

## UN REGARD RÉCENT SUR LA PROTECTION DES COSTUMES ET ACCESSOIRES

par  
Catherine Bergeron\*  
**LEGER ROBIC RICHARD**, S.E.N.C.R.L.  
Avocats, agents de brevets et de marques  
Centre CDP Capital  
1001, Square-Victoria – Bloc E – 8<sup>e</sup> étage  
Montréal (Québec) Canada H2Z 2B7  
Tél. (514) 987 6242 - Fax (514) 845 7874  
info@robic.com – www.robic.ca

### Introduction

Que ce soit au grand écran, au théâtre ou à la télévision, il ne fait aucun doute que les effets visuels jouent un rôle de premier ordre. Quoique les plus récentes techniques infographiques et multimédia contribuent grandement à améliorer l'image et à amplifier l'impact visuel sur les spectateurs, il n'en demeure pas moins que les costumes et accessoires vestimentaires portés par les acteurs, bien que plus traditionnels, continuent d'avoir leur importance.

Certains costumes ont même marqué l'histoire du cinéma et de la scène. Nous n'avons qu'à penser à Charlie Chaplin avec ses vêtements et accessoires de vagabond ou même aux personnages de super héros avec leur cape, leur habit et leur masque distinctif. Qu'il s'agisse de costumes flamboyants ou plus classiques, conçus pour une méga-production cinématographique ou pour une pièce de théâtre amateur, hier comme aujourd'hui, le métier de créateur de costumes a toujours été considéré comme un art en soi. Pas surprenant que des prix et distinctions très prestigieuses soient remis chaque année aux meilleurs créateurs de costumes pour récompenser et valoriser leur travail de création. Déjà en 1948, la créatrice des costumes du film *Joan of Arc* recevait l'Oscar des meilleurs costumes.<sup>1</sup>

Mis à part la reconnaissance de leur talent, les créateurs de costumes méritent de bénéficier de certaines formes de protection afin de faire valoir leurs droits en cas de reproduction illégale de leurs œuvres. Quelles sont donc

---

© CIPS, 2005.

\* Avocate, Catherine Bergeron est membre de LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet multidisciplinaire d'avocats, d'agents de brevets et d'agents de marques de commerce. Publié dans le cadre du Colloque organisé par le Service de formation permanente du barreau du Québec sur le thème *Développements récents en droit du divertissement (2005)*. Publication 333.

<sup>1</sup> Film de Victor Fleming, costumes de Dorothy Jeakins.

ces formes de protection? Pour répondre à la question, il faut nécessairement se pencher sur les différentes sphères de la propriété intellectuelle, en passant par les dessins industriels, les marques de commerce et les droits d'auteur.<sup>2</sup> Bien qu'aucune de ces formes de protection ne semblent être totalement satisfaisantes car trouvant application dans des contextes particuliers et entraînant parfois des limites considérables, nous constaterons que chacune d'entre elles apporte néanmoins une dimension intéressante à la question de la protection des costumes.

## 1. Protection en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*

### a) *Commentaires généraux*

Le premier angle de protection des costumes et accessoires que nous aborderons est celui de la protection en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*<sup>3</sup>. Très peu connue du grand public, sauf peut-être des professionnels du design, cette loi vise principalement la protection de l'aspect *esthétique ou ornemental* d'un objet quelconque, soit, en d'autres termes, la protection du "design" d'un objet. La Ldi définit comme suit ce qu'est un « dessin » : les caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs<sup>4</sup>.

Pour bénéficier de la protection de la Ldi, un dessin industriel doit obligatoirement être enregistré<sup>5</sup>. Cet enregistrement confère au propriétaire du dessin, pour une durée maximale de dix ans<sup>6</sup>, le droit exclusif de fabriquer, d'importer ou de vendre un article pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin<sup>7</sup>.

Ces conditions générales d'application du dessin industriel étant établies, penchons-nous plus spécifiquement sur la question de la protection des costumes et autres créations vestimentaires et les limites évidentes que cette protection représente pour ce type de dessins.

### b) *Aspect utilitaire*

---

<sup>2</sup> Nous ne traiterons pas de la protection des brevets, les costumes et accessoires ne pouvant généralement pas être considérés comme des inventions au sens de la *Loi sur les brevets*, L.R.C. 1985, ch. P-4.

<sup>3</sup> L.R.C. 1985, ch. I-9; Ci-après la « Ldi ».

<sup>4</sup> Article 2 de la Ldi.

<sup>5</sup> Articles 3 à 8 de la Ldi.

<sup>6</sup> Article 10 de la Ldi.

<sup>7</sup> Article 11 de la Ldi.

Nous avons vu que le dessin industriel protège essentiellement les caractéristiques *ornementales* d'un objet. Un premier obstacle à la protection des costumes et autres créations vestimentaires en vertu de la Ldi se présentera si le dessin résulte de la *fonction* ou de l'*utilité* même de l'article, ou de la méthode ou du principe de réalisation de l'article; dans ces circonstances, le dessin ne pourra bénéficier de la protection de cette loi<sup>8</sup>. Or, il va de soit qu'en matière de costume et d'habillement, l'aspect fonctionnel de l'article revêt un caractère axiomatique, ne serait-ce que pour remplir la fonction de couvrir ou de protéger la personne qui porte l'article vestimentaire. Tel que nous le verrons un peu plus loin, la même problématique se posera également en matière de droit d'auteur.<sup>9</sup>

Il importe donc de rappeler que seules les caractéristiques décoratives du vêtement ou du costume pourront être protégées à titre de dessin industriel. Le propriétaire du dessin enregistré devra donc bien souvent accepter le fait qu'une fraction seulement des éléments visuels seront visés par la protection en question, le reste des caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires relevant du domaine public.

### c) Critère d'originalité

Pour des raisons découlant tout simplement du sens commun, les incidences de ce premier obstacle, s'il en est, nous apparaissent bien minces à côté de la deuxième condition d'enregistrabilité (et de protection) du dessin industriel : le critère d'*originalité*. Mis à part le fait que le dessin ne doit pas être identique à un autre dessin déjà enregistré<sup>10</sup>, les tribunaux canadiens ont développé un test servant à évaluer l'originalité d'un dessin<sup>11</sup>:

- a) Les dessins faisant l'objet de comparaison ne doivent pas être examinés côte à côte, mais séparément, pour que le souvenir imparfait puisse guider la perception visuelle de l'objet fini (*imperfect recollection*);
- b) L'ensemble du dessin doit être observé, et non ses composantes individuelles;
- c) Tout changement par rapport à l'art antérieur doit être substantiel.

<sup>8</sup> Article 5.1 de la Ldi. Pour un article sur cette question, voir Bob H. Sotiriadis, « Esthétisme et utilité : une relation non protégée » (1992), 4 C.P.I. 211-232.

<sup>9</sup> Voir la section III.

<sup>10</sup> Article 6 de la Ldi.

<sup>11</sup> *Re Paramount Pictures Corporation Industrial Design Application* (1981), 73 C.P.R. (2d) 278 (Comm. Br.); *Re Application of Dart Industries Inc.* (1983), 3 C.P.R. (3d) 420 (Comm. Br.).

Ces éléments constitutifs, plutôt techniques, permettront à la personne qui envisage le dessin d'en arriver à une conclusion empreinte partiellement d'objectivité (et de subjectivité!) quant à son originalité.

Dans la décision de principe *Bata Industries Ltd. c. Warrington Inc.*<sup>12</sup>, la juge Reed de la Cour fédérale s'est prononcée de la façon suivante en décidant qu'un dessin enregistré pour la configuration d'une chaussure n'avait pas le degré d'originalité requis :

It seems to involve at least a spark of inspiration on the part of the designer either in creating an entirely new design or in hitting upon a new use for an old one. It should be noted that one of the dictionary definitions of "original" is "novel in character or style, inventive, creative" (*The Concise Oxford Dictionary, 6<sup>th</sup> ed. (1976)*). The jurisprudence also indicates that a new design may be one in which the difference from previous designs is very slight providing truly original design results. Originality may require no high degree of ingenuity. It is a question of fact which must be assessed having regard to the nature and character of the subject-matter.

Un élément « d'inventivité » de la part de l'auteur du dessin pour en arriver à la création d'un dessin industriel original est donc exigé.<sup>13</sup>

Cette condition essentielle à l'enregistrabilité et à la validité du dessin doit donc être gardée à l'esprit de tout créateur désireux de faire appel à la protection accordée par la *Loi sur les dessins industriels* pour protéger les costumes et accessoires qu'il a créés. Par opposition aux faits de l'affaire *Bata*<sup>14</sup> et à la multitude d'autres créations vestimentaires destinées à la vente au détail de masse, les costumes de scène ont l'avantage d'être (plus ou moins) uniques. Le costumier qui créera les costumes pour une pièce de théâtre, s'il donne aux vêtements les éléments d'originalité et d'inventivité requis, pourra s'appuyer sur la Ldi pour protéger ses œuvres par dessins, en autant que les éléments ornementaux et décoratifs soient concernés. Après tout, qui a dit qu'il ne pourrait exister qu'un seul costume *original* de Figaro<sup>15</sup> ou du Malade imaginaire<sup>16</sup>?

Il est un principe bien établi (autant en vertu de la protection des dessins industriels que du droit d'auteur) que s'il est interdit de reprendre une partie substantielle d'un dessin enregistré, il est possible d'emprunter certains de ses

<sup>12</sup> (1985), 5 C.P.R. (3d) 339, la juge Reed à la page 347 (C.F.P.I.).

<sup>13</sup> Voir également *Clatworthy & Son Ltd. c. Dale Display Fixtures Ltd.*, (1929) R.C.S. 429.

<sup>14</sup> Précitée, note 9.

<sup>15</sup> Opéra *Le Nozze di Figaro* composé par Wolfgang Amadeus Mozart (1786).

<sup>16</sup> Pièce de théâtre *Le malade imaginaire* écrite par Molière (1673).

éléments et de les incorporer dans un nouveau.<sup>17</sup> Il est donc permis d'imiter une apparence globale enregistrée si l'on évite de reprendre la combinaison des détails à l'égard de laquelle la protection a spécifiquement été obtenue.

Ainsi, l'originalité ou la nouveauté en matière de costumes et autres articles vestimentaires n'est qu'une question d'ensemble. La protection que confère l'enregistrement d'un dessin industriel étant très étroite, seule la combinaison spécifique de tous les détails qui forment l'ensemble sera protégée.<sup>18</sup> Ainsi, bien que le vêtement dans son ensemble soit l'objet de l'enregistrement, son originalité au sens de la *Loi sur les dessins industriels* ne tient qu'à la nouveauté de ses détails visuels, ce qui restreint d'autant l'efficacité de la protection conférée.

En somme, il ne fait aucun doute que le régime des dessins industriels peut offrir à l'égard des ornements appliqués à un vêtement ou un costume, qu'ils soient peints ou tissés, une réelle protection. Par exemple, les tissus à motifs et certains autres articles comme les boutons peuvent être l'objet d'un enregistrement de dessin industriel. Cependant, nous en convenons, la protection qui profite à l'ensemble de la création est pour le moins insatisfaisante. Un contrefacteur pourrait relativement aisément reproduire, en toute légitimité, un costume ou un accessoire tout en évitant de reproduire les dessins protégés par l'enregistrement de dessins.

Cette dichotomie entre l'ensemble du vêtement et ses détails nous amène à discuter d'une autre forme de protection, soit la protection conférée par le régime des marques de commerce.

## 2. Protection en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*

### a) *Commentaires généraux*

N'étant pas elle non plus sans difficultés au niveau de son application et de la portée de protection qu'elle confère, une autre loi fédérale est susceptible d'introduire d'autres pistes de protection des costumes et accessoires; il s'agit de la *Loi sur les marques de commerce*<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Harold G. Fox, *The Canadian Law of Copyright and Industrial Designs*, 2<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 1967) aux pp. 681-682.

<sup>18</sup> Voir généralement sur cette question *Iammatteo c. Rosita Shoe Co.* (1976), 25 C.P.R. (2d) 157 (C.F.P.I.).

<sup>19</sup> L.R.C. 1985, ch. T-13; Ci-après la « Lmc ».

Essentiellement, une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne de ceux d'un tiers *offerts sur le marché*. Au gré de son utilisation, la marque de commerce joue non seulement une fonction d'indicateur de source, mais sert également d'indicateur de qualité et de réputation de ladite source.

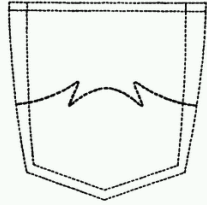
Pour les fins de la présente discussion, nous insistons sur la vocation *commerciale* de la marque de commerce. Alors que cette dernière trouve son entière signification et remplit pleinement sa fonction si elle associée à des vêtements offerts en vente au public<sup>20</sup>, le détail original et distinctif qui est apposé sur un costume ou un accessoire de scène pourra ne jamais s'élever au statut de marque de commerce en vertu de la Lmc s'il n'est jamais utilisé comme tel. Dans ces circonstances, la protection conférée par la Lmc ne jouera pas.

Cette distinction importante étant établie, nous présumerons, pour les fins des commentaires de cette section, que les costumes et accessoires susceptibles de rechercher une protection en vertu de la Lmc sont offerts en vente au public. Nous n'avons qu'à penser à certains articles promotionnels reproduits pour des fins commerciales, comme certains masques à l'effigie du Cirque du Soleil.

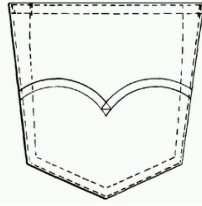
À l'instar de la protection conférée par la *Loi sur les dessins industriels*, la *Loi sur les marques de commerce* ne pourra accorder une protection que pour certains détails apparaissant sur les vêtements, désignés dans ce cadre-ci comme des signes ou des sigles à propos desquels les créateurs ont un usage exclusif. Dans l'industrie du vêtement par exemple, il est pratique courante pour un manufacturier de revendiquer la protection du « design » des surpiqûres apparaissant sur les poches arrières d'un pantalon. Le registre des marques de commerce regorge de tels exemples, dont les suivants :

---

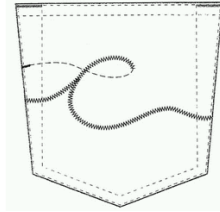
<sup>20</sup> Pour qu'une marque de commerce soit réputée employée en liaison avec des marchandises, elle doit, « lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, (être) apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou (être), de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée. » (paragraphe 4(1) Lmc)



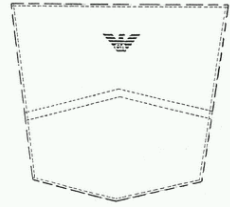
PARASUCO JEANS INC.  
LMC455,442



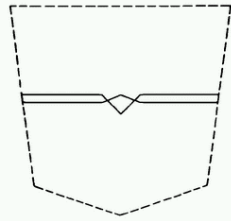
LEVI STRAUSS & CO  
UCA39879



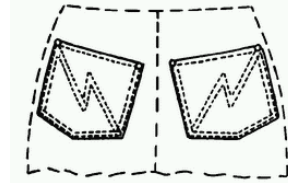
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST  
Demande 1,234,077



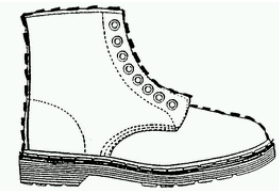
GA MODEFINE S.A.  
LMC615,279



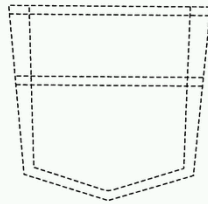
JEANSWEAR INTERNATIONAL  
LMC510,558



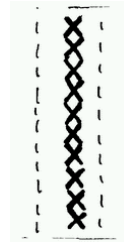
EDWIN COMPANY LTD.  
LMC266,223



R. GRIGGS GROUP LIMITED  
LMC513,802



THE POLO / LAUREN COMPANY, L.P.  
LMC621,446



MANAGER CLOTHING INC.  
LMC401,742

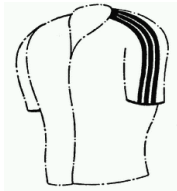
De la même manière, un costume ou un accessoire pourrait arborer un tel détail ou un tel motif reconnaissable afin de porter la marque de son créateur. Ce pourrait par exemple être le cas des masques du Cirque du Soleil vendus au public; ces derniers pourraient tous arborer un dessin ou un logo propre au Cirque du Soleil. En terme d'efficacité de protection cependant, nous convenons que la portée de la protection de ce dessin ou de ce logo peut paraître relativement limitée pour le créateur par rapport à l'ensemble de l'accessoire ou du costume créé.

#### *b) La fonctionnalité ornementale ou esthétique*

La protection des costumes et accessoires en vertu de la Lmc rencontre un obstacle considérable dans la mesure où si le « signe » n'a pour objet que de décorer ou d'enjoliver le vêtement ou l'article auquel il est apposé, ce signe ne remplira pas la fonction de marque de commerce, soit le fait de distinguer

les produits d'une personne de ceux d'une autre, et ne pourra donc pas bénéficier d'une protection en vertu de la Lmc.<sup>21</sup>

L'affaire *Adidas (Canada) Ltd. c. Colins*<sup>22</sup>, où la section de première instance de la Cour fédérale avait invalidé l'enregistrement des « trois bandes parallèles » obtenu par la compagnie Adidas, est sûrement l'une des décisions les plus citées pour illustrer ce principe. Nous reproduisons ci-contre les dessins des enregistrements radiés suite à la décision de la Cour fédérale :



(LMC203,942)



(LMC175,355)



(LMC196,939)

Quant à la question de la fonction ornementale des « trois bandes parallèles » apparaissant sur certains vêtements de sport de Adidas, le juge Walsh s'est exprimé ainsi :

(34) Au problème du caractère distinct s'ajoute par ailleurs la question très importante de savoir si les trois bandes constituent un dessin fonctionnel; qui sert à des fins esthétiques et si elles sont enregistrables comme marques de commerce.

(35) La preuve indique que les bandes sur les manches ou les pantalons des vêtements, d'athlétisme en particulier, rendent ceux-ci plus esthétiques pour l'acheteur éventuel. Les bandes qui vont dans le sens de la longueur ont un effet amincissant et peuvent donner l'impression d'agilité ou de souplesse. À mon sens, il est juste de dire qu'un vêtement ayant des bandes ornementales est plus esthétique qu'un vêtement ordinaire. Ce détail est admis par les fabricants depuis de nombreuses années et justifie sans doute l'emploi d'une grande variété de bandes. Lorsqu'un fabricant s'approprie un genre précis de bandes, à largeur et avec des espaces donnés, et que par son emploi constant, il revendique que ce type bandes a acquis une importance telle que le public l'associe à ses vêtements, il s'agit là d'une tentative de transformer un dessin strictement ornemental en une marque de commerce, et cela n'est pas acceptable.

<sup>21</sup> De façon générale, voir Stéphane Caron et al., « Fonctionnalité et marques de commerce », (2001), 14-1 C.P.I. 17.

<sup>22</sup> (1978), 38 C.P.R. (2d) 145 (C.F.P.I.), le juge Walsh.



Il ressort de cette affaire que, un ornement, même devenu distinctif, peut ne pas être enregistrable en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* en raison de sa nature essentiellement décorative.<sup>23</sup> Dans ces circonstances, bénéficiant d'une importante réputation et d'un imposant achalandage reliés à l'image des « trois bandes parallèles », la compagnie Adidas s'était tournée avec succès vers la théorie du *passing off* pour faire cesser la fabrication et la vente de marchandises concurrentes ornementées d'une façon très similaire.

Le problème réside dans le fait que les vêtements et accessoires réalisés par les créateurs jouissent très rarement d'une telle renommée. La vocation même de ces vêtements et accessoires, qui ne sont pas destinés à la vente au public en masse, est une contrainte incontournable à l'acquisition d'une telle renommée. Aussi, lorsque l'enregistrement des ornements à titre de marque de commerce est par ailleurs impossible, le créateur devra se tourner vers une protection, avec les limites qu'elle représente, en vertu de la *Loi sur les dessins industriels*. Tel qu'il en sera question à la prochaine section, la protection conférée en vertu du droit d'auteur aura également un rôle non négligeable à jouer.

### 3. Protection en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*

#### a) Commentaires généraux

L'inaptitude ou le caractère inadéquat des régimes de protection précités nous amènent donc à poursuivre nos commentaires du point de vue d'un autre régime de protection des droits de la propriété intellectuelle, soit celui du droit d'auteur.

La *Loi sur le droit d'auteur*<sup>24</sup> confère au titulaire du droit d'auteur un faisceau de droits exclusifs quant à l'utilisation de l'œuvre sur laquelle il détient le droit d'auteur, que cette œuvre soit littéraire, artistique, musicale ou dramatique. Tout dépendant de la nature de l'œuvre en cause, ce faisceau de droits

---

<sup>23</sup> Voir également *W.J. Hughes & Sons "Cornflower" Ltd. c. Morawiec* (1970), 62 C.P.R. (2d) 21 (C. de l'É.). Pour un exemple de marque de commerce décorative devenue distinctive, voir l'affaire *Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc.* (1993), 52 C.P.R. (3d) 472 à la p. 478 (C.F.P.I.) où le juge Joyal devait se prononcer sur la validité d'une marque de commerce dont le titulaire alléguait contrefaçon par la défenderesse : « The stitch is not used for functional nor ornamentation purposes only. I come to the conclusion that the cross stitch, in this case, is not used as a stitch nor as a decoration although such purposes have been its common use for many years. Rather, the respondent has used the cross stitch as a distinguishing mark on the pockets, or along the outer seam of the legs of its denim ware. The trade-mark will therefore not be expunged from the register of trade-marks. » Au même effet, voir *Sun Ice Ltd. c. Kelsey Sportswear Ltd.* (1993), 47 C.P.R. (3d) 443 (C.F.P.I.), le juge Joyal).

<sup>24</sup> L.R.C. 1985, ch. C-42 ; Ci-après la « Lda ».

comporte notamment le droit de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public, d'en publier la totalité ou une partie importante, etc.<sup>25</sup> N'importe qui est donc libre de reprendre, sans autorisation et en toute légitimité, une *partie non importante* d'une oeuvre protégée. A contrario, toute reproduction non autorisée de la totalité ou d'une partie importante d'une oeuvre protégée par droit d'auteur est donc réprimandable en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*.

Le droit d'auteur, s'il se rattache à l'expression d'une idée, ne peut donc exister sans la présence de quelque support matériel consignait telle idée ; le droit d'auteur ne protège pas une « idée » ou un « concept », mais uniquement l'expression particulière de celle-ci sous une forme matérielle quelconque. Le droit d'auteur est, à maints égards, considéré comme une émanation ou encore une expression de la personnalité d'un individu. Il s'agira donc d'un droit qui naît de la simple création, sans nécessité de quelque formalité, enregistrement ou dépôt.

#### *b) Classification de l'oeuvre*

Dans l'univers des costumes, accessoires et autres créations artistiques, la protection du droit d'auteur visera essentiellement les croquis, patrons et prototypes de ces costumes et accessoires, à titre d'*oeuvres artistiques*. En effet, sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, **dessins**, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les **oeuvres artistiques dues à des artisans** ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d'oeuvres artistiques.<sup>26</sup> Bien que certains pourraient manifester des points de vue divergents quant à cette classification, nous prendrons pour acquis pour les fins des présents commentaires que les croquis et patrons<sup>27</sup>, même si ces derniers sont ultimement destinés à être découpés, peuvent être considérés comme des **dessins** et que les prototypes peuvent relever des **oeuvres artistiques dues à des artisans**, en autant qu'ils soient effectivement « artistiques ».

<sup>25</sup> Ces droits exclusifs sont énumérés à l'article 3 de la Lda.

<sup>26</sup> Définition de l'« oeuvre artistique » à l'article 2 de la Lda.

<sup>27</sup> Nous convenons que le cas des patrons pose problème. Contrairement au croquis qui peut définitivement être perçu comme un dessin, le patron pourrait se situer entre le dessin et le plan. Il n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Malgré cette ambiguïté quant à la qualification exacte du patron, il ne fait aucun doute que ce dernier constitue une oeuvre artistique dans la mesure où la liste d'oeuvres artistiques fournie à l'article 2 de la Lda est non exhaustive (« Sont compris parmi les oeuvres artistiques... »). Qui plus est, il semble que l'on n'ait pas à se montrer rigoureux quant à la classification d'une oeuvre à l'un ou à l'autre des types d'oeuvres artistiques : *D.R.G. Inc. c. Datafile Ltd.*, (1988) 2 C.F. 243, confirmé par la Cour d'appel : (1991), 35 C.P.R. (3d) 243. La décision portait sur la notion de « gravure ».

Sur cette question particulière de la protection des prototypes, l'auteur Grégoire Bisson avance :

En théorie concevable, la protection des vêtements, et de leurs prototypes, serait en pratique limitée à des cas exceptionnels, en raison de la définition d' « œuvre artistique due à un artisan ». En effet, en ce qui concerne les exigences relatives au caractère artisanal, nous ne voyons guère que les créations de la haute couture et les confections sur mesures qui puissent y satisfaire.<sup>28</sup>

Dans la mesure où il est question de costumes et accessoires et non de vêtements confectionnés selon des méthodes industrielles pour vente au détail, nous sommes d'avis que la grande majorité des prototypes de costumes et d'accessoires, confectionnés à la main à la manière d'un artisan, relèvent de ces « cas exceptionnels ».

### *c) Critère d'originalité*

La protection des costumes, vêtements et accessoires, cette fois sous le chef du droit d'auteur, rencontre encore une fois un écueil majeur ; afin de bénéficier d'une protection en vertu du droit d'auteur, une oeuvre doit d'abord être *originale*. Encore faut-il s'entendre sur le degré d'originalité que doit présenter une oeuvre.

La Cour Suprême du Canada a récemment revu le critère d'originalité dans l'affaire *CCH Canadienne Ltée. c. Barreau du Haut-Canada* <sup>29</sup>. En termes généraux, une oeuvre est originale si elle émane d'un auteur et si elle n'est pas une copie d'une autre oeuvre. En outre, l'oeuvre doit être le produit de *l'exercice du talent et du jugement d'un auteur*, c'est-à-dire le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise, à une compétence issue de l'expérience, au discernement ou à la capacité de se faire une opinion. Cet exercice qui implique un effort intellectuel, et donc qui ne doit pas se limiter à une entreprise purement mécanique, ne doit toutefois pas

---

<sup>28</sup> Grégoire Bisson, « La protection de la création vestimentaire : étude d'une application problématique des droits intellectuels », (1993), 5-3 *C.P.I.* 301. Pour une étude sur le droit international de la mode, voir : Jeanne Belhumeur, *Droit international de la mode*, Treviso (Italie), édition Canova, 2000.

<sup>29</sup>(2004), 30 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 1 (C.S.C.).

obligatoirement relever de la « créativité ». Dans cette perspective, la « créativité » n'est pas une caractéristique essentielle à l'originalité.

En autant qu'il soit suffisamment original<sup>30</sup>, le fait qu'un dessin ou un croquis emprunte des éléments au domaine public ou au fonds commun n'invalide pas sa protection. Pour ce qui est des costumes vestimentaires par exemple, ce type d'emprunts est même inévitable.

La protection du dessin ou du costume lui-même variera donc en fonction du degré d'originalité de l'œuvre. S'il s'agit des costumes revêtus par les acteurs d'un film relatant une histoire contemporaine où les costumes se limitent à des vêtements « communs », il y a fort à parier que le degré d'originalité requis ne serait pas rencontré pour prétendre à une protection en vertu du droit d'auteur.<sup>31</sup> Si, par contre, les costumes sont suffisamment originaux, comme c'est souvent le cas dans les films (ou tout autre type d'œuvres dramatiques) relevant de l'imaginaire et de l'univers du fantastique, cette protection serait selon nous davantage soutenable.

#### *d) Étendue de la protection des dessins en tant qu'œuvres artistiques bidimensionnelles*

La protection des dessins en vertu du droit d'auteur devient intéressante, et surtout utile, si l'on reconnaît que la confection d'un costume ou d'un accessoire constitue la reproduction des croquis et patrons qui en sont à l'origine. Bien que la protection des croquis et patrons revêt une certaine importance pour les créateurs, ces derniers redoutent d'abord et avant tout que leurs croquis et dessins soient reproduits sous forme tridimensionnelle. Une protection qui se limiterait à la reproduction bidimensionnelle des œuvres artistiques bidimensionnelles serait, en réalité, peu satisfaisante quant aux fins recherchées. La question qui se pose est donc celle de savoir si la *reproduction* au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* s'étend à la reproduction en trois dimensions d'une œuvre artistique bidimensionnelle, telle un dessin.

La *Loi sur le droit d'auteur* accorde l'exclusivité au titulaire du droit d'auteur de reproduire l'œuvre qui fait l'objet du droit d'auteur *sous une forme matérielle quelconque*.<sup>32</sup> Par exemple, une personne qui reproduit l'intégralité d'une photographie (dans laquelle elle ne détient pas le droit

---

<sup>30</sup> Dans *Productions G.R.O.S. Design Inc. c. Alpenstock Beaupré Inc.* (1990), J.E. 90-1473 (C.S.Q.), la Cour supérieure du Québec a reconnu l'originalité de croquis de vêtements réalisés par un créateur.

<sup>31</sup> Voir *Pajar Production Ltée c. Capovilla* (1982), JE 82-1163 (C.S.Q.) où le juge Jean-Marie Brassard a décidé que la *Loi concernant le droit d'auteur* (S.R.C. 1970, ch. C-30) ne s'appliquait pas à une forme destinée à la fabrication de bottes.

<sup>32</sup> Article 3 de la Lda.

d'auteur) dans un tableau ou un dessin viole le droit d'auteur dans la photographie. De la même manière, l'on peut croire que la confection non autorisée d'un vêtement qui est représenté sur un croquis constitue une violation du droit d'auteur qui subsiste dans le croquis et ce, même si l'expression de l'œuvre originale se trouve transformée.

À cet égard, l'auteur canadien Fox<sup>33</sup> écrit ce qui suit:

En vertu de la loi sur le droit d'auteur, le droit exclusif de produire ou de reproduire des croquis ou des dessins ou toute partie importante de ceux-ci sous une forme matérielle quelconque comprend la reproduction d'une partie importante des croquis ou de l'un de ceux-ci sous une forme tridimensionnelle, comme pour les jouets ou les poupées. Ainsi, dans la cause *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.*, (1941) 2 All E.R. 403, où la défenderesse fabriquait des poupées de plâtre ou des jouets à l'image du marin représenté dans les populaires bandes dessinées ou dessins de « *Popeye the Sailor* », Lord Wright a fait remarquer que « il n'a pas été contesté devant cette Chambre que les poupées ou jouets étaient des reproductions d'une partie importante du croquis choisi comme échantillon même si le support est différent -- en l'occurrence, le plâtre -- et même s'il s'agit de représentations en couleurs et en trois dimensions plutôt que du croquis en deux dimensions et en noir et blanc qui a été publié. »

L'inclusion des termes « sous une forme matérielle quelconque » dans la présente Loi -- ces mots ne se trouvant pas dans la Fine Arts Copyright Act, 1862 -- élimine tout doute quant au fait que la représentation en trois dimensions d'une forme contrefait un dessin en deux dimensions de la même forme. Ainsi que l'a dit le juge Simonds dans *King Features Syndicate Inc. v. Kleemann Ltd.*, (1940) 2 All E.R. 355, à la p. 358: « Selon moi, il serait contraire à l'esprit et au sens ordinaire des termes de la Loi de considérer qu'un exemplaire d'une œuvre artistique ne constitue une contrefaçon que s'il est fabriqué suivant les mêmes dimensions de sorte que, à titre d'exemple, le droit d'auteur sur un croquis ne serait pas violé si le dessin exact était reproduit dans une frise avec un peu de relief ou dans un fronton sculpté. (Traduction)

Il apparaît donc clair de ce qui précède qu'un croquis de costume peut être contrefait si un tiers non autorisé en fait une reproduction sous une autre forme matérielle, notamment s'il le confectionne sous une forme tridimensionnelle.

Le problème semble se situer davantage au niveau des patrons. Les patrons représentent une forme particulière de plans en ce qu'ils ne délimitent que

---

<sup>33</sup> Harold G. Fox, *supra* note 17, à la page 381.

des contours de pièces; contrairement aux plans, ils n'ont pas la capacité d'illustrer l'agencement du costume dans sa forme finale. La confection du costume par l'assemblage de ces pièces découpées à l'aide du patron ne peut donc être assimilée à une reproduction en trois dimensions, l'expression de l'œuvre étant différente dans les deux cas. Or, faut-il le rappeler, le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais bien l'expression particulière de celles-ci.

Partant, mis à part la reproduction bidimensionnelle des patrons eux-mêmes, force est de reconnaître que les patrons de costumes reçoivent une protection très limitée en vertu du régime du droit d'auteur. Ce constat, nous en convenons, peut être quelque peu déconcertant pour les créateurs dans la mesure où l'étape de la création du patron semble en être une indispensable dans le processus de création du costume.

Pour revenir brièvement sur la question des croquis, il se dégage de l'affaire *King Features Syndicate Inc.*<sup>34</sup> que la confection d'un costume constitue une reproduction tridimensionnelle du dessin ou du croquis qui en est à l'origine. Si une telle reproduction est faite par une autre personne que le titulaire du droit d'auteur, ou sans l'autorisation de ce dernier, il pourra s'agir, sous réserve des autres conditions essentielles à la formation du droit d'auteur, d'une violation du droit d'auteur en question. Afin d'établir que le croquis a été illégalement reproduit, il sera toutefois nécessaire de retrouver toutes les caractéristiques essentielles du croquis dans le costume ou le vêtement attaqué, d'où l'importance pour le créateur de réaliser des croquis les plus expressifs et démonstratifs qui soit.

*e) Cas de non-violation : le costume ou l'accessoire sont-ils des objets utilitaires?*

Quoique relativement peu fréquente dans l'univers des costumes et accessoires, nous ne pouvons passer outre à l'exception des objets utilitaires qui risque de perturber la protection dont nous venons de traiter si les costumes ou accessoires sont reproduits à plus de cinquante exemplaires, notamment pour des fins de merchandising. Revenons à notre exemple des masques vendus par le Cirque du Soleil via sa boutique en ligne où différents articles promotionnels sont offerts en vente. Ces masques fabriqués à des fins commerciales, et les dessins qui en sont à l'origine, demeurent-ils couverts par la protection du droit d'auteur?

Le paragraphe 64(2) de la Lda prévoit une exception à la violation du droit d'auteur au profit d'une protection accordée aux dessins industriels. Cette

---

<sup>34</sup> *King Features Syndicate Inc. c. Kleemann Ltd.*, (1941) A.C. 417 (H.L.).

exception est à l'effet que lorsqu'un dessin est tiré d'une œuvre artistique et appliqué à un objet *utilitaire*, ne constitue pas une violation du droit d'auteur dans cette œuvre le fait de reproduire le dessin (ou un dessin qui n'en diffère pas sensiblement) en réalisant l'objet en question, si celui-ci a, du consentement du titulaire, été réalisé à plus de cinquante exemplaires.<sup>35</sup> Le dessin en question, non-couvert par le droit d'auteur par voie d'exception, devra se rabattre sur un autre type de protection, soit l'enregistrement à titre de dessin industriel.

À part le fait que l'objet doit être reproduit à plus de cinquante exemplaires, l'une des conditions essentielles à l'application de cette exception est que l'objet reproduit doit être utilitaire. La *Loi sur le droit d'auteur* donne une définition pour le moins laconique à l'« objet utilitaire », soit un « objet remplissant une fonction utilitaire, y compris tout modèle ou toute maquette de celui-ci ». Pour sa part, la « fonction utilitaire » est définie comme étant la « fonction d'un objet autre que celle de support d'un produit artistique ou littéraire ».

La Cour fédérale s'est récemment penchée sur cette exception dans l'affaire *Pyrrha Design Inc. c. 623735 Saskatchewan Ltd.*<sup>36</sup> où les demanderessees poursuivaient les défenderesses en violation de droit d'auteur pour reproduction non-autorisée de dessins de bijoux (bagues, boucles d'oreilles et pendentifs). Les défenderesses faisaient valoir que, lorsque la protection accordée aux dessins industriels s'applique par le déclenchement du paragraphe 64(2) de la *Lda*, la seule réparation est celle qui est prévue par la *Loi sur les dessins industriels*. Or, les demanderessees n'avaient pas invoqué telle réparation dans leur déclaration.

La Cour fédérale de première instance a tout d'abord rappelé le but de l'article 64 en citant des propos recueillis lors du débat qui ont eu lieu à la Chambre des communes juste avant l'adoption de ces dispositions<sup>37</sup> :

Ce projet de loi aura pour conséquence que les dessins relativement rares qui n'ont qu'un but purement artistique, et ne sont pas destinés à la fabrication, bénéficieront de la protection du droit d'auteur, alors que la

---

<sup>35</sup> Voir sur la question: *Christina Canada Inc. c. Entreprises Irwin Canada Ltée* (1996), J.E. 96-1614 (C.S.Q.) Il est à noter que le texte de la disposition est formulé de la façon suivante : « ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou des droits moraux (...) ». Il s'agit donc d'une défense à une action en contrefaçon et non d'une négation de l'existence d'un droit d'auteur. Voir à cet effet Hugues G. Richard *et al.*, *Canadian Copyright Act Annotated* (Toronto, Carswell, 1994), p. 64-12; Roger T. Hughes *et al.*, *Hughes on Copyright and Industrial Design* (Markham, Butterworths, 1994), p. 573-31; Normand Tamaro, *Loi sur le droit d'auteur*, 6<sup>e</sup> éd. (Toronto, Carswell, 2003), aux pp. 739-748.

<sup>36</sup> (2004), 30 C.P.R. (4th) 310 (C.F.); inf. (2004), 36 C.P.R. (4th) 432 (C.A.F.).

<sup>37</sup> (2004), 30 C.P.R. (4th) 310 (C.F.) à la p. 315.

grande majorité des dessins qui sont créés à des fins industrielles, soit, des produits fabriqués à plus de 50 exemplaires, n'en bénéficieront pas. Ceux-ci seront protégés, s'ils le sont au terme de la Loi (...) sur les dessins industriels (...). Par conséquent, le projet de loi aura pour conséquence ultime de refuser le droit d'auteur à la plupart des dessins et de les placer sous la protection de la Loi sur les dessins industriels.

(nos soulignés)

La Cour fédérale, dans son jugement sommaire, a préliminairement reconnu que les dessins de bijoux, étaient des « dessins » tant au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* qu'au sens de la *Loi sur les dessins industriels*, et qu'ils avaient été reproduits à plus de cinquante exemplaires par les demanderesse. Reste la question du caractère utilitaire.

Afin de prendre position sur la question à savoir si les dessins de bijoux en question avaient conduit à la fabrication d'objets utilitaires, la Cour a rappelé une conclusion de l'affaire *Datafile Ltd. c. D.R.G. Inc.* où il était question d'un système de classement par séparateurs de couleurs différentes<sup>38</sup> :

Par conséquent, il serait peut-être juste de dire que si l'élément artistique peut être appliqué à un objet manufacturé qui a en lui-même une fonction utilitaire même lorsqu'il ne présente pas cet élément artistique, il s'agit alors d'un dessin au sens de la *Industrial Design Union Label Act*. Mais si cet élément artistique, à défaut d'une meilleure expression, peut exister indépendamment et distinctement du produit manufacturé, il existe alors une œuvre artistique susceptible d'être protégée en vertu de la *Copyright Act* (...)

Sans excès d'explication et de raisonnement, la Cour a conclu que les bijoux en question n'étaient pas achetés purement et simplement en raison de leurs propriétés artistiques, mais à cause de leur utilité, indépendamment de leur conception. En concluant que la protection du droit d'auteur ne jouait clairement pas dans les circonstances, la Cour a conclu qu'il ne restait aucune question pertinente à trancher et a donc, par la voie de son jugement sommaire, rejeté l'action des demanderesse qui ont appelé de cette décision.

Ne remettant pas en question l'application de l'article 64 de la Lda ni la nature des dessins des demanderesse, la Cour d'appel fédérale a conclu que la question du caractère utilitaire des bijoux n'était pas si claire que ce que la Cour de première instance prétendait et qu'elle suscitait au contraire une question pertinente à trancher<sup>39</sup> :

---

<sup>38</sup> *Ibid*, à la p. 314.

<sup>39</sup> (2004), 36 C.P.R. (4th) 432, à la p. 436 (C.A.F.).



There is something amounting to a genuine issue raised by the appellants' analysis, for otherwise every work of art could be considered useful merely because it can be enjoyed as an adornment. It is not enough to hold without evidence that because jewellery is worn it is *ipso facto* useful. It is doubtful whether the usefulness of a work of art can be determined solely by its existence; there must be a practical use in addition to its esthetic value.

La Cour d'appel fédérale a d'ailleurs souligné avec raison que l'affaire *Datafile*<sup>40</sup>, sur laquelle le juge de première instance repose en grande partie sa décision, avait été décidée en vertu d'une version antérieure de la *Loi sur le droit d'auteur* qui ne permettait pas, contrairement aux dispositions de l'article 64, la dualité de protection tant en vertu du droit d'auteur que du dessin industriel. En effet, jusqu'aux amendements à la *Loi sur le droit d'auteur* entrés en vigueur le 8 juin 1988, les dessins susceptibles d'être enregistrés en vertu de la *Loi sur les dessins industriels* échappaient totalement à la protection de la *Loi sur le droit d'auteur* à moins qu'ils n'aient pas été destinés à servir de modèles ou d'échantillons, pour être multipliés par un procédé industriel quelconque.<sup>41</sup>

La Cour d'appel ayant renversé le jugement sommaire, l'affaire sera entendue de nouveau en première instance pour un jugement au fond sur la question. Dans l'intérim, il y a lieu de se poser la question à savoir si une création vestimentaire a quelque fonction utilitaire au point de faire intervenir l'exception prévue à l'article 64 de la *Lda* advenant le cas que cette création, issue d'un dessin, soit reproduite à plus de cinquante exemplaires. Si un juge de la Cour fédérale a avancé la possibilité qu'un bijou puisse être un objet utilitaire (ce qui pour certains constitue une conclusion erronée dans la mesure où la fonction essentielle de cet objet pourrait plutôt être celle de servir de support d'un produit artistique<sup>42</sup>), il est raisonnable de penser que des costumes et accessoires possèdent de la même manière un caractère utilitaire. Après tout, les costumes ont une certaine utilité « primaire », soit de

---

<sup>40</sup> *Datafile*, supra note 27.

<sup>41</sup> Article 46(1) de la *Loi sur le droit d'auteur* (à l'origine de l'article 64 que nous connaissons). Ces précisions méritent d'être soulignées puisque la règle de droit transitoire au paragraphe 64(4) de la *Lda* énonce que les anciennes règles continuent de s'appliquer à l'égard des dessins créés avant l'entrée en vigueur des amendements de 1988. Pour une illustration de la mise en œuvre de cette règle : *Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems (Canada) Inc.* (2000), 5 C.P.R. (4th) 209 (C.A.F.). Voir également sur la question de l'exception de l'article 46(1) : *Bayliner Marine Corp. c. Doral Boats Ltd.* (1985), 5 C.P.R. (3d) 289 (C.F.P.I.); inf. (1986), 10 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.).

<sup>42</sup> Sur la question du support de l'œuvre, voir : *2426-7536 Québec Inc. c. Provigo Distribution Inc.* (1993), 50 C.P.R. (3d) 539 (C.S.Q.) (œuvres artistiques reproduites sur des panneaux) et *U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc.* (1995), 62 C.P.R. (3d) 257 (C.F.P.I.) (formulaires de déclaration d'impôt reproduits sur du papier).

vêtir les acteurs qui les portent. C'est d'ailleurs l'argument principal qu'avaient fait valoir les défenderesses dans l'affaire *Pyrrha*<sup>43</sup>, soit que les bijoux étaient utilitaires parce qu'ils pouvaient être portés.

L'issue de l'affaire *Pyrrha*, toujours en instance, nous aidera sans aucun doute à positionner le débat quant au sort à réserver aux vêtements et accessoires. Cependant, faut-il le rappeler, cette question ne se posera que si les costumes et accessoires sont reproduits à plus de cinquante exemplaires, principalement pour fins de revente à titre d'articles promotionnels. Dans les autres cas, soit dans la plupart des cas, le costume unique se verra protégé à titre d'œuvre artistique (qu'il s'agisse du croquis ou du prototype) en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, sous réserve des observations exprimées dans cette section, notamment quant à l'exigence du caractère original de l'oeuvre.

*f) Exception au cas de non-violation : marques de commerce, motifs, éléments décoratifs*

Il existe une exception à l'exception qui mérite d'être soulevée. Le paragraphe 64(3) de la Lda énumère un certain nombre de dessins qui échappent au régime d'exception dont il est question à la section précédente. Cette disposition se lit comme suit :

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 leurs représentations, ou étiquettes;
- c) matériel dont le motif est tissé ou tricoté ou utilisable à la pièce ou comme revêtement ou vêtement;
- d) oeuvres 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 désignés par règlement.

La Cour d'appel du Québec s'est d'ailleurs récemment penchée sur la portée du paragraphe 64(3) de la Lda dans l'affaire *Magasins Greenberg*.<sup>44</sup> Il s'agissait d'une action en contrefaçon intentée par le titulaire du droit d'auteur dans un modèle de veste particulier (arborant des broderies

<sup>43</sup> *Pyrrha*, supra note 36.

<sup>44</sup> *Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export René Derhy (Canada) Inc.*, REJB 2004-55468 (C.A.Q.).

caractéristiques) à l'encontre d'un importateur et d'un vendeur de copies de vestes du même genre. Autant en première instance qu'en appel, il a été reconnu que le modèle de veste de la demanderesse constituait une oeuvre artistique au sens de la *Loi sur le droit d'auteur* et que les défendeurs avaient intentionnellement copié ce modèle. Dans la mesure où la veste originale protégée par droit d'auteur avait été reproduite à plus de cinquante exemplaires avec le consentement de la demanderesse, titulaire du droit d'auteur, le régime d'exception du paragraphe 64(2) de la *Lda* devait recevoir application.

Or, la demanderesse a invoqué avec succès l'exception à l'exception du paragraphe 64(3) de la *Lda*. La Cour d'appel a résumé de la façon suivante la portée de cette disposition<sup>45</sup> :

L'article 64(3) vise, entre autres choses, à protéger le dessin reproduit sur un objet utilitaire. À titre d'exemple, si un artiste permet à un fabricant de t-shirts de reproduire un de ses dessins, les t-shirts vendus à des milliers d'exemplaires ne seront pas protégés par le droit d'auteur, mais le dessin de l'artiste le sera et on ne pourra le reproduire sur un autre t-shirt, une robe, un manteau ou une tasse à café.

La Cour d'appel a également cité certains extraits tirés de la doctrine pertinente afin de positionner la portée du paragraphe 64(3) de la *Lda*, dont ce qui suit<sup>46</sup> :

When a new design is applied to a useful article reproduced in a quantity of more than fifty, reliance on copyright is no longer available. Certain type of designs, however, have been exempted from this rule so that their copyright remains unimpaired. Such designs include those constituting trade-marks, textile patterns, graphic displayed on the face of an article, or designs employed in merchandising characters or places either real or fictitious.

Ainsi, indépendamment de toute application du paragraphe 64(2) de la *Lda* advenant la réalisation et la production à plus de cinquante exemplaires de l'objet utilitaire (le costume) à partir d'un dessin (le croquis), la protection du droit d'auteur demeurera opérationnelle pour certaines oeuvres artistiques appliquées ou apparaissant sur un costume ou un accessoire, notamment les dessins ou représentations photographiques, les marques de commerce

---

<sup>45</sup> *Ibid*, au paragraphe 50.

<sup>46</sup> Gregory C. Ludlow, « Intellectual Property (1987-1993), Part I-Summary of Government Activity », (1993) 25 *Revue de droit d'Ottawa* 91, à la p. 93. Voir également William L. Hayhurst, « Intellectual Property in Canada for Designs or Useful Articles : Section 46 and 46.1 of the *Copyright Act* », (1989) 4 *I.P.J.* 381, aux pp. 390-391.

graphiques<sup>47</sup>, le motif particulier d'un tissu ou d'un tricot utilisé pour la confection du costume, les dessins de personnages ou de lieux, fictifs ou réels, qui donnent une configuration, un motif ou un élément décoratif tridimensionnel à un costume, etc.

Ainsi, à moins qu'il ne s'agisse d'une pièce unique qui n'est pas reproduite à plus de cinquante exemplaires, et par l'application de ce régime d'exception de l'exception, nous revenons plus ou moins au constat de départ: seuls certains éléments du costume, par opposition au costume en entier, se verront octroyer une protection en vertu du droit d'auteur.

## Conclusion

Les commentaires qui précèdent se veulent une révision globale et générale des différentes applications de la *Loi sur les dessins industriels*, de la *Loi sur les marques de commerce* ainsi que de la *Loi sur le droit d'auteur* en matière de costumes et accessoires connexes. L'intention est de cibler le plus exactement possible, dans un domaine où l'exactitude et l'uniformité sont toutefois impossibles, les divers éléments protégeables du costume et la portée de ces protections.

Les différents droits relevant de la propriété intellectuelle, dépendamment de la nature et de la vocation propres à chacun de ces droits, offrent malheureusement une protection plus ou moins satisfaisante et intéressante pour le créateur de costumes. Par exemple, une protection qui se limiterait à un simple ornement ou à un symbole nous semblerait pour le moins restrictive.

Bien que, pour sa part, le droit d'auteur semble pouvoir être l'unique fondement d'une protection dédiée à l'ensemble du costume, dont l'idée aura préalablement été fixée par le biais du dessin ou du prototype, il reste que l'œuvre ainsi créée devra satisfaire au degré d'originalité requis afin que son créateur puisse faire appel au droit d'auteur pour assurer sa protection. Or, force est de reconnaître qu'un lot important de costumes ne rempliront pas ce critère essentiel et devront se contenter d'une protection plus que fragmentaire. Il s'agit bien évidemment d'une appréciation qui relève du cas par cas.

---

<sup>47</sup> Par opposition aux marques de commerce *nominales* qui ne comprennent que des mots, des lettres, des chiffres ou une combinaison de ces éléments, les marques de commerce *graphiques* comprennent, en tout ou en partie, des éléments graphiques tels des dessins, des photographies ou un arrangement visuel quelconque. L'élément graphique de la marque de commerce est donc susceptible de recevoir une double protection en vertu du droit des marques de commerce, en autant qu'il serve la fonction de marque de commerce, et en vertu du droit d'auteur, en autant qu'il soit original.

Conséquemment, la protection des costumes ne doit pas s'envisager isolément et doit faire partie d'une vision plus globale de l'œuvre qui s'inscrit inévitablement dans le cadre d'une autre œuvre indépendante. Qu'il ait été créé pour les fins d'une pièce de théâtre, d'un film ou d'un téléroman, le costume existe de par lui-même certes, mais il s'insère dans un tout à titre de composante; les costumes sont portés par des acteurs ou autres interprètes qui eux évoluent dans un décor particulier, dans le cadre d'un contexte ou d'un scénario particulier, etc. L'ensemble de tous ces éléments forme une œuvre dramatique originale et indépendante de l'œuvre artistique qu'est le costume.

Ainsi, advenant la reproduction illégale d'un costume, les autres éléments constituant l'ensemble seront bien souvent également visés. Nous n'avons qu'à penser aux cas de parodie où tous les éléments d'une œuvre dramatique font l'objet d'une reproduction, en passant par les décors, les costumes, les personnages, les expressions des personnages, les dialogues, etc.<sup>48</sup> En adressant la question de la violation de droit d'auteur sous cet angle élargi, le pouvoir d'action à l'encontre de la reproduction non-autorisée devient plus grand.



---

<sup>48</sup> Par exemple, dans l'affaire *Productions Avanti Cine-Vidéo Inc. c. Favreau* (1999), 1 C.P.R. (4th) 129, la Cour d'appel du Québec avait fait droit à la demande d'injonction de la demanderesse reconnaissant ses droits, et la violation de ceux-ci par la défenderesse, dans la production télévisuelle québécoise bien connue *La Petite Vie*. La défenderesse avait « recouru au maximum de ce qu'(elle) pouvait prendre dans *La Petite Vie* (les décors, les personnages, les tics, les expressions, etc.), pour ensuite l'intégrer dans son film. Il ne s'agit manifestement pas d'une parodie ou d'une critique; les emprunts ne sont ni subtils ni trompeurs mais le plus accentués possible. » (le Juge Rothman, aux pp. 155-156)

