



# ROBIC

+ DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE  
DEPUIS 1892

## D'OH! OU POURQUOI ON PEUT DIFFICILEMENT SE FAIRE SERVIR UNE BIÈRE DUFF

ALEXANDRE C. ARCHAMBAULT\*

**ROBIC, SENCRL**

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Chez Moe's, la célèbre taverne nichée dans l'univers des Simpson, on sert aux habitués des chopes bien froides de Duff Beer, la bière locale. Cette ale jouit d'une immense popularité auprès des habitants du village fictif de Springfield et a gagné une certaine notoriété dans la « vraie vie ».

Tenant compte du fait que l'univers entier des Simpson appartient à la Twentieth Century Fox (« Fox »), un certain nombre de questions touchant à la propriété intellectuelle sont susceptibles d'être soulevées lorsque des brasseurs entreprennent – sans avoir préalablement obtenu le consentement du détenteur des droits sur Les Simpson –, de manufacturer un produit fictif, tel la bière Duff.

C'est le cas en Europe, notamment en Allemagne et en Belgique, où Fox est impliqué dans un litige touchant à la propriété intellectuelle contre Duff Beer UG, le distributeur allemand de la Legendary Duff Beer qui utilise le logo tel qu'il apparaît dans *Les Simpson* [*Duff Beer c. OHIM – Twentieth Century Fox Film (Duff)*, T-87/12]. L'affaire porte principalement sur le droit des marques de commerce. Le délit de commercialisation trompeuse en common law a également été cité avec succès par Fox dans un cas en Australie impliquant une autre bière Duff [*Twentieth Century Fox c. South Australian Brewing Co Ltd*, [1996] 66 FCR 451].

Le sujet a fait jaser aux États-Unis en ce qui a trait non seulement aux marques de commerce, mais aussi aux droits d'auteur [Benjamin M Arrow, "Real-Life Protection for Fictional Trademarks" IPLG (2011) en ligne : [http://iplj.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/C04\\_Arrow\\_011111\\_Final.pdf](http://iplj.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/C04_Arrow_011111_Final.pdf)]. Et qu'en est-il au Canada?

Fox détient la marque « Duff Beer Design » au Canada pour des articles promotionnels: verres, tee-shirts, chemises, sous-vêtements, sweat-shirts, chapeaux et casquettes [Duff Beer Design", Twentieth Century Fox Film Corporation, Can No TMA758507 (1<sup>er</sup> février 2010) live]. Cependant, il est possible que cette marque ne permette pas à Fox d'alléguer la contrefaçon en ce qui a trait à la réelle bière Duff

---

© CIPS, 2013.

\* De ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce. Publié dans le Bulletin Hiver 2013 (vol. 16 n° 4) du cabinet. Publication 068.160F.

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**

www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**

1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**

2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

puisque la marque n'a été déposée que pour l'exploitation d'articles promotionnels et non pour des boissons alcoolisées. Il est donc envisageable que Fox soit incapable de défendre ses droits sur la bière Duff au Canada au moyen du droit des marques de commerce comme elle l'a fait en Australie. Fox pourrait néanmoins faire valoir son droit d'auteur.

Sous le régime de la législation du droit d'auteur au Canada, le créateur a le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre (dans le cas qui nous intéresse, le logo de la bière Duff). Une « partie importante de l'œuvre » n'est pas quantifiée par l'étendue de la portion de l'œuvre reproduite, mais par la nature et la qualité de ce qui a été reproduit [Édutile Inc c. Automobile Protection Assn, [2000] 4 FC 195 par. 22]. Ceci est vrai tant dans la nouvelle *Loi sur le droit d'auteur* [RSC, 1985, c C-42 ["Copyright"]] que dans l'ancienne loi. Par conséquent, vu le caractère populaire de la bière Duff, – seule boisson alcoolisée présente dans l'émission en plus d'être amie fidèle de Homer Simpson, la bière Duff en tant qu'œuvre est une partie intégrante de l'univers des Simpson.

Par ailleurs, l'exception notée au paragraphe 64(2) (« Non-violation : cas de certains dessins ») ne s'applique pas puisque l'affaire demeure à l'intérieur des paramètres du sous-paragraphe 64(3)(a) qui stipule que le droit d'auteur subsiste sur les « représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet », comme une bouteille ou une canette de bière [Ibid art. 64(2); Import-Export René Derhy (Canada) Inc. c. Magasins Greenberg Ltée, [2004] 37 CPR (4th) 305, JE 2004-749, par. 50]. Dans l'éventualité où la bière Duff serait l'objet d'un litige au Canada Fox aurait intérêt à faire valoir ses droits en se prévalant de la *Loi sur le droit d'auteur* plutôt que celle sur les marques de commerce.

Quand un brasseur lance un produit portant le dessin Duff Beer sur le marché sans avoir d'abord obtenu l'autorisation, il est clair que ce dernier tire avantage de la notoriété du produit fictif crée pour l'œuvre originale des *Simpson* et de Fox. Afin d'éviter des problèmes de contrefaçon de droit d'auteur ou de marques de commerce, il est recommandé de traiter les marques fictives comme toute autre propriété intellectuelle, et ceux qui cherchent à les exploiter devraient procéder selon les lignes directrice d'un accord de licence. Il va sans dire que le meilleur moyen de réellement apprécier une chope bien froide de bière Duff est lorsqu'elle servie chez Moe's par la Twentieth Century Fox.



**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006

**ROBIC, S.E.N.C.R.L.**  
www.robic.ca  
info@robic.com

**MONTRÉAL**  
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél.: +1 514 987-6242 Téléc.: +1 514 845-7874

**QUÉBEC**  
2828, boulevard Laurier, Tour 1, bureau 925  
Québec (Québec) Canada G1V 0B9  
Tél.: +1 418 653-1888 Téléc.: +1 418 653-0006