

# Bulletin sur la propriété intellectuelle

Avril 2010

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

## Vivre de ses lauriers : protéger le nom d'une célébrité en tant que marque

Jean-Philippe Mikus et Silviu Bursanescu, Montréal

Il est d'une importance capitale aujourd'hui de bien protéger le nom de célébrités. Les acteurs, chanteurs, sportifs professionnel, et autres célébrités sont tous appelés à exploiter leur nom à l'égard de gammes de produits et services. Pensons à Céline Dion, Wayne Gretzky, Paris Hilton, et bien d'autres qui se sont tous lancés dans cette aventure. Pourquoi? Parce que l'utilisation du nom de la célébrité attire l'attention du public, pique sa curiosité et l'amène à s'intéresser à des produits et services.

Cette force d'attraction a une valeur commerciale importante pour des industriels. Pour la célébrité, ceci peut assurer un revenu supplémentaire non-négligeable aux cachets et redevances qu'elle reçoit dans le cadre de sa carrière artistique ou sportive. Dans certaines industries culturelles qui connaissent des moments difficiles en ce moment, un tel complément de revenus peut faire une différence importante. Si la structure juridique est bien montée, ces revenus pourront même bénéficier aux héritiers de la célébrité.

Protéger le nom de la célébrité peut parfois devenir un casse-tête juridique. C'est pourquoi bien comprendre les formes de protection disponibles et y recourir à temps est important. D'ailleurs, les entre-

prises qui exploitent le nom de la célébrité voudront sans doute obtenir des garanties quant à l'utilisation de celui-ci et la célébrité pourrait s'exposer à devoir compenser ses partenaires commerciaux en cas de problème.

Nous explorerons les diverses sources de protection disponibles en droit canadien (et leurs limites) pour ensuite s'attarder brièvement à des stratégies envisageables afin de maximiser la protection offerte.

### La protection de base en droit provincial

Si la célébrité ne fait aucune démarche légale particulière au Canada, elle devra s'en remettre largement au droit provincial pour tenter de protéger sa notoriété contre une appropriation par des tiers non-autorisés. Cette protection laisse parfois à désirer.

Plusieurs provinces interdisent spécifiquement l'appropriation du nom d'un individu par le biais de lois portant sur la vie privée ou, au Québec, en vertu du Code civil du Québec qui interdit l'usurpation du nom d'un individu. Des lois provinciales protégeant la vie privée existent en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan et à

Vancouver

Calgary

Toronto

Ottawa

Montréal

Québec

Londres

Paris

Johannesburg

[www.fasken.com](http://www.fasken.com)

Terre-Neuve.<sup>1</sup> Toutefois, ces lois comportent plusieurs limites qui peuvent mettre un frein à leur application pratique.

Certaines lois exigent de prouver d'abord que l'emploi du nom de la célébrité est commercial ou autrement fait en vue d'obtenir un gain. Certaines personnes mal intentionnées pourront alors prétendre que l'utilisation du nom de la célébrité est faite dans un but charitable, ou à tout le moins sans but lucratif. Il faut dans plusieurs cas également prouver que la personne avait véritablement l'intention d'exploiter le nom de la célébrité. La nécessité de prouver l'intention ajoute souvent à la difficulté du litige puisque la preuve directe d'intention est rarement disponible. Par contre, le texte du Code civil du Québec ne limite pas ainsi le droit d'une personne de contrôler l'utilisation de son nom, sauf qu'une exception est prévue pour la communication de nouvelles.

Dans les provinces où aucune législation protégeant la vie privée n'a été adoptée, l'usurpation de la réputation d'un individu est réprimée entre autres par un délit développé par les tribunaux de *common law*, soit le délit d'appropriation de personnalité. Celui-ci peut se manifester par l'appropriation du nom d'une célébrité. Toutefois, ce que la *common law* cherche avant tout à réprimer, c'est l'utilisation du nom de la célébrité qui est faite de telle façon que le public consommateur pourrait être amené à croire que cette dernière a donné son approbation ou son appui à la commercialisation du produit ou du service en question. Ainsi donc, une utilisation incidente du nom de la célébrité, par exemple au bas d'un poster affiché dans un commerce dépeignant une scène d'action dans un sport où la célébrité compétitionne pourrait inciter le commerçant à faire valoir que le public ne percevra pas qu'une « approbation » est donnée dans

ce contexte. De plus, toujours en *common law*, le principe de l'intérêt public, par exemple la liberté d'expression, les fins caritatives ou commémoratives, peuvent venir restreindre la protection accordée au nom de la célébrité.

Une limite importante affecte plusieurs de ces recours en vertu du droit provincial. Dans le cadre d'une action entreprise en vertu de ce délit de *common law* (et même dans le cadre d'actions en justice entreprises au Québec et en Colombie-Britannique en vertu des dispositions portant sur la vie privée et l'utilisation du nom), il n'est pas possible de réclamer une part des profits faits par le commerçant dans le cadre de l'exploitation illégale du nom de la célébrité. La célébrité devra plutôt faire valoir les dommages qu'il ou elle a subi personnellement, notamment en faisant la preuve de ses souffrances morales, ou encore la perte de cachet auquel elle aurait eu droit en des circonstances similaires. C'est la célébrité qui aura alors le fardeau de cette preuve, ce qui l'amènera à divulguer ses renseignements personnels, tels ses revenus ou encore ses contrats et licences antérieurs.

Plus encore, comme le droit au nom est un droit qui relève de l'individu, il n'est pas cessible à une entreprise. La célébrité devra donc intenter ses recours à titre personnel, ce qui l'impliquera plus directement dans le cadre des procédures. De plus, il pourrait être difficile pour la célébrité de réclamer les dommages subis par un tiers, tel un licencié qui aurait perdu pendant quelque temps l'usage exclusif du nom auquel sa licence donnait droit.

Le décès de la personne met fin à toute réclamation de dommages moraux et, dans le cas de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve, éteint complètement le recours fondé sur la loi provinciale. Au Québec et dans les autres provinces de *common law* la dimension pécuniaire du droit au nom survit le décès de la célébrité et est dévolue aux héritiers; toutefois, les cours canadiennes ont laissé entendre que la durée d'une telle dévolution

---

<sup>1</sup> *Privacy Act*, R.S.B.C. 1996, c. 373; *Privacy Act*, C.C.S.M., c. P125; *Privacy Act*, R.S.S. 1978, c. P-24; *Privacy Act*, R.S.N.L. 1990, c. P-22.

pourrait être limitée dans le temps, en référant notamment au droit des brevets (20 ans) ou encore au droit d'auteur (50 ans). Comme les cours n'ont pas encore tranché cette question, un réel danger subsiste que la protection du nom s'éteigne un certain temps après le décès de la célébrité, entraînant par le fait même la fin de l'exclusivité dans l'utilisation du nom de cette dernière.

Il faudra alors se tourner vers la protection du droit des marques de commerce pour obtenir réparation.

### **Un complément important : la protection du droit des marques de commerce**

Le droit des marques de commerce peut jouer un rôle important afin de protéger la réputation de la célébrité et la valeur commerciale associée à celle-ci. Deux formes de protection s'offrent, celle qui découle d'un enregistrement de marque et celle qui découle de l'emploi de la marque de commerce.

Cette deuxième forme de protection est plus hasardeuse car elle dépend directement de l'étendue de l'exploitation du nom de la célébrité avec des marchandises et services. Si un artiste n'emploie son nom que dans son champ d'activité principal, cela ne donne pas nécessairement une protection à l'égard de toutes les marchandises et services possibles. Par exemple, un chanteur populaire pourrait peut-être revendiquer plus facilement des droits en liaison avec la vente d'instruments musicaux, de films, de jeux vidéo sur la musique, etc. Il serait peut-être plus difficile de revendiquer une usurpation de sa « marque » à l'égard de tracteurs, d'articles de plomberie ou de livres scientifiques. Tout dépendra des faits de chaque affaire. Lorsque l'exploitation est bien amorcée avec une bonne diversification une protection plus large devient plus envisageable. C'est la période de démarrage qui est plus délicate. De plus, même après démarrage, la protection par l'usage ne s'étend en principe qu'aux régions du pays où la commercialisation a effectivement eu lieu.

L'enregistrement de marques en vertu de la *Loi sur les marques de commerce* (L.R.C. 1985, c. T-13) joue un rôle important et complémentaire à la protection offerte aux marques d'usage et la protection du nom par le droit provincial.

La *Loi sur les marques de commerce* prévient l'appropriation du nom d'un individu ou de sa signature à titre de marque de commerce à moins d'obtenir son consentement. Cette protection s'applique même après la mort de la célébrité, en fait jusqu'à trente ans après sa mort. Il est vraisemblablement non nécessaire que la célébrité ait exploité son nom en liaison avec des produits et services pour faire valoir cette interdiction. Cette disposition empêche donc un commerçant qui n'a pas d'entente avec la célébrité de procéder à l'enregistrement de la marque de commerce et même de l'employer.

Ce qui est potentiellement le plus intéressant est d'obtenir l'enregistrement du nom de la célébrité en tant que marque de commerce. Pour des raisons fiscales la célébrité voudra probablement faire en sorte que ce soit une compagnie qui obtienne l'enregistrement de marque de commerce. Par exemple, les nombreuses marques enregistrées canadiennes comportant les mots ELVIS PRESLEY sont propriété d'une compagnie, Elvis Presley Enterprises Ltd. Ce genre de structure est tout à fait envisageable dans le cadre d'une démarche d'enregistrement, sujet à ce que le consentement écrit de la célébrité soit transmis au registraire des marques.

La démarche d'enregistrement peut toutefois se révéler cahoteuse. En effet, suivant l'art. 12(1)(a) *Loi sur les marques de commerce* une marque composée 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 est en principe non-enregistrable. Cette interdiction ne vise pas le prénom employé seul, ni un nom ou un nom de famille qui serait combiné avec d'autres mots le rendant distinctif. L'appréciation se fait, en principe, de la perspective du consommateur canadien moyen.

Certaines distinctions s'imposent. Les noms de plume de même que les pseudonymes sont en principe enregistrables à titre de marques de commerce.<sup>2</sup> De plus, des personnes qui ont des noms de famille qui ne sont pas d'usage commun au Canada (par exemple « Fontana ») ou ayant un sens secondaire (tels « Black » ou « Elder ») pourraient échapper à cette interdiction. Par contre, le fait de rajouter un prénom devant ces noms de famille pourrait peut-être créer un plus grand risque que la marque soit perçue comme un nom d'individu, auquel cas leur enregistrement en tant que marque serait interdit. De plus, dans une décision récente, la Cour d'appel du Québec vient nuancer la perspective selon laquelle on doit considérer un nom ou un nom de famille.<sup>3</sup> Dans cette décision, la Cour a considéré qu'une marque de commerce composée principalement d'un prénom couramment utilisé dans un autre pays était peu distinctive, méritant ainsi une protection moindre, et ce indépendamment de la connaissance qu'en avait le consommateur canadien moyen.

La marge de manœuvre de la célébrité de modifier son nom pour de telles considérations est sans doute mince; on la verrait difficilement changer de nom en cours de carrière en expliquant aux journalistes qu'elle tente de bonifier sa marque! Évidemment si la célébrité est connue sous un pseudonyme ou un nom d'artiste l'enregistrement à titre de marque de commerce est normalement possible.

La célébrité peut envisager d'ajouter certains mots à son nom pour faciliter l'enregistrement. En effet, ce n'est que lorsque la marque dans son ensemble consiste principalement en le nom ou le nom de famille d'un particulier qu'il y a matière à objection. Par exemple, la chanteuse Céline Dion a fait une demande pour enregistrer la marque CELINE DION SENSATIONAL (APPL. 1,364,914), qui n'a, semble-t-il, pas fait l'objet d'une objection de

l'examineur. Par ailleurs, tel que noté, de tels ajouts auront le plus souvent pour effet de rendre la marque de commerce plus distinctive, augmentant par le fait même la protection qui lui sera reconnue par les tribunaux.

La loi crée aussi certaines exceptions à l'application de l'art. 12(1) *Loi sur les marques de commerce* que l'on pourra invoquer si les circonstances s'y prêtent. Dans un premier temps, l'art. 12(2) prévoit qu'une marque pourra 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 d'une demande d'enregistrement. Ainsi, si la vedette a déjà utilisé au Canada son nom en association avec des marchandises ou des services, l'on pourra argumenter que son nom a acquis un caractère distinctif et peut faire l'objet d'un enregistrement. Par exemple, la marque CELINE DION (TMA666,631) a été enregistrée en bénéficiant de cette exception puisqu'au moment du dépôt de la demande d'enregistrement elle avait déjà été utilisée en lien avec les marchandises et les services en question.

Il est important de suivre de près l'évolution de la stratégie de commercialisation de la célébrité lorsque son nom n'est pas enregistrable a priori. Lorsque les démarches de commercialisation progressent il faut faire des demandes d'enregistrement correspondantes afin de revendiquer l'emploi.

Également, la *Loi sur les marques de commerce* permet à l'art. 14 qu'une marque faisant l'objet d'un enregistrement à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou en Europe, peut faire l'objet d'un enregistrement au Canada nonobstant la restriction de l'article 12, si elle respecte par ailleurs les autres critères plus flexibles définis à cet article. C'est en vertu de cette seconde exception que la marque de commerce éponyme du célèbre rappeur Eminem a pu faire l'objet d'un enregistrement au Canada (TMA640,888). Il s'agit d'une option très intéressante notamment pour une vedette bien connue à

<sup>2</sup> *Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft*, 2009 CF 17.

<sup>3</sup> *Octeau c. Kempter Marketing Inc.*, 2010 QCCA 171.

l'étranger qui désire commercialiser des marchandises et des services pour la première fois au Canada et qui ne peut de ce fait bénéficier de l'exception de l'article 12(2) *Loi sur les marques de commerce*.

L'enregistrement de marque de commerce facilite grandement l'exploitation du nom de la célébrité après son décès puisqu'il s'agit d'un titre de propriété clair qui peut plus facilement faire l'objet de transactions. De plus, une marque de commerce est en principe perpétuelle, puisqu'elle n'est astreinte qu'à des modalités de renouvellement tous les 15 ans.

Que ce soit en vertu d'un recours fondé sur une marque de commerce enregistrée ou non, il est possible de réclamer une reddition de profits ce qui peut être plus avantageux que dans certaines provinces. Par ailleurs, invoquer le droit des marques de commerce donne accès à la Cour fédérale qui a compétence partout au Canada et peut rendre des ordonnances applicables dans toutes les provinces et territoires.

### **Conclusion et recommandations**

Comme nous avons pu le constater, une certaine protection du nom d'une personne est offerte par les lois provinciales ainsi que par la *common law*. Toutefois, cette protection est souvent limitée : dans certaines provinces le recours s'éteint avec le décès de la personne, alors que dans d'autres provinces le décès entraîne la perte de certains chefs de réclamation tels

les dommages moraux. De plus, un recours sous les lois provinciales pour atteinte au nom est une entreprise coûteuse et qui peut prendre plusieurs années avant d'aboutir. Il est donc sage d'intégrer l'enregistrement de marques de commerce dans le cadre du plan stratégique de mise en marché de produits et services portant le nom d'une célébrité.

Il est essentiel de faire évaluer tout portefeuille de célébrités que l'on représente ou dont on veut acquérir une cession de droits ou une licence pour s'assurer que le nom de ces personnes sont bien protégées et que, le cas échéant, l'on pourra faire valoir ces droits efficacement devant une cour de justice. Vu la nature particulière de ce domaine de droit et les obstacles que l'on peut envisager dans la mise en place d'un système de protection efficace, il est important de faire appel à des professionnels familiers avec ce domaine de pratique et qui pourront vous conseiller efficacement et vous accompagner tout au long du processus et en cas de litige.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec les auteurs de ce bulletin :

**Jean-Philippe Mikus**

514 397 5176

[jpmikus@fasken.com](mailto:jpmikus@fasken.com)

**Silviu Bursanescu**

514 397 5235

[sbursanescu@fasken.com](mailto:sbursanescu@fasken.com)

## Agents de marques et avocats en marques de commerce

### Vancouver

**Doran J. Ingalls**

604 631 4743  
dingalls@fasken.com

**Mark Fancourt-Smith**

604 631 4946  
mfancourtsmith@fasken.com

**Roger A.C. Kuypers**

604 631 4880  
rkuypers@fasken.com

**Janine A. MacNeil**

604 631 3262  
jmacneil@fasken.com

**Jennifer L. Powell**

604 631 3297  
jpowell@fasken.com

**David Wotherspoon**

604 631 3179  
dwotherspoon@fasken.com

### Toronto

**Armand M. Benitah**

416 868 3470  
abenitah@fasken.com

**May M. Cheng**

416 865 4547  
mcheng@fasken.com

**Mark D. Penner**

416 868 3501  
mpenner@fasken.com

**Elizabeth E. Gouthro**

416 865 4520  
egouthro@fasken.com

**Leanne Shaughnessy**

416 865 4512  
lshaughnessy@fasken.com

### Ottawa

**Stephen B. Acker**

613 236 3882  
sacker@fasken.com

### Montréal

**Silviu Bursanescu**

514 397 5235  
sbursanescu@fasken.com

**Jean-Nicolas Delage**

514 397 5234  
jndelage@fasken.com

**Julie Desrosiers**

514 397 7516  
jdesrosiers@fasken.com

**Alain Y. Dussault**

514 397 5229  
adussault@fasken.com

**Hilal El Ayoubi**

514 397 5111  
helayoubi@fasken.com

**Chloé Latulippe**

514 397 5237  
clatulippe@fasken.com

**Christian Leblanc**

514 397 7545  
cleblanc@fasken.com

**Jean-Philippe Mikus**

514 397 5176  
jpmikus@fasken.com

**Marc-André Nadon**

514 397 5209  
mnadon@fasken.com

**Marek Nitoslawski**

514 397 4335  
mnitoslawski@fasken.com

### Québec

**Sébastien Roy**

418 640 2073  
sroy@fasken.com

### Londres

**Ralph Cox**

+44 207 917 8622  
rcox@fasken.co.uk

**Roger Loosley**

+44 207 917 8511  
rloosley@fasken.co.uk

*Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur la propriété intellectuelle. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n'ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l'égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires.*

© 2010 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.

### Vancouver

604 631 3131  
vancouver@fasken.com

### Ottawa

613 236 3882  
ottawa@fasken.com

### Londres

+44 (0) 20 7917 8500  
london@fasken.co.uk

### Calgary

403 261 5350  
calgary@fasken.com

### Montréal

514 397 7400  
montreal@fasken.com

### Paris

+33 (0) 1 44 94 96 98  
paris@fasken.com

### Toronto

416 366 8381  
toronto@fasken.com

### Québec

418 640 2000  
quebec@fasken.com

### Johannesburg

+27 (11) 685 0800  
johannesburg@fasken.com