



ROBIC

+ DROIT
+ AFFAIRES
+ SCIENCES
+ ARTS

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

MODE IRONIQUE – UNE NOUVELLE MENACE POUR LES MARQUES DE LUXE

STEVEN BENTO*

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

AVOCATS ET AGENTS DE BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE

Introduction

La musique et la mode connaissent une histoire d'amour depuis le début des temps. Il ne suffit que de penser aux nombreux mannequins devenus musiciens (Carla Bruni, Tyrese, Iggy Azalea, etc.), aux musiciens devenus mannequins (Katy Perry, Peter Doherty, Beyoncé, etc.) ou aux musiciens devenus designers de mode (Kanye West, Victoria Beckham, Jessica Simpson, etc.). Plus récemment, le mouvement de la musique hip-hop a donné lieu à un phénomène de mode rebelle qui a, depuis les années 1990, pris d'assaut les rues.¹ La popularité du hip-hop est aujourd'hui incontestée et le mouvement de la mode ironique auquel ledit style musical a donné naissance semble être bel et bien vivant.

Ce qui semble avoir débuté comme une tentative de ridiculiser les marques de luxe associées à la mode haut de gamme ou, peut-être au contraire, d'adapter et de mettre à la disposition de la jeunesse urbaine ou à ceux à qui le luxe est inaccessible, est devenu une tendance dans le monde entier. Le succès de la mode ironique est si phénoménal que, paradoxalement, certains morceaux de vêtement affichent une augmentation de prix de près de 700% du prix courant.²

Quelles que soient les raisons qui expliquent le succès de cette tendance, il y a des conséquences juridiques importantes et des répercussions potentiellement graves pour les titulaires de marques de luxe. Cet article vise à examiner les recours disponibles pour les titulaires de marques et les défis auxquels ils font face.

Qu'est-ce que la mode ironique?

© CIPS, 2014.

* Avocat, de ROBIC, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Traduction d'un texte publié à (2014), 29:2 Intellectual Property. Publication 173.029F.

¹ Bobby Viteri, *Please stop making those ironic fashion t-shirts*, online: Vice Media Inc. <http://www.vice.com/en_ca/read/please-stop-making-those-ironic-fashion-t-shirts>.

² Ibid.

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

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e 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

La mode ironique consiste à prendre les logos ou les marques de commerce de célèbres designers haut de gamme et/ou des maisons de haute couture, aussi connues comme les marques de luxe, et à les déformer d'une manière satirique ou ironique afin de leur donner un nouveau sens, tout en conservant les éléments de design qui permettent aux consommateurs d'associer le nouveau logo ou la nouvelle marque de commerce à la marque de luxe d'origine. Il est crucial de distinguer la mode ironique de la contrefaçon ordinaire, qui utilise la marque de commerce enregistrée d'un titulaire d'une marque célèbre avec l'intention de tromper le public en incitant les acheteurs à croire que les marchandises ont été faites par ou avec le consentement du titulaire.

Le mouvement de mode ironique se fonde, sans vergogne, sur la valeur et la notoriété de la marque associée à une célèbre maison de haute couture. Bien que le but ultime du mouvement soit de créer une interprétation ironique des marques ciblées à des fins rebelles, la réputation de la maison de haute couture est néanmoins dépréciée dans le processus.

Bien que la croissance de la popularité de cette tendance tire ses racines de la culture hip-hop, elle s'est plus récemment apparentée au mouvement hipster. Il y a d'ailleurs de nombreux exemples de vedettes enfilant des vêtements dits de mode ironique et qui sont des icônes pour le mouvement hipster, tels que A\$AP Rocky (un adepte de longue date de la marque SSUR qui est derrière la satire de la marque Comme des Garçons). D'autres artistes telles que Rihanna, Miley Cyrus et Khloe Kardashian ont été aperçues portant les populaires vêtements Homies, se voulant être la parodie de la maison de couture française bien connue Hermès.

Les implications juridiques de la mode ironique

Est-ce que la parodie d'une marque de commerce constitue un « emploi » commercial?

La tendance de la mode ironique soulève des questions quant à l'usage d'une « version parodiée » d'une marque associée à une maison de couture par rapport à ce que constitue un « emploi » au sens de l'article 4 de la *Loi sur les marques de commerce*.³ De plus, le concept d'emploi commercial versus non commercial d'une marque de commerce peut entrer en jeu lorsque le contrefacteur revendique que la parodie de la marque prend racine dans le concept de liberté d'expression.⁴ Aux États-Unis, il est bien établi que la liberté d'expression « offre au défendeur la pleine protection du Premier Amendement en établissant que la loi sur les marques de commerce ne s'applique pas et que la protection offerte par le Premier Amendement protège une telle expression ».⁵ Au Canada, cependant, il n'y a pas de doctrine d'utilisation équitable applicable aux marques de commerce et, en conséquence, la distinction entre un emploi commercial versus non commercial d'une

³ *Loi sur les marques de commerce*, L.R.C. 1985, c. T-13 (la « Loi »).

⁴ *The Taubman Company v. Webfeats, et al.* 319 F.3d at 774-75 (6th Cir. 2003); *Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.* 378 F.3d 1002, 1015-18 (9th Cir. 2004).

⁵ *Ibid.*

marque de commerce à des fins de parodie n'est pas disponible.⁶ Généralement, un tribunal canadien rejettera les plaintes pour contrefaçon d'une marque de commerce lorsque l'emploi s'est effectué dans le contexte d'activités non commerciales, tel que sur des sites web publiant des critiques ou lors d'une manifestation syndicale.

Il y a une partie considérable de la jurisprudence canadienne qui estime que l'emploi non commercial de marques de commerce ne constitue pas de la contrefaçon.⁷ Il est alors crucial de déterminer si la parodie de la marque de commerce constitue, ou non, un « emploi » en vertu de l'article 4 de la Loi. Si l'emploi des logos de la marque de luxe par les maisons de mode ironique est réputé constituer un « emploi » conformément à l'article 4 de la Loi, alors les recours en contrefaçon deviennent disponibles.

En réalité, la mode ironique est une tendance qui ne peut se maintenir que si elle est commercialement viable. Ce qui caractérise vraiment cette tendance de la mode ironique est l'utilisation commerciale de certaines marques de commerce révisées de manière flagrante. De plus, les marques de mode ironique sont produites par des entreprises qui sont impliquées dans l'industrie du vêtement.

Au Canada, l'affaire marquante où l'emploi ironique d'une marque de commerce a été traité est *Source Perrier (Société Anonyme) v. Fira-Less Marketing Co. Limited*⁸ (ci-après "*Source Perrier (S.A.)*"). Dans cette décision, la Cour fédérale a été invitée à examiner si la défenderesse avait enfreint les droits de marque de commerce du demandeur et à évaluer la dépréciation de la notoriété de la marque PERRIER par la publicité, la distribution et la commercialisation d'eau embouteillée sous le nom de « Pierre Eh ». La parodie politique était une référence rusée au premier ministre de l'époque, Pierre Elliot Trudeau. La Cour a conclu que la parodie de la marque de commerce enregistrée par la société Perrier constituait « de l'emploi » en vertu de l'article 4 de la Loi et exposa le contrefacteur au paiement de dommages et à d'autres réparations.

Est-ce que la mode ironique constitue de la commercialisation trompeuse?

La question de savoir si une marque de commerce parodiée constitue de la commercialisation trompeuse a déjà été prise en considération dans *Green v. Schwartz*⁹, affaire où la marque de commerce ROOTS a été « falsifiée » en utilisant le mot ROTS et un castor macabre. Une injonction interlocutoire a été accordée enjoignant au défendeur de cesser de copier délibérément le lettrage et la configuration associée à la marque de la demanderesse puisque cette version

⁶ Graham Garton, *Recueil de décisions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés* Mis à jour: avril (2005) Justice Canada (section 8 [Généralités] (CanLII) <http://www.canlii.org/fr/doctrine/recueilCharte/s-2-b.html?searchUrlHash=AAAAQA8U291cmNIIFBlcnJpZXIlgKFNvY2nDqXTDqSBBbm9ueW11KSB2LiBGaXJhLUxlc3MgTWFya2V0aW5nIENvAAAAAAE>.

⁷ Teresa Scassa, "*Trademarks Worth a Thousand Words: Freedom of Expression and the use of the Trademarks of Others*" (2012) *Les Cahiers de droit*, à 877 – 907.

⁸ *Source Perrier (S.A.) v. Fira-Less Marketing Co.*, [1983] 2 F.C. 18, 70 C.P.R. (2d) 61, 4 C.R.R. 317 (Fed. T.D.) ("*Source Perrier (S.A.)*").

⁹ *Green v. Schwartz*, [1986], O.J. No. 1003, 12 C.P.R. (3d) 84 (S.C.).

humoristique de la marque de la demanderesse a de toute évidence déprécié sa notoriété.

Aujourd'hui, la question à se poser est de savoir si la tendance de la mode ironique est destinée à attirer l'attention du public sur des marchandises d'une manière qui est susceptible de créer une confusion avec les marchandises de marques bien connues en copiant des éléments de même apparence. Si c'est le cas, cette pratique tombe dans le domaine de l'article 7(b) de la Loi ou relève de la responsabilité civile en cas de commercialisation trompeuse.

Hughes on Trade Marks ajoute qu'il doit y avoir une activité commerciale pour impliquer la responsabilité civile:

« Confusion under section 7(b) depends upon use as defined in section 4 of the Trade-marks Act. Thus, in the absence of any trading activity, there can be no cause of action under section 7(b). »¹⁰

Ainsi, le débat se concentre sur la question de l'emploi qui est fait des marques de commerce ciblées par les marques de mode ironique. Si nous concluons que la pratique des maisons de mode ironique constitue un « emploi » au sens de l'article 4 de la Loi, alors nous pouvons entrevoir l'application des mesures de sauvegarde prévues dans la Loi. Conclure qu'il y a emploi est essentiel, mais demeure une tâche difficile qui dépendra des circonstances de chaque cas d'espèce.

Est-ce que le consommateur sera confus ?

Une autre cause d'action potentielle contre les maisons de mode ironique est une infraction en vertu de l'article 20 de la Loi. Outre la question de l'emploi, la difficulté de prouver qu'il y a contrefaçon lorsqu'il s'agit de mode ironique revient à prouver la confusion des consommateurs. Si le consommateur est conscient de la parodie, nous pouvons en déduire que le consommateur puisse distinguer clairement la source de la marque réelle de la source de la version parodiée, et n'est donc pas confus. Cela dit, les lignes sont floues en ce qui concerne la façon dont beaucoup de distinctions apparaissent entre la marque haut de gamme et sa version ironique. Dans certains cas, les deux interprétations de la marque de commerce sont assez différentes, alors que dans d'autres cas, il existe des différences minimales. Pour ces raisons, la violation d'une marque de commerce par une marque de mode ironique se voulant en être la parodie peut être difficile à établir.¹¹

¹⁰ Roger T. Hughes, *Hughes on Trade Marks*, 2nd Edition, LexisNexis Canada (Canada: 2005) 981 à 77, 985 à 78, 988 à 80.

¹¹ *Supra* note 8; *Rôtisserie St-Hubert Itée c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville* (CSN), [1987] J.E. 87-291 (attempted); *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. C.A.W.* [1997] 71 C.P.R. (3d) 348, 124 F.T.R. 192, 2 F.C. 306 (F.C.) (attempted).

La dépréciation de la notoriété des marques de luxe

En raison de la difficulté à prouver la contrefaçon lorsqu'il est question d'une parodie, il peut être préférable de faire valoir la dépréciation de la notoriété, également connu sous le nom dilution, comme fondement à une réclamation.¹²

Pour qu'il y ait dilution, la marque parodiée doit être employée dans le commerce, conformément à l'article 4 de la Loi. De plus, le titulaire de la marque doit prouver qu'il y a eu un effet négatif sur l'achalandage et la notoriété liée à sa marque de commerce. La dépréciation de la notoriété peut aussi impliquer une dépréciation latente qui pourrait se manifester à l'avenir.¹³

L'affaire *Source Perrier (S.A.)* nous donne un aperçu de la manière selon laquelle les tribunaux appliquent la notion de dilution. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la parodie de PERRIER en « Pierre Eh » a causé une dépréciation de la notoriété de la marque de commerce conformément à l'article 22 de la Loi.

Des allégations similaires de dépréciation de la notoriété d'une marque furent rejetées par les tribunaux dans les affaires *Rôtisserie St-Hubert Ltée v. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville*¹⁴ et *Michelin v. Caw*¹⁵, où la Cour a statué dans les deux affaires que la parodie de la marque était survenue lors d'un emploi non commercial. Par conséquent, les tribunaux semblent accorder plus d'importance à la liberté d'expression lorsqu'une marque est parodiée dans un contexte non commercial, tel que lors des négociations des conditions de travail. La Cour a par ailleurs mentionné dans *Source Perrier (S.A.)*, au sujet de la défense de parodie, que :

«[...] même la plus libérale des interprétations de la notion de « liberté d'expression » ne peut conférer le droit de diminuer la valeur de la clientèle attachée à des marques de commerce enregistrées, ni permettre de porter atteinte à l'intégrité professionnelle du titulaire de ces marques dans le seul but de créer un canular.»

En plus de cette affirmation forte contre le droit de parodier des marques célèbres, les tribunaux semblent rejeter tout argument à l'effet que l'emploi de marques de commerce célèbres par des marques de mode ironique constitue une forme de liberté d'expression ou de liberté de parole qui ne devrait pas être censurée. Pour les titulaires de marques, il demeure que démontrer l'emploi de marques de commerce par des marques de mode ironique entraînant de la confusion dans l'esprit des consommateurs représente un lourd fardeau puisque ces marques peuvent être

¹² *Ibid.*

¹³ *Hughes on Trade Marks, supra* note 10 at 895.

¹⁴ *Rôtisserie St-Hubert Ltée c. Syndicat des travailleurs(euses) de la Rôtisserie St-Hubert de Drummondville (CSN), supra* note 11

¹⁵ *Cie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie v. C.A.W., supra* note 11.

suffisamment différentes pour éviter toute confusion, permettant ainsi aux consommateurs de bien apprécier les différences dans un point de vente.¹⁶

La contrefaçon du droit d'auteur et la défense de parodie

L'article 29 de la *Loi sur le droit d'auteur*¹⁷ et son exception de parodie (dans le cadre d'une « utilisation équitable ») offre un autre recours et une avenue potentielle pour échapper à la responsabilité pour contrefaçon. Par exemple, la version « mode ironique » du t-shirt épuré Yves Saint-Laurent comprenant le logo YSL présente différents symboles de devises, tel que le yen, le dollar et la livre sterling pour créer un arrangement vertical visuellement similaire à celui du logo de Yves Saint-Laurent. Bien que cette copie puisse constituer de la contrefaçon de droit d'auteur, s'il peut être établi que le logo YSL fait l'objet d'une telle protection, il serait possible d'argumenter que l'exception statutaire de parodie d'une œuvre protégée par droit d'auteur devrait permettre à une marque de mode ironique de se défendre dans une action pour contrefaçon. De plus, il importe que les critères établis par la Cour suprême du Canada concernant « l'utilisation équitable » soient satisfaits.¹⁸

Se battre ou se joindre au mouvement?

Une réplique digne de mention face à la tendance répandue de la mode ironique est venue de la maison de couture italienne Versace qui, en octobre 2013, a lancé une collection signée par la chanteuse britanno-sri lankaise M.I.A.¹⁹ Cette collection se voulait une réplique à la mode ironique, ou du moins une façon de reprendre le contrôle sur cette tendance populaire. La collection présentait des vêtements reprenant les erreurs des nombreux produits Versace « piratés » que l'on retrouve dans les marchés de rue de Londres. Ainsi, d'une certaine manière, Versace a piraté les pirates.

Bien que cette solution innovante soit davantage une réponse à la contrefaçon plutôt qu'à la parodie des marques de commerce de luxe, il est possible d'envisager qu'une pratique similaire soit reproduite par d'autres maisons de haute couture qui sont, elles aussi, victimes de la mode ironique de façon à ce qu'elles s'approprient ce marché lucratif.

Conclusion

¹⁶ *Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltee*, [2006] S.C.J. No. 22 at 50.

¹⁷ L.R.C. 1985, c. C-42.

¹⁸ *CCH Canadian Ltd. v. Law Society of Upper Canada*, [2004] 1 S.C.R. 339.

¹⁹ Paul Backman, ed., *Heritage Heresy*, en ligne: [trendwatching.com <http://trendwatching.com/trends/heritageheresy/>](http://trendwatching.com/trends/heritageheresy/).

Dans un rapport récent de Trend watching, publié sur trendwatching.com, on soulève la popularité croissante de tendances similaires à la mode ironique où les consommateurs redéfinissent les marques.²⁰

«Consumers have been busy creating a never-ending stream of brand heresies of their own. Just a glimpse at Tumblr, Instagram, YouTube and Facebook will bear witness to how consumers both participate in (or are at the very least observers of) the remixing, hijacking, copying and redefining of brands, their products and services.»²¹

La mode ironique et ses mouvements associés ont aujourd'hui pris des proportions impressionnantes. Les titulaires de marques de commerce ne doivent pas hésiter à chercher des solutions pour protéger la propriété intellectuelle qu'ils ont su acquérir après plusieurs années de création et de mise en marché. À l'opposé, les fournisseurs de marchandises de mode ironique ne font que s'approprier sans vergogne les marques de commerce de ces titulaires. Tout ceci doit être vu dans la perspective que cette tendance de la mode ironique est née de seulement quelques individus, mais représente aujourd'hui une industrie à part entière. Sur la base des décisions judiciaires ayant traité des marques de commerce piratées, il n'y a pas de raisons de croire que les tribunaux canadiens ne seront pas confrontés à une situation où des marques de luxe se verront piratées par cette tendance populaire. Les protégeront-elles comme par le passé? Nous le saurons, tôt ou tard.



²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

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

MONTRÉAL
1001, Square-Victoria - Bloc E - 8^e 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^e 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^e 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^e 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