

## ASPECTS LÉGAUX DU MERCHANDISING

au nom du Groupe canadien  
Laurent Carrière\*

**LEGER ROBIC RICHARD**, avocats

**ROBIC**, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8<sup>e</sup> étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Téli: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

et

François GUAY (rapporteur) et Adèle FINLAYSON

### Section I: L'importance pratique du merchandising

Au Canada, comme aux États-Unis d'ailleurs, le merchandising a pris un essor considérable au cours des dernières années notamment à cause de l'explosion dans le domaine des télécommunications et par ricochet de la publicité. Ainsi donc des personnages tant réels que fictifs, peuvent parfois donner l'impression au consommateur qu'ils cohabitent avec lui tant leur présence est importante et régulière.

Le consommateur canadien est par ailleurs exposé, sur une base quotidienne, non pas uniquement à ces personnages réels ou fictifs locaux, mais également par le biais des modes de communication mécanique et imprimée à tout ce que les États-Unis peuvent bien vouloir concevoir et circuler, ce qui ne constitue certainement pas une présence insignifiante.

De fait, l'on peut affirmer sans risque de se tromper que la plupart des entreprises, quand elles voudront faire la promotion de leurs marchandises ou de leurs services, auront, pour avoir un certain impact auprès du consommateur, recours à un personnage réel ou fictif auquel elles pourront s'associer. De fait, la crédibilité de ces marchandises ou ces services est souvent associée à l'image que projette le personnage en question.

---

© Laurent Carrière et al., 1995

\* Avocat et agent de marques de commerce, Laurent Carrière est l'un des associés principaux du cabinet d'avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c.; François Guay est du cabinet Fetherstonaugh et Adèle Finlayson du cabinet Moffat & Co. document, d'information générale, a été préparé dans le cadre d'un rapport général du groupe canadien de l'AIPPI pour les fins d'une des questions faisant l'objet du 36<sup>e</sup> Congrès de 1995 de cette association à Montréal: il ne reflète pas nécessairement les opinions de ses auteurs ou des membres de leurs Cabinets et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 154.

## **Section II: Les lois s'appliquant directement ou indirectement au merchandising**

Au Canada, il n'existe pas, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, de lois ou dispositions concernant exclusivement ou spécifiquement le merchandising. De fait, ce concept ou même cette définition implique la mise en oeuvre de plusieurs règles de droit qui sont bien loin d'être nécessairement regroupées.

Avant de procéder à énumérer les articles de loi pouvant recevoir application dans l'une ou l'autre des circonstances que nous étudierons, encore faut-il identifier de façon large la mécanique des problèmes pouvant se soulever dans le cadre du merchandising.

Distinguons tout d'abord le merchandising s'appuyant sur un personnage réel plutôt que fictif. Dans ce premier cas, encore faut-il distinguer entre le personnage réel non public et celui qui l'est.

Cette toute première hypothèse vise donc le cas où l'on utilise par exemple la photographie d'une personne qui n'est pas connue du consommateur, vraisemblablement à des fins de promotion de produits ou services. Dans ce cas, les diverses chartes des droits et libertés de la personne, au niveau des provinces, prévoient un certain nombre de dispositions concernant le respect de la réputation, et certaines plus particulièrement encore, de la vie privée. Nous reproduisons à titre d'exemple les dispositions pertinentes de la *Charte québécoise des droits et libertés de la personne*:

4. (Sauvegarde de la dignité) Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. (Respect de la vie privée) Toute personne a droit au respect de sa vie privée. (Voir également les Chartes au même effet, des provinces suivantes: Colombie Britannique R.S.B.C., 1979, Chap 336; Manitoba S.M., 1970, Chap. 74 et Saskatchewan R.S.S., 1978, Chap. P-24.)

Par ailleurs, au Québec, les articles 35, 36 et 37 du nouveau *Code Civil* et qui énoncent ce qui suit, sont également d'intérêt:

Art. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l'autorise.

Art. 36 Peuvent être notamment considérées comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants:

1. Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2. Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;
3. Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés;
4. Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;
5. Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public;
6. Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels."

Art. 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à l'objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l'intéressé ni à sa réputation. (Voir Laurent Carrière: *The new Civil Code of Quebec, intellectual Property: Preliminary reflections and comments*, Revue Canadienne de Propriété Intellectuelle, 11 CIPR, 153, pages 155 à 158; ; Patrick A. Molinari, *Observations sur la production des théories juridiques: Les images floues du droit à l'image*, Montréal, Éditions Thémis, 1991, pages 11 à 29; Suzan H. Abranovitch, *Publicity Exploitation of Celebrities: Protection of a star's style in Ouebec Civil Law* (1991),32 Cahier de droit, page 301; Louise Potvin, *La personne et la protection de son image. Étude comparée des droits québécois et français et la common law anglaise*, Cowansville, Blais 1991; Robert Judge, *Celebrity Look alikes*, (1988) 20 CPR (3d) 97; Robert Howell, *The Common Law Appropriation of Personality Tort*, (1986), I.P.J.192.)

La deuxième hypothèse plus fréquente est celle où une entreprise par exemple, utilise sans droit l'image d'une personnalité connue. Ce peut être soit une photographie de cette personne, placée dans un contexte tel que le consommateur puisse croire qu'elle a donné son aval à un produit ou à un service, ou encore, la reproduction, par exemple sous forme d'effigie, de cette même personne. Dans certains cas, l'on a même repris sans le consentement de ces personnes, des traits caractéristiques de leur personnalité artistique, que ce soit par exemple leur voix, par imitation, ou encore une expression caractéristique de ce personnage (Voir à titre d'exemple: *Thériault vs. Association Montréalaise d'action récréative et culturelle* (1984) C.S. 946 (Cour supérieure du Québec); *Productions O.P. vs. Groupe Morrow* (1988) 26 C.P.R. (3d) 223 (Cour supérieure du Québec).) Dans ce cas, le droit au Canada semble de plus en plus cristalliser le fondement légal d'un recours que pourrait tenter ce personnage public sur la base de l'atteinte à l'image. Certaines des dispositions précédemment mentionnées recoupent cette notion bien que dans la plupart des cas où la situation s'est présentée, l'on a eu recours de façon générale, aux règles de concurrence déloyale incluant le recours en "passing-off" en convainquant le tribunal que le contrevenant tentait de confondre le consommateur non pas quant à l'origine d'un bien ou d'un service, mais quant au lien pouvant être interprété entre le personnage et ce bien ou service suggérant ainsi l'aval de ce dernier envers ce bien ou ce service.

Qu'en est-il maintenant de la situation où des titulaires des droits concernant un personnage réel ou fictif sont victimes d'imitation. Il s'agit donc d'une représentation sous une forme ou sous une autre du personnage en question.

Une première loi qui pourrait recevoir application est la *Loi sur les dessins industriels* L.R.C. 1985, chap. c.I-9 qui de façon générale protège l'apparence visuelle d'un produit. "Dessin industriel" est d'ailleurs ainsi maintenant défini:

""dessin" Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs."

Par le biais de cette loi, l'on pourrait donc protéger un nombre important d'objets d'utilisation courante sur lesquels l'on peut appliquer par exemple une représentation d'un personnage fictif. L'on n'a qu'à penser au cas d'une poupée quelconque. Toutefois, pour prétendre à des droits en vertu de cette loi, encore faut-il que le dessin ait été enregistré auprès des autorités compétentes et la durée de l'enregistrement est d'une période de dix (10) ans.

La violation d'un droit appartenant à un titulaire peut également constituer fréquemment une violation de ses droits d'auteur. Avant 1988, il était douteux

de prétendre que l'on pouvait se placer sous la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* L.R.C. 1985, chap. c. C-42, lorsque l'objet sur lequel était appliqué le dessin en question était susceptible d'être reproduit à plus de 50 exemplaires. La protection applicable aurait donc plutôt été celle qui était disponible en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. La *Loi sur le droit d'auteur* a donc été modifiée en 1988 et l'article 64 (3) de cette loi prévoit un certain nombre de cas où des dessins qui pourraient par ailleurs se qualifier en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* peuvent également se qualifier comme oeuvres protégeables en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Ces cas sont les suivants:

"64 (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au droit d'auteur ou aux droits moraux sur une oeuvre artistique dans la mesure où elle est utilisée à l'une ou l'autre des fins suivantes:

- (a) représentations graphiques ou photographiques appliquées sur un objet;
- (b) marques de commerce, ou leur représentations, ou étiquettes;
- (c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
- (d) oeuvres d'art architecturales qui sont des bâtiments ou des modèles ou maquettes de bâtiments;
- (e) représentations d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet;
- (f) objets vendus par ensembles, pourvu qu'il n'y ait pas plus de cinquante ensembles;
- (g) autres oeuvres ou objets que le gouverneur en conseil peut désigner par règlement.

L'intérêt de pouvoir alléguer la protection qu'octroie cette loi est l'absence d'obligation quant à l'enregistrement. Par ailleurs la durée du droit est de cinquante (50) ans suivant la mort de l'auteur et le titulaire des droits, en plus de réclamer du contrevenant la propriété des oeuvres contrefactrices, peut également cumuler une réclamation pour ce qui est des dommages subis puis des profits bruts réalisés par la partie adverse dans le cadre de ses actes de contrefaçon. il peut également lorsque le tribunal le permet, récupérer toute ou partie des frais légaux engagés dans le cadre des procédures.

Théoriquement, la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. chap. T-13) pourrait recevoir application. Toutefois, au Canada, comme dans bien d'autres pays d'ailleurs, se qualifie à titre de marque de commerce, tout signe qui a d'abord et avant tout pour objet de distinguer la source des marchandises ou services. Or dans la plupart des cas, le merchandising consiste à appliquer sur des objets utilitaires une reproduction ou des formes quelconques qui ne sont pas perçues par le consommateur comme étant distinctives d'une source en particulier, mais tout simplement à titre d'élément décoratif. Si tel est le cas, c'est alors soit la *Loi sur les dessins Industriels* ou la *Loi sur le droit d'auteur* qui s'applique. Ainsi donc, le consommateur qui se procure un t-shirt sur lequel

est appliqué la représentation du logo de Coca-Cola, n'achète pas ce t-shirt croyant qu'il s'agit d'un produit Coca-Cola, mais bien plutôt d'un produit par exemple Fruit of the Loom licenciée de Coca-Cola pour fins d'application du logo en question. Si l'on pouvait toutefois démontrer que la représentation en question est considérée par le consommateur comme étant indicative de la source ou de l'origine du produit ou service, il serait peut-être toujours possible d'alléguer contravention à l'un ou l'autre des articles 19 et 20 de la *Loi sur les marques de commerce* qui énoncent ce qui suit:

"19. Sous réserve des articles 21 et 32, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans tout le Canada, de cette marque de commerce en ce qui regarde ces marchandises ou services.

20. Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne:

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce;

i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,

(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services, d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce."

De la même façon et dans certains cas l'article 22 de cette même loi pourrait recevoir application, lequel article énonce ce qui suit:

"22.(1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.

(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement des dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi."

Dans un autre ordre d'idées, il sera également possible d'invoquer les dispositions des articles 9 (1) (k) et (l) et 12 (1) (a) et (e) de cette même loi lorsqu'on veut s'opposer à l'adoption ou à l'enregistrement d'une marque de commerce au motif que celle-ci "suggère un rapport avec un particulier vivant" ou représente "le portrait ou la signature d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années précédentes" (Voir *Carson v. Reynolds* (1980), 49 CPR (2d) 57)

Dans les quelques cas jurisprudentiels canadiens concernant le droit du merchandising, l'on a eu recours de façon à peu près systématique au droit de la concurrence déloyale qui est plus particulièrement régi au niveau fédéral par l'article 7 de la *Loi sur les marques de commerce* qui énonce ce qui suit:

"7. Nul ne peut:

(a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;

(b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à

vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise ou ceux d'un autre;

(c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

(d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde:

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;

(e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada."

puis par un certain nombre de dispositions statutaires dont au Québec l'article 1451 du *Code Civil du Québec* (correspondant à l'ancien article 1053 du *Code Civil du Bas-Canada*). Dans ce dernier cas, le Québec tirant à l'origine son droit civil du droit français, il s'agit d'une clause générale de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle comme il s'en trouve dans la plupart des pays de droit civil.

Dans ce cas, l'on pourra soit prétendre que les activités du défendeur sont susceptibles de faire croire au consommateur que les produits qu'il se procure émanent du titulaire des droits ou d'un licencié dûment autorisé, ou encore, dans certains cas l'on a prétendu que le délit consistait à faire croire par exemple au consommateur qu'il y avait un lien quelconque ou une autorisation accordée par le titulaire du droit au contrevenant.

Enfin quelques dispositions, d'ordre pénal, généralement calquées sur des articles des Lois précédemment mentionnées peuvent également être invoquées en temps utile.

Il s'agit-là essentiellement des dispositions applicables au Canada en matière de droit du merchandising dans les cas où il y a appropriation illégale des droits d'un titulaire ou d'un licencié. Nous passons évidemment sous silence toutes lois d'ordre civil pouvant régir les contrats dans ce domaine, lois qui ne



diffèrent pas selon qu'il s'agisse d'un contrat de merchandising ou de quelque autre type de contrat que ce soit.

Enfin, la concurrence parasitaire ou droit parasitaire, selon les interprétations, qui s'est développé en France au cours des dernières années n'a pas son correspondant ni au Canada, incluant au Québec où une tentative récente a été repoussée par la Cour supérieure du Québec. (Voir *Sport Maska Inc. c. Canstar Sports Group Inc.*, C.S. Mtl 500-05-006998-932, 7 juillet 1994.)

### III. Les difficultés existantes

Les lois de propriété intellectuelle au Canada sont relativement bien structurées et complètes. Le droit du merchandising n'est certainement pas plus complexe et plus vaste que d'autres secteurs de l'activité économique tel par exemple le droit de l'informatique pour lequel il n'existe toujours pas de lois particulières. Il nous semble que dans une optique de simplification des lois, il y aurait lieu de s'en tenir dans la mesure du possible aux lois actuelles à moins qu'elles soient clairement inadéquates, ce qui, au Canada, eu égard au merchandising, n'est pas le cas.

Par contre, certains amendements à ces lois sont à prévoir suite à l'adoption du projet de Loi C-51 permettant la mise en oeuvre de certains aspects découlant du G.A.T.T. et plus particulièrement l'article 14.01 concernant les "Performers' Rights".

#### Résumé

Au Canada, le phénomène du «character merchandising» se manifeste dorénavant sur une base quotidienne. Il n'existe pas de lois spécifiques le réglementant, et l'on doit dès lors recourir aux lois usuelles concernant la propriété intellectuelle en sus d'un certain nombre d'autres dispositions de droit commun. Bien que celles-ci soient relativement adéquates, il y a place à amélioration et en ce sens, certains amendements devraient prochainement être apportés à certaines de ces lois dans le cadre de la mise en oeuvre de certaines dispositions relatives au GATT.

#### Summary

In Canada, the "character merchandising" phenomenon will henceforth show itself on a daily basis. There are no specific laws regulating it and one must

therefore resort to the customary laws concerning intellectual property, in addition to a certain number of other provisions of common law. Although these are relatively adequate, there is room for improvement and, in this connection, certain amendments should be made shortly to some of these laws as part of the implementation of certain provisions relating to GATT.

**ROBIC** + LAW  
+ BUSINESS  
+ SCIENCE  
+ ART

**ROBIC** + DROIT  
+ AFFAIRES  
+ SCIENCES  
+ ARTS

