport avec la célébrité[106]. Dans ce contexte, si le

102. *Id.*, p. 364.
103. Voir HOWELL, *supra*, note 2, p. 192 à 196.
104. Voir HOWELL, *supra*, note 11, 1 [Aust.] *I.P.J.* 212, p. 226-227.
105. Voir, à titre d'exemple, *Consumers Distributing Co. Ltd.* c. *Seiko Time Canada Ltd.*, *supra*, note 34, 1 C.P.R. (3d) 1 p. 6-7, 10 et 22.
106. Voir HOWELL, *supra*, note 11, 1 [Aust.] *I.P.J.* 212, p. 223-224.

raconter»[116]. Aujourd'hui, cependant, cette approche est considérée trop étroite[117]. D'autres conditions accessoires ont été suggérées pour la protection du personnage: présenter un élément de «nouveauté»[118]; être largement connu et reconnu[119]; et (lorsque décidant de la violation) avoir une prétendue copie qui présente une similarité au niveau de «la personnalité du personnage, de la façon de parler, des habiletés, et des autres traits»[120].

Le juge Mackay, dans *Preston*, a prêté une certaine attention à l'examen des descriptions littéraires pour déterminer si elles délimitaient suffisamment distinctement les personnages. Bien qu'il s'agissait de très longues descriptions, elles ont été jugées inadéquates[121]. En général, on estime qu'en dehors des représentations artistiques précises et des violations par des reproductions en deux ou trois dimensions, il y a peu de chances que des personnages soient protégés par le droit d'auteur, séparément de l'intrigue. Par ailleurs, on a aussi signalé que des éléments comme la «nouveauté» et le besoin d'une large «reconnaissance par le public» sont des facteurs plus appropriés à considérer dans le cadre d'une action en concurrence déloyale que dans une action en contrefaçon de droit d'auteur.

Si les personnages peuvent être jugés dans des cas particuliers comme constituant en eux-mêmes une «oeuvre» protégée par le droit d'auteur, alors le titulaire aura une action non seulement pour la violation de ses droits patrimoniaux en vertu de l'article 3 de la loi, mais aussi pour la violation des dispositions sur les droits moraux du droit d'auteur. L'article 28.2(1)(b) reconnaît à l'auteur un droit moral

116. Voir *Warner Bros. Pictures c. Columbia Broadcasting System*, 216 F. 2d 945 (9th Cir. 1954), refusant la protection du droit d'auteur au personnage littéraire *Sam Spade* dans le roman policier de Dashiell Hammett, *The Maltese Falcon*.

117. Voir NIMMER, *supra*, note 112, § 2.12, p. 2-174 à 2-177, citant également des cas récents de protection de personnages de sources littéraires: *Filmvideo Releasing Corp. c. Hastings*, 509 F. Supp. 60, 63-65, (S.D.N.Y. 1981), conf. sur un autre point 668 F.2d 91, (2nd Cir. 1981) (*Hopalong Cassidy*) et *Burroughs c. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.*, 519 F. Supp. 388, 391 (S.D.N.Y. 1981) (*Tarzan of the Apes*).

118. Voir *Kelly c. Cinema Houses Ltd.*, *supra*, note 115 et *Preston c. 20th Century Fox Canada Ltd.*, *supra*, note 110.

119. Voir *ibid.* Une condition de cette nature n'a pas reçu une place proéminente dans l'analyse de Nimmer sur cette question aux États-Unis. Voir généralement NIMMER, *supra*, note 112.

120. Voir *Walt Disney Productions c. Air Pirates*, *supra*, note 112, p. 757, discuté par NIMMER, *id.*, § 2.12, p. 2-176, n. 16.2.

121. Voir *Preston c. 20th Century Fox Canada Ltd.*, *supra* note 110, p. 275-276. Pour un étude récente et intéressante de la protection des personnages et des idées, voir MCLAY, «Whither the Shadow: The Copyright Protection of Concepts, Characters and Titles», (1991) 21 *V.U.W.L.R.* 335.

à l'intégrité de son oeuvre. La violation se produit si l'oeuvre est «d'une manière préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur ... utilisée en liaison avec un produit, service, cause ou institution». Ces droits peuvent fournir encore un lien additionnel entre le droit d'auteur et le common law. Par exemple, si un auteur renonce à ses droits moraux quant à l'utilisation, dans une annonce publicitaire, d'une pièce musicale qui serait associée dans l'esprit du public à un interprète particulier, ce dernier pourrait avoir un droit d'action en appropriation de la personnalité ou en *passing off*. On peut trouver une illustration de ce problème dans le compte rendu de la poursuite intentée par le chanteur James Brown suite à l'utilisation par la Brasserie Molson (É.-U.) de sa chanson-succès, son «indicatif musical», *I Feel Good*, dans une annonce publicitaire pour la bière *Molson*. Brown, à titre de chanteur ou d'interprète, apparemment invoque qu'il est si étroitement associé à la chanson que son exécution en soi constitue une utilisation non autorisée de sa personnalité.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté les différents développements récents dans le domaine de la commercialisation des personnages, comprenant principalement les actions de common law en *passing off* et en appropriation de la personnalité et la relation entre ces moyens légaux et les actions pour violation des droits patrimoniaux et moraux du droit d'auteur. Nous avons tenté d'y aborder les questions essentielles de base que soulèvent ces causes d'actions et qui ont été traitées plus en détail dans d'autres articles auxquels nous avons référé.