

NOTIONS DE CONCURRENCE DÉLOYALE ET ASSOCIATION DE BIENS ET DE SERVICES AUX PERSONNES RÉELLES OU FICTIVES

par

François M. Grenier*

LEGER ROBIC RICHARD, avocats

ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce

Centre CDP Capital

1001 Square-Victoria – Bloc E - 8^e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874

info@robic.com – www.robic.ca

INTRODUCTION

Plusieurs aspects du droit s'intéressent à la protection de la personnalité des individus. Le domaine spécifique de la propriété intellectuelle et industrielle, dans ce contexte, s'intéresse à la protection des avantages commerciaux qu'ont certains individus en raison de leur notoriété publique. La propriété intellectuelle et industrielle s'intéresse également à la protection des avantages commerciaux dérivés de la création de personnages fictifs et de l'exploitation subséquente de l'image de ceux-ci à des fins commerciales.

La présente étude discutera principalement de la concurrence déloyale (conséquemment, de l'appropriation illicite des avantages qu'ont à être connus certaines personnes réelles et personnages fictifs).

Toutefois, selon les circonstances, il faut se demander si nous sommes réellement en présence d'un cas de "concurrence" déloyale.

Pour des raisons d'équité, souvent les tribunaux empruntent des voies sinueuses pour arriver à une conclusion qui semble juste pour régler un litige. Comme nous le verrons, le recours traditionnel pour délit de substitution, traité sous le chapitre de la concurrence déloyale, sous-entend la présence d'une certaine compétition entre les parties en litige. Il n'est pas rare que dans un

© LÉGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 1995.

* Avocat, François M. Grenier est l'un des associés principaux du Cabinet d'avocats LÉGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du Cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC, s.e.n.c. Ce document, d'information générale, a été préparé pour fins de discussion à l'occasion d'une conférence prononcée dans le cadre d'un colloque intitulé «Développements récents en droit de la propriété intellectuelle», colloque organisé par le Service de formation permanente du Barreau du Québec et tenu à Longueuil le 25 mai 1995. Ce document ne reflète pas nécessairement les opinions de son auteur ou des membres de son Cabinet et ne prétend pas non plus exposer l'état complet du droit. Publication 163.

cas d'appropriation de la personnalité d'individus connus ou de personnages fictifs notoires, cette notion de compétition ou de concurrence n'existe pas.

Par exemple, si une agence de voyage associe la photographie d'un golfeur célèbre aux forfaits de golf qu'elle offre, il serait difficile de conclure que cette agence de voyage fait concurrence à l'individu dont elle s'est approprié l'image puisque rarement les golfeurs professionnels exploitent des entreprises qui s'occupent des vacanciers.

Dans ce contexte, les tribunaux oublieront la notion de concurrence et accorderont les conclusions recherchées par la partie demanderesse en qualifiant les activités de la partie défenderesse d'injustifiables et en concluant que ces activités sont susceptibles de faire perdre à la personne connue dont on a emprunté l'image, des revenus de publicité importants. Et c'est à ce niveau que l'on peut constater qu'il y a confusion de services offerts: les personnes connues offrent généralement des services de promotion et de publicité en concurrence avec toute autre personne offrant les mêmes services.

Avant d'étudier les recours spécifiques ouverts aux personnages réels et fictifs pour empêcher l'appropriation de leur image, il est utile de rappeler certains droits fondamentaux qu'ont toutes personnes.

I. PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ EN DROIT CIVIL

Dans la province de Québec, la protection des droits de la personnalité se fait par l'entremise du Code Civil du Québec¹ et de la Charte des Droits et Libertés de la Personne.²

Au Québec, en règle générale, la simple diffusion non autorisée des traits d'une personne n'est pas illicite en soi. Par contre, une personne peut s'opposer à la diffusion de ses traits quand la publication porte atteinte à sa dignité.

En 1973, dans l'affaire *Rebeiro c. Shawanigan Chemicals (1969) Limited*³, la Cour Supérieure a condamné l'exploitation publicitaire de l'image d'un instituteur inconnu parce qu'il avait été blessé dans sa dignité. Dans cette affaire, un professeur travaillant dans le domaine de la construction pendant l'été s'est fait photographié alors qu'il travaillait dans une usine.

¹ (1991) L.Q., C-64

² L.R.Q. C-12

³ (1973) C.S., 389

La photographie a été utilisée sans son autorisation sur un placard publicitaire. De retour à l'école, le professeur fut la risée de ses étudiants car ceux-ci avaient vu la publicité montrant leur instituteur travaillant manuellement. L'instituteur a intenté une poursuite en dommages-intérêts pour obtenir compensation. Le Juge a tranché en précisant que "nul ne doit s'arroger le droit de faire paraître la photographie de quelqu'un... sans son autorisation."¹ et a accordé au demandeur la somme de 300,00 \$ à titre de réparation du préjudice moral que celui-ci avait subi.

La Charte des droits et libertés de la personne a mis au rang de droits subjectifs les droits à la dignité et au respect de la vie privée.

Art. 4: Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

Art.5: Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

La Charte confère un recours en injonction² à la personne qui se sent blessée dans sa dignité, ridiculisée ou humiliée par l'exploitation abusive de ses traits. La Charte est donc un moyen complémentaire de protection de l'image d'une personne.

Les articles 35 et 36 du nouveau Code civil du Québec ont manifestement été adoptés afin de protéger la vie privée des individus. Ces articles protègent également les individus contre l'exploitation commerciale d'un trait de leur personnalité.

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

Nul 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:

5^o Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public.

¹ Ibid, p. 392

² Charte des droits et libertés de la personne, article 49, alinéa 1

Ces articles reprennent l'essentiel des articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés du Québec en plus d'élargir leur portée de façon substantielle et d'inclure une liste de comportements spécifiques constituant une atteinte à la vie privée.

Une personne peut maintenant poursuivre tout usurpateur de son droit moral à la personnalité ou de son droit de propriété de la personnalité en se basant sur l'article 36(5) du Code civil du Québec. La personne lésée pourra aussi réclamer des dommages-intérêts en vertu de 1457 C.c. en se basant sur la violation du droit prévu à l'article 36 C.c..

Il sera intéressant de connaître l'étendue que les tribunaux donneront à la protection du droit à la vie privée. Comment seront interprétés les termes "information légitime du public" au sens de l'article 36(5) C.c.Q.? Quelles informations concernant la vie des personnalités publiques les tribunaux jugeront-ils légitimes de transmettre?

II. PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ EN VERTU DE LA COMMON LAW

Au Canada, les provinces de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve ont adopté des lois intitulées Privacy Acts.¹

La loi de la Colombie-Britannique prévoit deux recours, soit celui de la protection de l'intimité d'une personne et celui de l'exploitation commerciale de sa personnalité. L'article 3 de la Loi prévoit:

"It is a tort, actionable without proof of damage, for a person to use the name or the portrait of another for the purpose of advertising or promoting the sale of, or other trading in, property or services, unless that other or a person entitled to consent on his behalf, consents to the use of that purpose."

Dans l'affaire *Joseph v. Daniels (Brent Daniels Photography)*² entendue par la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, un culturiste amateur de couleur noir s'est fait photographier le torse nu en tenant dans les mains un chaton gris, ce qui rendait la photographie intéressante au point de vue artistique. L'entente était à l'effet que la photographie serait utilisée pour la publicité d'un spectacle félin et que le culturiste recevrait en retour la somme de 50,00 \$. Le cliché devint tellement populaire que l'artiste l'utilisa pour réaliser des affiches et des cartes de souhaits. Le culturiste a intenté une action. L'action

¹ The Privacy Act: S.B.C. 1968, C-39 R.S.B.C. 1979; S.M. 1970, C-74 S.S. 1973-74, C-80 R.S.S. 1978, C-P24 S.N. 1981, C-6

² (1986), 4 B.C.L.R., 239

en appropriation illégale de la personnalité a échoué parce que le public ne pouvait identifier le culturiste. La photographie ne montrait que le torse nu du culturiste et non pas son corps.

Le défendeur n'est tenu responsable de ce délit que s'il s'approprie l'image d'un autre de manière à ce que le public puisse identifier ce dernier; l'action en appropriation de la personnalité a donc échoué. L'action intentée en vertu du Privacy Act a aussi échoué. La Cour a précisé que le demandeur ne pouvait avoir gain de cause que si le sujet représenté sur la photographie pouvait être identifié. Par ailleurs, la Cour a donné raison au demandeur quant à sa réclamation pour bris de contrat. Lors du contrat original, aucune des parties n'avait envisagé que la photographie serait utilisée pour d'autres fins que la publicité du spectacle. Le culturiste a donc reçu à titre de dédommagement la somme qu'un modèle professionnel aurait reçue pour de telles activités.

Dans les autres provinces de common law où l'on retrouve des lois protégeant la vie privée, l'exploitation commerciale des traits d'une personne n'est qu'un cas particulier de violation du droit à la vie privée.

III. LA PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ DES PERSONNES RÉELLES ET PERSONNAGES FICTIFS NOTOIRES

En premier lieu, bien que les cas d'application soient rares, il est possible de protéger les droits à l'image "célèbre" par un recours en diffamation. On retrouve dans la jurisprudence anglaise un cas qui illustre bien ce recours. Dans l'affaire *Tolley c. J.S. Fry & Sons Ltd.*¹, la Chambre des Lords a condamné la publication de l'image d'un golfeur amateur qui jouissait d'une grande notoriété. Une caricature représentait ce dernier pendant une partie de golf ayant une tablette de chocolat sortant de sa poche; son caddy tenait en main une tablette de chocolat de même marque, associant un bon coup du golfeur à la qualité de la tablette de chocolat. La Cour a jugé que la publicité associant le golfeur aux tablettes de chocolat offertes par la défenderesse compromettrait la réputation de golfeur amateur. En effet, la preuve a démontré qu'un golfeur amateur qui permet que son image soit utilisée pour des fins publicitaires pouvait perdre son statut d'amateur et être forcé de quitter un club de golf de renom.

La Loi sur les marques de commerce² offre aussi des moyens de protection contre certaines utilisations de noms, de signatures ou de portraits de personnes réelles, vivantes ou décédées, jouissant d'une certaine notoriété.

¹ (1931) A.C., 333 (H.L.)

² L.R.C. (1985), c. T-13

Premièrement, l'article 9(1)k) de la Loi interdit l'adoption d'une marque de commerce qui pourrait faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant. Cette disposition ne fait pas qu'interdire l'enregistrement du nom d'une personne vivante, mais peut aussi servir à empêcher une personne d'utiliser un nom célèbre pour un usage commercial non-autorisé. Dans l'affaire *Baron Philippe de Rothschild, S.A. et al. v. La Casa de Habana Inc. et al.*¹, un marchand de cigares à Yorkville en Ontario a érigé un panneau sur lequel on retrouvait "ROTSCHILD AT YORKVILLE". Le demandeur, dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire pour faire cesser toute utilisation du nom "Rothschild" comme marque de commerce, a plaidé que ce nom était associé au luxe et à la richesse et que le défendeur voulait illégalement donner un aspect prestigieux à son commerce. La Cour a accordé la requête en spécifiant que le défendeur ne pouvait adopter une marque qui suggérait faussement un lien avec une personne vivante (art. 9(1)k)). Le défendeur ne pouvait utiliser le nom de "Rothschild" sans l'autorisation de ce dernier. Le demandeur n'a pas eu à prouver quelconques dommages. Il est intéressant de noter que le Juge Montgomery a aussi accordé la requête en raison du fait que les actes du défendeur équivalaient à une appropriation de la personnalité de M. Rothschild.

Dans l'affaire *Carson v. Reynolds*², la Cour fédérale a refusé l'enregistrement de la marque de commerce "HERE'S JOHNNY" pour des toilettes portatives. Le Juge Mahoney a conclu que la marque suggérait, pour un nombre important de Canadiens, un lien avec M. Johnny Carson, l'animateur de télévision bien connu. L'article 9(1)k) est un moyen efficace d'empêcher une tierce personne d'utiliser un nom célèbre pour commercialiser ses produits. Cependant, le demandeur doit faire la preuve que le nom en question doit être de renom et/ou de notoriété au Canada pour que son utilisation soit prohibée.³

Deuxièmement, l'article 9(1)l) de la Loi prévoit que nul ne peut adopter une marque qui pourrait être vraisemblablement confondue avec le portrait ou la signature d'une personne vivante ou qui est décédée dans les trente années précédentes. L'article 9(2) prévoit une exception au paragraphe 1 dans le cas où la personne concernée donne son consentement.

Troisièmement, l'article 12(1)a) interdit l'enregistrement d'une marque si:

¹ (1987), 19 C.P.R. (3d), 114

² (1980), 49 C.P.R. (2d), 57

³ ROBIC-LÉGER, *Trademarks Act Annotated*, Carswell 1995, p. 156

"elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes."

Cependant, l'article 12(2) ajoute qu'une marque non enregistrable sous l'alinéa (1)a "peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production de la demande d'enregistrement".

Une personne célèbre dans un champ d'activités peut ainsi obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce pour son nom s'il est devenu distinctif et bénéficié des recours prévus aux articles 19 et 20 de la Loi.

Les recours fondés sur la Loi sur les marques de commerce constituent donc un moyen efficace pour protéger certains attributs spécifiques de la personnalité (signature, nom, portrait). Ils ne sont applicables que dans des circonstances particulières, soit lorsque les attributs d'une personnalité connue sont utilisés à titre de marque de commerce pour distinguer les produits et services d'une personne, des produits et services offerts par une autre. Qu'en est-il lorsque la personnalité d'un individu réel ou un personnage fictif est autrement utilisée pour des fins commerciales par un tiers?

Le délit de substitution, délit de concurrence déloyale par excellence, semble à première vue être adéquat pour protéger les droits des personnes réelles et fictives contre une utilisation illégale de leur image.

Le délit de substitution est fondé sur le délit civil de tromperie où l'on retrouve dans l'esprit du public une confusion quant à l'origine des biens ou services. C'est le geste de celui qui tente de tromper le public, par supercherie ou autre, en essayant de faire passer ses biens ou services pour ceux d'un autre. Ce recours est-il vraiment efficace pour empêcher une personne de s'approprier l'image d'une célébrité pour une exploitation commerciale?

Les difficultés inhérentes à l'application des notions de concurrence déloyale à des situations où la personnalité de gens connus est usurpée sont illustrées dans l'affaire *Lyngstad c. Anabas Products Ltd.*¹.

Dans cette affaire, le groupe de musiciens ABBA a intenté un recours fondé sur le délit de substitution contre une compagnie fabriquant des macarons, des chandails et taies d'oreillers sur lesquels leur photographie apparaissait. Les demandeurs plaidaient que les défendeurs créaient l'impression que le groupe endossait les produits portant leur effigie. La Cour a rejeté la requête en injonction interlocutoire. Elle a précisé que le délit de substitution est

¹ (1977) F.S.R., 62 (High Court)

commis lorsque de fausses représentations sont faites afin que le public confonde les biens offerts par les parties en litige ou que des personnes raisonnables doivent erronément être portées à croire qu'il y a un lien entre les activités des deux parties et en déduire que le demandeur exerce un contrôle sur la qualité des biens vendus par le défendeur. En rejetant la requête, le Juge Oliver a jugé que les défendeurs ne faisaient que répondre à la demande des adolescents pour les produits en question et qu'il n'y avait pas matière à délit de substitution. Le lien entre les activités des deux parties étant absent, la Cour a conclu que le recours fondé sur le délit de substitution était inadéquat.

Bien qu'il ne s'agissait que d'une demande d'injonction interlocutoire décidée selon une interprétation très restrictive de la notion de délit de substitution, cette décision illustre les difficultés de preuve auxquelles fera face toute personne dans une telle situation.

Pourtant, dans les années '60, la Cour d'Appel d'Australie, dans le cadre d'une action en délit de substitution, avait accordé une protection plus étendue contre l'appropriation de la personnalité pour des fins commerciales adoptant une interprétation beaucoup plus large de la notion de concurrence déloyale. Dans *Henderson v. Radio Corporation Pty. Ltd.*¹, un couple renommé dans le domaine du "ballroom dancing" a intenté une action contre une compagnie de fabrication et de distribution de disques qui mit sur le marché un disque de "ballroom" destiné aux professeurs de danse sociale.

On retrouvait sur la pochette une photo du couple en pleine action, sans toutefois que leur nom y apparaisse. Le couple voulait empêcher la vente de l'album et basait son recours sur le délit de substitution.

La Cour a accueilli la requête en affirmant qu'il n'était pas nécessaire que le public croit que les biens de la compagnie de disque soient ceux des danseurs. Elle a rejeté le raisonnement selon lequel il est essentiel pour que l'action en délit de substitution réussisse, de retrouver un champ commun d'activités entre les parties². La Cour précisa qu'étant donné le développement de la publicité, les personnes ayant une notoriété dans le domaine sportif, artistique, social, etc. peuvent gagner des revenus substantiels en endossant la vente de marchandises. L'image commerciale des danseurs pouvait leur permettre d'en retirer des bénéfices. L'utilisation non autorisée de cette image par la compagnie de disques a privé les danseurs de réaliser ces bénéfices³. Cette approche est en tous points

¹ (1969) 8 R.P.C., 218

² Ibid, p. 242

³ Ibid, pp. 242-243

conforme à la réalité commerciale actuelle et à l'interprétation des critères donnant aujourd'hui ouverture à l'action en délit de substitution.

La Cour fédérale d'Australie a suivi cette approche développée dans l'arrêt *Henderson* dans l'affaire *Pacific Dunlop Ltd. v. Hogan and others*¹. Dans cette affaire, l'acteur Paul Hogan qui incarnait "MICK DUNDEE" dans le film "CROCODILE DUNDEE", a poursuivi une compagnie faisant de la publicité pour les souliers de cuir "GROSBY". Cette publicité était une parodie d'une scène du film "CROCODILE DUNDEE" dans laquelle M. Hogan était agressé par un voleur à New-York. Dans le film, Mick Dundee et sa compagne marchaient dans les rues de New-York. C'est alors que survinrent trois voyous armés de couteaux demandant le portefeuille de Mick. La compagne de Mick le suppliait de lui remettre son portefeuille parce que les agresseurs étaient armés. Aussitôt, Mick sortit un immense couteau en répondant: "That's a knife!". Il a ensuite découpé le manteau d'un des agresseurs et effrayé les voyous.

Dans la publicité, un acteur est habillé comme Mick Dundee et porte des souliers "GROSBY". Il marche en ville avec sa compagne, un voleur survient et la compagne supplie Mick de lui donner son portefeuille parce que l'agresseur porte des souliers en cuir. Mick répond en montrant ses souliers: "Now these are leather shoes!" et donne un coup de pied entre les jambes du voleur qui fait un vol plané de plusieurs mètres.

En rendant sa décision sur le recours en délit de substitution, la Cour a jugé que la seule chose que le public devait vraisemblablement croire était que Paul Hogan ou le producteur du film avait accepté ou consenti à ce que l'identité de Paul Hogan ou que cette séquence du film soit utilisée dans la publicité de "GROSBY". La Cour a donc accueilli l'action parce que l'impression transmise au public était que Hogan ou le producteur du film avait endossé le produit.

Cette théorie de l'endossement d'un produit élargit considérablement l'interprétation du délit de substitution tel que discuté dans l'affaire *Lyngstad c. Anabas Products Ltd.*². L'affaire "CROCODILE DUNDEE" soulève un autre point important, soit celui de la parodie. En effet la Cour souligne qu'il y a une différence entre une "simple" caricature et une caricature "enchassée" ("embedded" caricature)³. La caricature simple ne donne pas ouverture à des procédures en délit de substitution parce que le public ne croit pas que la personne caricaturée a donné son consentement ou endosse la caricature. Le deuxième genre de caricature est différent car lorsqu'elle est

¹ (1989) 87 Aust. L.R., 14

² op. cit. no 13

³ op. cit. no 17, p. 43

utilisée à des fins commerciales et promotionnelles, le public peut croire que la personne caricaturée endosse l'objet de promotion.

Le film "CROCODILE DUNDEE" a aussi fait objet d'un litige au Canada. En effet, dans l'affaire *Paramount Pictures v. Howley*¹, la demanderesse avait obtenu les droits exclusifs de distribution au Canada du film "CROCODILE DUNDEE". Dès sa sortie en 1986, le film fut un succès instantané. Cependant, la demanderesse n'a reçu les droits d'exploitation commerciale des personnages qu'en mars 1987. Entre temps, le défendeur Howley, qui avait vu le film et une opportunité de faire des profits, a créé une maquette sur laquelle le personnage "CROCODILE DUNDEE" était identifiable. M. Howley commença à commercialiser son oeuvre en apposant l'image de "MICK DUNDEE" sur des vêtements de sport.

La demanderesse a intenté un recours basé sur la violation de ses droits d'auteur et sur le délit de substitution. Elle a obtenu gain de cause sous les deux chefs. L'action pour violation de droits d'auteur était fondée sur le fait que M. Howley avait copié le script original des mots "CROCODILE DUNDEE" que l'on retrouvait sur les annonces de films et dans les journaux. Dans l'action en délit de substitution, le demandeur plaidait que la vente de vêtements de sports portant les mots "CROCODILE DUNDEE" était une tromperie en vertu de laquelle le public pouvait croire que le défendeur avait obtenu une licence de la demanderesse.

Le Juge Van Camp, en rendant sa décision, s'est basé sur les éléments suivants:

- Il a rappelé les commentaires du Juge Estey sur le délit de substitution dans la cause de *Consumer Distributing Co. v. Seiko Time Canada Ltd* (1984), 1 C.P.R. (3d) 1, 13 (1984) 1 S.C.R. 583,

"The role played by the tort of "passing off" in the common law has undoubtedly expanded to take into account the changing of commercial realities in the present-day community. The simple wrong of selling one's good deceitfully as those of another is not now the core of the action. It is the protection of the community from the consequential damage of unfair competition or unfair trading."

- Le public dont il faut tenir compte dans l'analyse du recours en délit de substitution n'est pas seulement composé de ceux qui achètent les vêtements de sports, mais est aussi composé des distributeurs qui achètent les vêtements de M. Howley pour les revendre au détail.

¹ (1991), 39 C.P.R. (3d), 419

- Les acheteurs de marchandises auprès de M. Howley pouvaient présumer que M. Howley était un licencié de la demanderesse.
- L'achalandage de la demanderesse n'est pas celui associé au film, mais celui relié à l'entreprise d'octroi de licences par la demanderesse.
- Il y a un champ commun d'activités entre les parties car chacune d'elles opère dans l'entreprise d'octroi de licences de produits ayant trait au personnage de "CROCODILE DUNDEE".
- Il était prévisible que les activités du défendeur seraient dommageables à l'entreprise d'octroi de licences de la demanderesse. Une preuve de probabilité de dommages a donc été suffisante.
- Le défendeur a délibérément utilisé le personnage de "CROCODILE DUNDEE" appartenant à la demanderesse pour des fins d'exploitation commerciale.

La Cour a aussi reconnu l'existence d'un achalandage à venir ou potentiel. En effet, certaines activités de M. Howley sont survenues avant que la demanderesse n'obtienne les droits d'exploitation commerciale des personnages.

Il est intéressant de comparer cette décision à certaines décisions antérieures où l'application des notions de concurrence déloyale étaient recherchées et de faire les distinctions qui s'imposent. Le recours en délit de substitution n'était pas toujours approprié pour protéger l'image des personnalités en raison de cette exigence du champ commun d'activités et dans de telles circonstances, les tribunaux ont souvent appliqué les notions "d'appropriation de la personnalité".

Dans l'affaire de *Krouse c. Chrysler Ltd. et al.*¹, M. Krouse, un joueur de football des Tiger Cats d'Hamilton était, sans être une vedette, un joueur de qualité. Pendant une partie contre les Allouettes de Montréal, M. Krouse a été photographié dans le feu de l'action par un photographe professionnel. M. Krouse portait le dossard numéro 14 et était photographié de dos. La compagnie Chrysler Canada Ltd. a mis la main sur la photographie en question et a créé un instrument de promotion permettant d'identifier des joueurs de football professionnels à partir de leur numéro de dossard. La publicité de Chrysler comprenait des photographies de joueurs de football en action, dont celle de M. Krouse. La photographie était juxtaposée à quatre photographies de voitures de marque Chrysler. M. Krouse a poursuivi la

¹ (1973) 40 D.L.R. (3d), 15

compagnie Chrysler en raison de l'utilisation de son image à des fins commerciales, sans obtenir son autorisation.

Le litige en question était de savoir dans quelle mesure M. Krouse pouvait s'objecter à la diffusion de photographies prises dans un match de football. La Cour a d'abord discuté de l'opportunité d'appliquer les notions de concurrence déloyale et de délit de substitution. En interprétant strictement les critères donnant ouverture à l'application de ces recours, la Cour a conclu que M. Krouse ne pouvait y recourir parce que les parties ne se retrouvaient pas en concurrence dans un même champ d'activités et que le public n'était pas porté à croire que les voitures ou l'instrument d'identification des joueurs originaient de M. Krouse. Après une revue de jurisprudence, le Juge Estey a ensuite souligné relativement à la notion d'appropriation de la personnalité:

"Common law does contemplate a concept in the law of torts which may be broadly classified as an appropriation of one's personality".¹

Plus loin, dans un obiter, le Juge Estey spécifie que:

"There may well be circumstances in which the Courts would be justified in holding a defendant liable in damages for appropriation of a plaintiff's personality, amounting to an invasion of his right to exploit his personality by the use of his image, voice or otherwise with damages to the plaintiff."²

Après une étude exhaustive de la preuve, la Cour a rejeté l'action de M. Krouse. Elle a jugé que dans certaines circonstances, il est justifié de condamner l'exploitation de l'effigie d'une personne qui porte atteinte à son droit d'exploiter son image à des fins commerciales et lui cause des dommages, mais tel n'était pas le cas de M. Krouse. Les médias paient des millions de dollars pour couvrir les événements sportifs professionnels.

Ces événements sportifs sont présentés à la télévision, des photos sont publiées dans les journaux ou les magazines etc. La possibilité d'exploiter l'image commerciale d'un athlète s'améliore avec ses performances. Un athlète, tout comme une vedette de cinéma, ne peut prétendre avoir à donner son autorisation pour que soit publiée chaque photographie qui le concerne. Lorsque l'image d'une célébrité est utilisée pour exploiter le domaine dans lequel elle excelle, la personne ne devrait pas avoir recours au délit d'appropriation de personnalité. Dans l'affaire Krouse, la compagnie Chrysler avait cherché à obtenir un avantage commercial en associant ses

¹ op. cit. no 21, p. 28

² op. cit. no 21, pp. 30-31

produits au football professionnel en général et non pas en associant ses produits avec M. Krouse.

Étant donné que M. Krouse était le seul joueur identifiable sur la photographie, nous croyons qu'il aurait dû être dédommagé. M. Krouse a peut-être perdu la chance d'exploiter son image commerciale avec des compagnies de voitures compétitrices?

L'affaire *Athans c. Canadian Adventure Camps Ltd. et al.*¹ est venue préciser en quelque sorte la décision rendue dans l'affaire *Krouse*. M. Athans, un champion canadien de ski nautique ayant une réputation mondiale, s'occupait de la promotion commerciale de son image et à cette fin utilisait fréquemment une photographie de lui-même en pleine action.

Une compagnie souhaitant lancer une colonie de vacances dans laquelle le ski nautique occupait une place importante, s'est associée à une autre compagnie pour produire une brochure publicitaire. Une représentation stylisée de la photographie de M. Athans était reproduite sur la brochure publicitaire. M. Athans a intenté un recours en dommages basé sur les délits de substitution et d'appropriation de la personnalité. Le recours en délit de substitution a échoué pour plusieurs raisons: le ski nautique est un sport individuel, beaucoup moins populaire que d'autres sports professionnels comme le hockey ou le football et n'est connu que par un public restreint. Le public susceptible de lire la brochure n'était pas susceptible d'identifier la reproduction graphique stylisée comme étant la photographie de M. Athans. De plus, la brochure n'amenait pas le public à croire que M. Athans participait à la promotion de la colonie de vacances. Par contre, le recours en appropriation de la personnalité a réussi.

L'affaire *Athans* se distingue de celle de *Krouse* pour les raisons suivantes. Bien que selon la preuve il était improbable que le public croit que M. Athans ait prêté son image à la colonie de vacances ou qu'il participait au programme de ski nautique du camp et que les connaisseurs de ski nautique n'auraient pas cru que M. Athans avait associé son image à la colonie de vacances, la Cour a conclu que les défenderesses avaient usurpé les droits de personnalité de M. Athans car elles avaient bénéficié d'un avantage commercial en utilisant l'image du champion de ski nautique. La reproduction graphique stylisée était une reproduction de la photographie que M. Athans utilisait pour sa promotion personnelle. L'exploitation commerciale de cette image portait donc atteinte au droit exclusif de ce dernier d'exploiter sa personnalité pour des fins commerciales et constituait un délit d'appropriation de la personnalité.

¹ (1977) 17 O.R. (2d), 425

En common law canadienne, le délit d'appropriation de la personnalité a des limites. En effet, seules les personnes réelles dont la personnalité a une valeur commerciale peuvent tenter un tel recours. On ne peut se prévaloir de ce recours pour protéger les droits des personnes fictives. De plus, la victime doit prouver un préjudice¹. Les tribunaux canadiens de common law ont fait preuve d'originalité en créant le délit d'appropriation de la personnalité. Ils ont su remédier à certaines situations tout en gardant une approche restrictive au délit de substitution.

Au Québec, le droit à la personnalité a été associé à un droit de propriété. Dans l'affaire *Deschamps c. Renault Canada Inc.*², la Cour a condamné l'exploitation commerciale de l'image de personnes célèbres.

Dans cette affaire, Yvon Deschamps et Dominique Michel étaient les deux vedettes du film "TIENS TOI BIEN APRÈS LES OREILLES À PAPA". La compagnie Renault Canada Inc. avait prêté aux producteurs du film deux Renault 12. Pendant le tournage, un photographe a pris des photographies des deux vedettes près de la voiture. Les comédiens avaient consenti à poser par gentillesse. Un peu plus tard, ils ont réalisé que leur photographie avait été utilisée sous forme d'affiche à des fins publicitaires pour la compagnie Renault Canada Inc. Ils ont donc intenté une requête en injonction pour faire cesser la publication et la distribution de ladite affiche. Le Juge a déterminé que les vedettes disposent d'un droit de propriété sur leur image et qu'elles ont la liberté de l'exploiter à des fins commerciales.

"Now, if the right of commercial exploitation of a film star' name and image is a proprietary right, a real proprietary right which is capable of yielding a financial return, then it cannot be appropriated or used by anyone without the consent of the owner (art. 406 to 408 C.C)."³

De plus, le Juge s'est inspiré de l'arrêt *Krouse* pour rendre sa décision. Il a affirmé que les règles énoncées dans *Krouse* représentaient un certain intérêt en droit québécois, puisque le droit de propriété est protégé par les articles 406 à 408 du Code Civil de Bas-Canada et que le recours en délit de substitution est reconnu au Québec.

Dans un obiter, le Juge Rothman souligne qu'il existe des circonstances, comme le reportage de nouvelles, dans lesquelles l'intérêt public l'emporte sur les intérêts privés. En effet, les personnes connues qui évoluent sur la scène publique doivent s'attendre à perdre une partie de leur intimité. Un

¹ "The Appropriation of Personality", in "Aspects of Privacy Law", Essays in Honour of J.M. Sharp, D. Gibson (Ed), Toronto, Butterworths, 1980, p. 210

² (1977), 18 C. de D., 937

³ Ibid, pp. 940-941

exemple typique est la vie du Prince Charles et de Lady Di en Angleterre. Les journaux londoniens traitent à chaque jour des péripéties de la famille royale. Les paparazzis les suivent partout, même pendant leurs vacances. Il y a toujours un prix à payer pour la gloire...

IV. LA PROTECTION SPÉCIFIQUE DES PERSONNAGES FICTIFS

Les personnages fictifs font maintenant partie de notre réalité quotidienne. Le public a ses personnages fictifs préférés auxquels il s'identifie plus ou moins.

On les retrouve à la télévision, au cinéma, dans les romans, les bandes dessinées, etc.. La popularité d'un personnage augmente sa valeur commerciale; il est donc normal qu'on les utilise en vue de réaliser des profits souvent importants. Le "merchandising", la vente de produits de consommation grâce à l'association créée entre un personnage fictif et certains biens, a connu un essor important au cours des quinze dernières années.

Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne utilise un personnage sans l'autorisation de son créateur? La Loi sur le droit d'auteur¹ offre une protection au détenteur des droits d'auteur sur ce personnage. Quelle est l'étendue de cette protection?

La protection de la Loi sur le droit d'auteur est sans équivoque lorsque le personnage est représenté graphiquement ou constitue une sculpture; dans ce cas, le personnage constitue une "oeuvre artistique" au sens de la Loi². Le tribunal n'aura alors qu'à comparer visuellement l'oeuvre originale avec la reproduction qui en a été faite pour déterminer s'il s'agit d'une copie exacte de l'oeuvre ou d'une partie importante de celle-ci. Dans l'affirmative, le demandeur pourra obtenir réparation.

Il est plus difficile de protéger les personnages fictifs issus d'une oeuvre littéraire parce que leurs traits sont moins précis et délimités que les personnages représentés en deux ou trois dimensions.

Un auteur³ a résumé les éléments qu'un titulaire de droits sur un personnage fictif issu d'une oeuvre littéraire doit prouver pour avoir gain de cause dans une poursuite en contrefaçon en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.

¹ L.R.C. (1985), c. C-42

² Ibid, article 2

³ MESSIER, Hélène, "Jean-Paul, Rémi, Belle, Blanche ... et une souris verte", Les Cahiers de propriété intellectuelle, Vol. 7, No 2, p. 218

Il doit être établi que le personnage reproduit dans une oeuvre littéraire protégée par la Loi constitue une partie importante de l'oeuvre originale. Une similarité substantielle doit exister entre le personnage fictif et sa reproduction. Finalement, il devra être démontré que le présumé contrefacteur a eu accès à l'oeuvre originale ou que cette dernière a atteint une telle renommée qu'on ne pouvait en ignorer l'existence.

La forme, la personnalité et la description d'un personnage fictif doivent être le plus précis possible pour espérer obtenir protection en vertu de la Loi. En effet, plus le personnage sera défini, plus il se distinguera des autres et plus il sera facile de prouver la contrefaçon.

Il est donc nécessaire qu'un créateur donne des traits particuliers à son personnage; des attributs comme la grandeur, la démarche, les tics nerveux, la personnalité, les fantasmes, le passé sont très importants lors de l'étude de la similarité substantielle entre lui et la reproduction.

Dans l'affaire *Preston v. 20th Century Fox Canada Ltd. et al.*¹, le demandeur réclame la somme de 5 millions de dollars du réalisateur George Lucas et du distributeur du film "RETURN OF THE JEDI" pour violation du droit d'auteur. Le demandeur était le détenteur des droits d'auteur du script de "SPACE PETS" dans lequel les personnages principaux étaient les "EWOKS", des petites créatures poilues ayant des caractéristiques humaines, vivant sur une planète inexplorée. Il allègue que les défendeurs ont utilisé une partie substantielle de son scénario en utilisant le nom et les caractéristiques de ses personnages "EWOKS" pour réaliser le film "RETURN OF THE JEDI". Il prétend que M. Lucas a eu accès au scénario car il en a envoyé une copie à M. Lucas. Ce dernier prétend ne jamais l'avoir reçue.

Il est vrai que les "EWOKS" du demandeur occupent une place importante du scénario, mais le Juge MacKay de la Cour fédérale a rejeté l'action du demandeur concluant à l'absence de similarités substantielles entre le scénario de "SPACE PETS" et le film "RETURN OF THE JEDI".

Le Juge précise à la page 274:

"There is no claim to similarity in plot or dialogue, and the previous outlines of the two productions, I believe, clearly indicate no similarity in themes, in mood, pace or sequence. Similarity is claimed in relation to setting or scenes, those involving a net trap of vines, the forest habitat and houses of the Ewoks in both, but it is my view that those scenes in themselves are not subject to copyright or protected by it for they are

¹ (1990), 33 C.P.R. (3d), 242 (appel rejeté, 53 C.P.R. (3d), 407)

standard aspects of productions concerning primitive humans, drawn from a common pool of folklore."

Les similarités étaient constituées d'aspects que l'on retrouve dans le "common pool of folklore" qui n'étaient donc pas assez importantes pour conclure à la contrefaçon. S'il y avait eu des similarités plus "originales" entre le scénario et le film, la décision aurait peut-être été différente.

Le Juge a continué son analyse en déterminant si les personnages "EWOKS" pouvaient obtenir protection en vertu de la Loi. Il spécifie à la page 275:

"While there cannot be copyright in a mere name (...) where the name identifies a well known character, copyright in the name and associated character may be recognized (...). for such recognition it is said the character must be sufficiently clearly delineated in the work subject to copyright that it become widely known and recognized (...). In the words of Learned Hand J. "... the less developed the characters, the less they can be copyrighted; that is the penalty an author must bear for marking them too indistinctly": Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F. 2d 119 at p.121 (U.S.C.A., 2nd Cir., 1930)."

Après une étude de la preuve, la Cour a conclu que les "EWOKS" du demandeur n'étaient pas assez définis pour obtenir protection sous la Loi sur le droit d'auteur et ce, malgré les longues descriptions des personnages dans le scénario.

En 1988, la Loi sur le droit d'auteur a été modifiée. L'article 64(3) prévoit maintenant que certains dessins (par ailleurs protégeables en vertu de la Loi sur les dessins industriels (L.R.C. 1985, c. I-9), peuvent constituer des oeuvres protégeables en vertu de la Loi sur le droit d'auteur; entre autres,

- a) représentation graphique ou photographique appliquée sur un objet;
- e) représentation d'êtres, de lieux ou de scènes réels ou imaginaires pour donner une configuration, un motif ou un élément décoratif à un objet.

Il faut comprendre que la protection de la Loi en vertu de cet article suppose que le personnage fictif a été fixé sur un support matériel quelconque et que ce dernier a été reproduit sans permission.

La Loi sur le droit d'auteur offre donc une protection pour les personnages fictifs. Il sera cependant plus facile d'obtenir réparation lorsque le personnage est représenté graphiquement plutôt que simplement décrit.

Dans ce dernier cas, mieux vaut donner au personnage des attributs particuliers pour que celui-ci ait plus de chances d'être protégé par la Loi sur le droit d'auteur.¹

CONCLUSION

Eu égard à l'état embryonnaire et mal défini de la jurisprudence, il est possible de conclure que les tribunaux interviendront contre toute personne exploitant:

- la personnalité de tout individu de façon à violer sa vie privée;
- la personnalité d'un individu connu en appliquant les notions de concurrence déloyale s'il est prouvé qu'il y a une certaine concurrence entre les parties au niveau de la possibilité de dérivés des revenus commerciaux de la célébrité de cette personne, ou encore en appliquant les notions de délit d'usurpation de la personnalité, si cet élément de concurrence n'est pas présent;
- la personnalité de personnages fictifs en appliquant les notions de concurrence déloyale aux conditions mentionnées ci-haut (particulièrement dans le cas où des activités de "merchandising" ont été amorcées) ou encore, via les dispositions relatives à la protection des droits d'auteur, lorsque le personnage fictif est suffisamment défini (sur un support matériel ou dans la littérature).

Toutefois, les tribunaux décidant souvent de ces litiges en se fondant sur l'équité, chaque cas demeure un cas d'espèce.



¹ *Productions O.P. v. Groupe Morrow*, (1988), 26 C.P.R. (3d), 223

