

DROIT D'AUTEUR ET BANDE DESSINÉE

colloque organisé par le Centre Belge
de la Bande Dessinée avec la collaboration de
Maître Benoit VAN ASBROECK

EXTRAIT

BRUYLANT
BRUXELLES

L.G.D.J.
PARIS

1997

LA PROTECTION DES PERSONNAGES PAR LE DROIT D'AUTEUR ET LE DROIT DES MARQUES

PAR

ALAIN STROWEL

AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,
PROFESSEUR AUX FACULTÉS UNIVERSITAIRES SAINT-LOUIS
ET AUX FACULTÉS UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX

Les modes de protection juridique des personnages sont multiples. Le droit d'auteur offre bien entendu un moyen de protection, mais le droit des marques est appelé à jouer un rôle croissant dans la mesure où les personnages sont de plus en plus souvent utilisés comme signes distinctifs (1).

Après avoir montré quelles sont les limites de la protection des personnages par le droit d'auteur (partie I), la présente contribution s'efforcera d'indiquer quelques écueils liés à l'utilisation du droit des marques dans le contexte du *character merchandising* (partie II).

I. — L'ÉTENDUE DE LA PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR

Les dictionnaires rappellent que le terme « personnage » désigne des personnes fictives mises en action dans un ouvrage narratif. Ce qui suggère que le personnage est lié à une histoire, à une narration. De fait, les personnages ont été traditionnellement envisagés par les juristes en tant que composantes d'œuvres littéraires ou artistiques. D'où la difficulté,

(1) Outre ces modes privatifs (auxquels s'ajoute le droit des dessins et modèles), la concurrence déloyale offre un instrument efficace dans les pays qui, comme la France et la Belgique, ont développé ce domaine du droit.

révélée par certaines décisions, d'accepter qu'un personnage soit protégé en dehors de toute histoire, de toute œuvre.

Le besoin de protéger le personnage *en tant que tel* s'est fait surtout sentir suite à la multiplication des « séries », des œuvres à épisodes reprenant les éléments de base ayant assuré le succès de l'œuvre initiale (2). C'est souvent une figure centrale autour de laquelle la suite des œuvres est articulée qui permet de fidéliser un public et de pérenniser le succès commercial. Le personnage offre donc une forme d'assurance contre le risque éditorial. On comprend qu'il soit l'objet de toutes les attentions.

Tant la doctrine (3) que la jurisprudence (4) s'accordent sur le principe que les personnages fictifs peuvent être protégés par le droit d'auteur. Il suffit que la condition générale de protection par le droit d'auteur, à savoir l'originalité, soit remplie, ce qui ne posera généralement pas de problème.

Encore faut-il soigneusement distinguer les personnages littéraires des personnages artistiques, de la même façon que la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ainsi que la Convention de Berne, établissent une distinction entre œuvre littéraire et œuvre artistique.

A. — Les personnages, œuvres artistiques

Les personnages qui naissent comme œuvres artistiques (parmi lesquelles il faut ranger les œuvres graphiques et audiovisuelles), et qui ont donc une apparence physique, sont aisément protégés. Les personnages de bandes dessinées ou de dessins animés, Donald Duck, Tintin, Astérix, Goldorak sont incontestablement à ranger parmi les objets protégés par le droit d'auteur. Outre ces personnages, fruit d'une création graphique, les industries culturelles nous ont permis de faire la

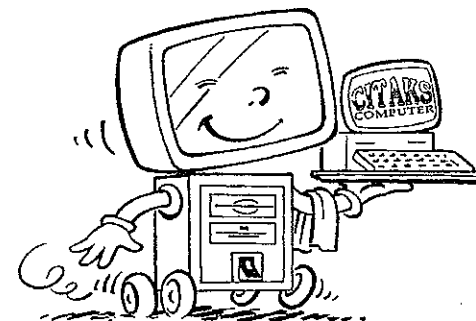
(2) M. RISTICH DE GROOTE, « Les personnages des œuvres de l'esprit », in *R.I.D.A.*, 1986, n° 130, p. 19.

(3) En France : A. et H.-J. LUCAS, *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Paris, Litec, 1994, p. 126 ; A. BERTRAND, *Le droit d'auteur et les droits voisins*, Paris, Masson, 1991, pp. 553 et s. En Belgique : A. BERENBOOM, *Le nouveau droit d'auteur*, Bruxelles, Larcier, 1995, pp. 73-74. Aux Etats-Unis : M. et D. NIMMER, *On Copyright*, New York, Mathew Bender, mise à jour 1995, § 2.12, pp. 2-172.32 et s. (dans la suite en abrégé : NIMMER, suivi du § en cause).

(4) Voir les décisions citées *infra*.

connaissance de personnages issus de créations audiovisuelles ou même multimédia : songeons à E.T., à Crocodile Dundee, au glouton du jeu vidéo Pac-Man ou au Super Mario de Nintendo.

Les personnages ne doivent pas nécessairement être des personnes aux traits humains ; des animaux, des robots, voire des objets anthropomorphisés, sont également protégés. Un arrêt du 11 octobre 1995 de la Cour d'appel de Paris a jugé que les robots humanoïdes, intitulés « sexy robots », conçus par un illustrateur japonais du nom de Sorayama, sont protégeables, dès lors qu'« en donnant à son robot d'une part un aspect vivant et humain de par la souplesse conférée à son corps, à son positionnement et au port d'un maillot, d'autre part un côté sensuel par le dessin de lèvres pulpeuses et d'une poitrine provocante, M. Sorayama a marqué son dessin de l'empreinte de sa personnalité et lui a conféré une physionomie propre de nature à le distinguer d'autres dessins de robot » (5). A l'instar de cette dernière décision, beaucoup de condamnations sont prononcées à l'encontre de la reprise de personnages dans des documents publicitaires. Ainsi, le tribunal de première instance de Bruxelles a, dans un jugement du 27 janvier 1995, estimé que le « personnage-ordinateur », imaginé par le demandeur pour illustrer une brochure publicitaire d'une société distributrice de matériel informatique était original, parce qu'il « révèle l'effort intellectuel de son auteur, lui conférant une empreinte personnelle » (6). Dans



(5) C.A. Paris, 11 octobre 1995, *R.I.D.A.*, avril 1996, n° 168, p. 322. En revanche, la présentation d'extra-terrestres sous la forme de « petits hommes verts » est depuis très longtemps utilisée et est donc insusceptible de protection (T.G.I. Paris, 31 oct. 1984, *D.*, 1985, somm. comm., p. 316).

(6) Civ. Bruxelles, 27 janvier 1995, *I.R.D.I.*, 1996, p. 102.

cette affaire, le critère classique de l'originalité, tel que défini par la Cour de cassation de Belgique (7), est utilisé et la contrefaçon est jugée établie en présence d'une copie servile.

B. — Les personnages, œuvres littéraires

Le problème se complique quelque peu lorsque l'on a affaire à des personnages littéraires. Or, certains héros de roman (Tarzan, Maigret, Marlowe, Bob Morane, etc.) peuvent être adaptés au cinéma, puis exploités sous forme dérivée (vente de T-shirts, figurines, jeux à leur enseigne, etc.), d'où l'intérêt de pouvoir en contrôler l'exploitation.

La question de la protection du personnage littéraire se pose, même dans le domaine de la bande dessinée. On peut en effet imaginer qu'un personnage naisse d'abord de l'imagination du créateur littéraire, par exemple le scénariste, qui peut en décrire les contours par des mots, qui lui donne un caractère en créant l'environnement dans lequel il va évoluer. Un dessinateur pourrait-il s'emparer de ce personnage qui n'a pas encore reçu d'apparence physique et lui donner corps par le dessin ?

Pour répondre à cette question, parcourons la jurisprudence, en commençant par la jurisprudence américaine.

Une première affaire qui continue à faire autorité aux Etats-Unis concerne le personnage de Sam Spade que Dashiell Hammett avait créé dans le roman policier *Le Faucon maltais*. Ayant transféré à *Warner Brothers* tous les droits cinématographiques, radio et t.v. sur ce roman, Hammett avait ultérieurement exploité ce personnage dans d'autres histoires et avait cédé à des tiers le droit de l'utiliser en t.v. et en radio. *Warner* intenta une action contre la chaîne *CBS* qui avait, avec l'autorisation de Hammett, diffusé une dramatique radio mettant en jeu le célèbre détective. La demande de *Warner* fut rejetée, car la Cour estima que le contrat conclu par Hammett ne l'empêchait pas d'exploiter le personnage dans des œuvres postérieures ; de manière plus malheureuse, cette Cour du 9^e Circuit ajouta que, quand bien même Hammett eût cédé tous ses

(7) Cass., 27 avril 1989, *Pas.*, 1989, I, p. 908 ; Cass., 25 octobre 1989, *Pas.*, 1990, I, p. 238 ; Cass., 2 mars 1993, *Larcier cassation*, 1993, p. 52.

droits de copyright à *Warner*, l'écrivain serait en droit de mettre en scène son personnage dans d'autres épisodes ou ouvrages, car, en soi, un personnage n'est pas protégeable, il l'est uniquement lorsqu'il constitue réellement l'histoire en train d'être racontée (8). Formule qui, on s'en doute, n'a pas dissipé tous les malentendus.

Dans une affaire *Nichols v. Universal Pictures Corp.* (9), le juge Learned Hand avait souligné que si la pièce de Shakespeare intitulée *La Douzième Nuit* était encore protégée à notre époque, un nouveau venu sur la scène littéraire qui imiterait de manière très fidèle les personnages de Sir Toby Belch ou de Malvolio pourrait être condamné pour contrefaçon. En revanche, cet écrivain serait absous de tout reproche si ses personnages représentaient un chevalier dissipé tout occupé à festoyer, et un serviteur vain et fat qui devient amoureux de sa maîtresse : ceux-ci ne seraient en effet que les « idées » de Shakespeare pour la pièce, des idées qui ne peuvent être davantage protégées que la doctrine de la relativité d'Einstein ou la théorie de l'origine des espèces de Darwin. « *Moins les personnages sont développés, moins leur protection par le droit d'auteur est grande* » conclut cet éminent juge américain. On le voit : le problème n'est pas celui de la condition de protection, mais celui de l'appréciation de la contrefaçon et donc de l'étendue de la protection. Pour qu'il y ait contrefaçon, il faut que le personnage, tout spécialement le personnage littéraire, soit suffisamment « délinéé » (10) (« delineated » selon les décisions anglo-saxonnes).

Dans une affaire bien connue qui opposait les ayants droit sur l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs, créateur de Tarzan, à la

(8) *Warner Brothers Pictures, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.*, 216 F.2d 945 (9th Cir., 1954), cert. denied, 348 U.S., 971 (1955), p. 950 : « It is conceivable that the character really constitutes the story being told, but if the character is only the chessman in the game of telling the story he is not within the area of the protection afforded by copyright ». Appliquant cette formule, au demeurant difficile à interpréter, une autre décision a estimé que les personnages de Disney, tout spécialement Mickey Mouse, étaient protégeables selon ce critère car ceux-ci sont constitutifs de l'histoire racontée au motif que « l'intrigue du dessin animé non seulement est centrée autour de ce personnage, mais lui est subordonnée et [...] la force d'attraction de chaque dessin animé réside, aux yeux du public d'enfants pour lesquels ils ont été conçus au départ, dans ces personnages et rien d'autre » (*Walt Disney Prods. v. Air Pirates*, 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal. 1972)).

(9) 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930), cert. denied, 282 U.S. 902 (1931).

(10) Voir encore H. RUIJSSENAARS, « The World of Fictional Characters : A Journey of Fantasy », in *Entertainment Law Review*, 1993, p. 182.

société de distribution *Carrefour*, qui avait fait publier dans le cadre d'une campagne publicitaire une photographie représentant un homme avec un singe et une femme faisant des achats dans une « grande surface » (11), le tribunal de grande instance de Paris a rappelé que « le personnage célèbre de *Tarzan*, avec ses caractéristiques physiques et morales, et certains personnages secondaires, tels que *Jane*, sa compagne, et *Chita*, la guenon, constituent une création littéraire et artistique originale » (12).

Bien entendu, à l'inverse du personnage littéraire, un personnage qui naît du dessin a d'emblée des traits bien arrêtés, si bien que les juges, notamment américains, estiment qu'une simple similarité visuelle suffit pour conclure à la contrefaçon, même si les noms des personnages diffèrent.

C. — Les composantes du personnage

La première composante de tout personnage tient donc à son apparence physique.

1. L'apparence physique

Les caractéristiques physionomiques ou corporelles des personnages sont protégées si elles sont originales « Constitue » par exemple une œuvre originale « la création d'un personnage imaginaire appelé *Goldorak*, rappelant la forme humaine, à l'aspect extérieur et au nom étrange, ayant notamment deux cornes superposées horizontales placées de chaque côté de la tête, une protubérance ronde de chaque côté du crâne, deux protubérances coniques l'une au milieu du crâne et l'autre au milieu du front, les yeux, les sourcils, les pommettes, le nez, la bouche et le menton étant constitués de formes géométriques diverses, et de tons contrastés » (13).

Le costume revêt une grande importance au point qu'il fait souvent partie du personnage. *Zorro* est indissociable de sa

cape, de son chapeau et de son masque. *Superman* est lui aussi associé à un « habillement » particulier. A cet égard, une juridiction américaine a eu à se prononcer sur l'existence d'une contrefaçon entre un personnage dénommé *Wonderman* et le bien nommé *Superman* ; pour se faire, elle va entreprendre une comparaison minutieuse et constater que les « attributs et cabrioles » des deux héros sont similaires (14) :

- chaque héros cache sa force redoutable sous un vêtement très ordinaire, mais se découvre, une fois le manteau enlevé, couvert d'une combinaison très ajustée au corps, qui dévoile sa carrure athlétique ;
- la seule différence étant que l'uniforme de *Superman* est bleu et celui de *Wonderman* rouge ;
- les deux personnages sont les champions de l'opprimé et réputés être les hommes les plus forts au monde ;
- tous deux sont présentés comme capables d'écraser entre leurs mains un revolver ;
- *Superman* arrête à l'aide de son corps les balles, tandis que *Wonderman* stoppe les obus et les renvoie à ses adversaires ;
- tous deux sont capables de sauter d'un building à l'autre, etc.

De cette comparaison systématique, il ressort que les traits de ressemblances l'emportent, qu'il y a contrefaçon et, en même temps, que le personnage est protégé car il n'est pas conforme à la figure bienveillante d'Hercule, qui, elle, appartient au domaine public. Toute la question du statut du personnage est en quelque sorte condensée par la figure du triangle « *Superman-Wonderman-Hercule* ».

Comme on le voit, l'apparence physique est un élément décisif pour la protection juridique du personnage. On considère habituellement en France qu'outre cet aspect, le personnage comporte deux traits d'identification : un nom et un cadre de vie (15).

(11) T.G.I. Paris, 21 janvier 1977, *R.I.D.A.*, janvier 1978, p. 179. Voir aux États-Unis : *Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Mann's Theatres*, 195, U.S.P.Q., 159 (C.D. Cal. 1976) (les personnages de *Tarzan*, *Jane*, *Boy* et *Cheetah* sont protégés).

(12) T.G.I., Paris, 21 janvier 1977, *R.I.D.A.*, 1978, n° LXLV, p. 179 et *R.T.D. Comm.*, 1978, note H. DESBOIS.

(13) C.A. Paris, 5 mars 1982, *P.I.B.D.*, 1982, p. II-170 (cité par A. BERTRAND, *op. cit.*, p. 560).

(14) *Detective Comics, Inc. v. Bruns Publications, Inc.*, 111 F.2d, 432 (2d Cir., 1940) *aff'y*, 28 F.Supp. 399 (S.D.N.Y., 1939). Ces appréciations de la contrefaçon sont parfois amusantes car on voit défilier les aventures que l'on a lues autrefois. Voir à ce propos : M. V.P. MARKS, « The Legal Rights of Fictional Characters », in *Copyright Law Symposium (ASCAP)*, n° 25, New York, Columbia U.P., 1980, p. 49.

(15) Voir B. EDELMAN, « Le personnage et son double », in *D.*, 1980, chr., pp. 225-230 ; M. RISTICH DE GROOTE, *op. cit.*, pp. 23 et s. ; A. BERTRAND, *op. cit.*, p. 560-567.

2. Le nom

S'il est original, le nom pourra être protégé par le droit d'auteur. C'est ainsi que « le mot 'Chéri-bibi', nom d'un personnage d'une série de romans policiers, est une création de l'esprit, dont l'auteur est fondé à faire respecter la propriété » (16). De même, le nom peut être protégé en tant que titre (17), songeons à l'album de Tintin intitulé « Les bijoux de la Castafiore ». Mais l'on sait que la protection des noms, titres ou slogans est davantage garantie par le droit de la concurrence déloyale, dès lors que la confusion est établie, ou par le dépôt comme marque (voir *infra*).

3. Le cadre de vie et les accessoires

Les personnages doivent être identifiables hors de leur cadre habituel (Moulinsart pour le capitaine Haddock) pour être protégés, mais le cadre et la vie privée du personnage sont souvent constitutifs de leur personnalité, si bien que le cessionnaire des droits sur le personnage est tenu de respecter ce contexte, sans quoi il risque d'attenter à l'intégrité du personnage.

De multiples éléments de l'univers de la bande dessinée peuvent, s'ils sont originaux, accéder au rang de la protection par le droit d'auteur : des costumes, des décors, voire des objets caractéristiques de tel ou tel épisode. C'est ainsi que le tribunal de première instance de Bruxelles a jugé que des reproductions de la fusée Tintin étaient contrefaisantes (18).

D. — Les prérogatives conférées

Dès lors que le droit d'auteur sur le personnage est établi, toutes les prérogatives reconnues par la loi sur le droit d'auteur sont conférées à l'auteur pour la durée légale de protection. Non seulement les droits patrimoniaux, droit de repro-

(16) T.G.I. Seine, 2 mars 1959, *Ann.*, 1965, p. 66.

(17) Ainsi, le titre « Poil de carotte » a été jugé original et donc protégé par le droit d'auteur (C.A. Paris, 23 novembre 1977, *Ann.*, 1979, p. 68).

(18) Civ. Bruxelles, 15 février 1996, *A & M*, 1996, p. 319 (*Flamynck et Moulinsart c. P & T Production*), note L. VAN BUNNEN.

duction et de communication au public, mais aussi les droits moraux, parmi lesquels le droit à l'intégrité.

Ce qui veut dire qu'après avoir cédé à un tiers les droits d'exploitation relatifs à un personnage, l'auteur, ou son ayant cause, peut par le biais du *droit moral*, encore en contrôler l'usage. Le tribunal de première instance de Bruxelles a, dans un jugement du 15 février 1996, rappelé que la légataire universelle de Mr. Georges Remi, dit Hergé, demeure titulaire des droits moraux sur l'ensemble de l'œuvre de celui-ci et qu'elle est, à ce titre, recevable à agir contre une société qui commercialise des posters et cartes postales représentant des héros de l'univers de Tintin, même si tous les droits patrimoniaux ont été cédés à une société, en l'espèce la s.a. Moulinsart.

Cette dernière décision apporte des précisions quant à la portée du *droit patrimonial de reproduction*. En vertu de ce droit, le titulaire peut, cela est clair, s'opposer à toute reproduction non autorisée, quelqu'en soit la manière, la forme ou le support (papier, tissu, etc.). En matière de personnage, l'ayant droit est protégé contre une reproduction graphique de celui-ci, « même dans une attitude non encore réalisée » (19), même si cette reproduction est tridimensionnelle (20) (cas de la figurine ou poupée contrefaisante). Le droit de reproduction permet également aux ayants droit de s'opposer à l'incarnation des personnages par des acteurs dans une pièce de théâtre ou une œuvre audiovisuelle (21).

La décision du 15 février 1996 du tribunal de première instance de Bruxelles est intéressante en ce qu'elle confirme pour la première fois sous l'empire de la loi sur le droit d'auteur de 1994 l'existence du droit de destination, c'est-à-dire du droit de contrôler les usages qui sont faits des exemplaires matériels de l'œuvre. Ce droit a été dégagé par la doctrine de la formulation large de la reproduction dans le premier article de l'ancienne loi sur le droit d'auteur, article qui a été repris mot à mot dans la loi du 30 juin 1994.

(19) Selon les mots d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, 10 décembre 1951, *Gaz. Pal.*, 1952, I, p. 116 et note.

(20) Cf. A. BERTRAND, *op. cit.*, p. 565.

(21) Voir T.G.I. Paris, 11 mai 1988, *R.I.D.A.*, 1989, n° 142, p. 344 à propos des personnages de Tintin.

De quoi s'agissait-il ? En l'espèce, la s.a. Casterman avait été autorisée à reproduire des vignettes tirées d'albums d'Hergé, afin de les regrouper dans un « Album Posters ». La défenderesse avait détaché les différents posters des albums qu'elle s'était procurés et les avait fait encadrer, afin de les vendre séparément. Rappelant que l'auteur est « maître du droit de reproduire son œuvre et de n'autoriser la reproduction que dans la mesure qu'il fixe ou dans les conditions qu'il détermine », le tribunal estime :

« qu'en détachant les différents posters contenus dans l'« Album Posters », et destinés donc à être vendus au consommateur, ensemble et attachés l'un à l'autre (mais permettant au consommateur de les détacher facilement), pour les vendre séparément et encadrés, la défenderesse a non seulement créé des objets distincts (une série de posters encadrés et vendus séparément ne constitue pas le même article qu'un album regroupant des posters détachables par le consommateur) ; qu'elle n'a pas respecté la destination donnée à son œuvre par l'auteur, telle d'ailleurs qu'elle s'imposait à la cessionnaire, la s.a. Casterman ».

Cette décision qui doit être approuvée est tout à fait conforme à un ancien arrêt du Hoge Raad des Pays-Bas, l'arrêt *Poortvliet* (22), qui a condamné les personnes qui, après avoir licitement acheté des calendriers, avaient découpé les reproductions de ces calendriers, les avaient cartonnées et vendues séparément.

E. — La durée de protection

Les règles générales de notre législation qui ont été commentées ailleurs (23) s'appliquent en la matière, notamment la règle selon laquelle les œuvres de collaboration sont protégées jusque 70 ans après la mort du coauteur survivant.

Les personnages ont parfois une vie très longue, puisqu'au-delà de la mort de leur auteur initial, ils prolongent leur vie éditoriale à travers les suites que des équipes de collaborateurs

(22) Hoge Raad, 19 janvier 1979, *N.J.*, 1979, n° 142, note L.W.H. ; *Ars Aequi*, 1980, p. 311, note H. COHEN JEHOIRAM. Voir à ce propos : F. GOTZEN, « Le droit de destination et son fondement juridique », in *L'importance économique du droit d'auteur — Problèmes posés par la distribution d'exemplaires d'œuvres protégées par le droit d'auteur*, Journée de Munich de l'A.L.A.I., Paris, A.L.A.I., 1989, p. 67.

(23) F. BRISON et B. MICHAUX, « De nieuwe auteurswet », in *R.W.*, 1995-1996, pp. 485 et s. ; A. et B. STROWEL, *La nouvelle législation belge sur le droit d'auteur*, in *J.T.*, 1995, pp. 126 et s. ; A. BERENBOOM, *op. cit.*, pp. 223 et s.

peuvent concevoir. Deux situations peuvent se présenter ici : soit le personnage de départ est repris tel quel, soit il est adapté par l'équipe succédant au créateur originaire.

Si le personnage originaire est repris sans modification aucune, on pourrait donc arriver à une situation où certaines œuvres graphiques d'un auteur de bandes dessinées sont dans le domaine public, alors que d'autres œuvres postérieures utilisant le même personnage demeurent protégées. Dans ce cas, on ne voit pas ce qui s'oppose à l'utilisation du personnage, créé originairement par un dessinateur décédé depuis plus de 70 ans ; en effet, les suites (ou « sequels » en anglais) qui ont pu être imaginées par l'équipe qui succède au dessinateur originaire ne sont, elles-mêmes, que des œuvres dérivées, alors que le personnage repris dans cette série se présente comme l'œuvre de départ sur laquelle se fondent les derniers épisodes. De manière générale, le droit d'auteur existant sur une œuvre adaptée ne couvre pas les éléments de l'œuvre originaire qui sont incorporés dans l'œuvre seconde ; de la même façon, le droit d'auteur sur un album d'une série ne va pas protéger le personnage qui traverse toute la série, si les droits sur les premiers ouvrages reprenant ce personnage ont expiré (sauf si le personnage est repris dans une histoire qui s'avère une contre-façon d'albums encore protégés). Cette limite temporelle du droit d'auteur rend, en comparaison, attractive la protection par le droit de marque, qui, lui, peut être indéfiniment renouvelé. L'une des questions à se poser est de savoir si l'on peut par le détour du dépôt de marque, perpétuellement prolonger la protection au-delà des limites fixées par le droit d'auteur. Selon A. Bertrand, il semble « difficile d'admettre que le droit des marques puisse faire obstacle à la loi et prolonger le monopole des ayants droit de l'auteur à l'expiration de leurs droits patrimoniaux » (24).

Si le personnage fait l'objet de retouches créatrices et qu'il évolue — ce qui est le lot de beaucoup de personnages de bandes dessinées, à commencer par Mickey ou Félix le Chat —, les auteurs de la nouvelle version sont à même d'invoquer leur droit sur ce personnage retouché, assimilé à une œuvre déri-

(24) A. BERTRAND, *op. cit.*, p. 561.

vée, pour s'opposer à la reprise des traits du personnage originellement conçu.

F. – L'exception pour parodie

Parfois reconnue comme telle dans la loi, la plupart du temps seulement par la jurisprudence, la parodie constitue une exception au droit de l'auteur sur son œuvre (25). Une exception qui est souvent invoquée en matière de bandes dessinées et de personnages.

C'est la liberté de critique et d'expression qui justifie que soit paralysé, en face d'une parodie, le droit qu'a l'auteur de s'opposer à toute adaptation (ou reproduction) de son œuvre. Le principe est simple et légitime ; en pratique, il est souvent difficile à mettre en œuvre : car comment et où tracer la limite entre la parodie (dispensée de toute autorisation) et l'adaptation (soumise au consentement de l'auteur) ?

Nulle part, la notion de parodie n'est définie dans les textes juridiques ; les juges, comme les auteurs de doctrine, se sont donc efforcés d'en ciseler les contours, ce qu'ils ont fait, parfois avec finesse et clairvoyance, parfois sans beaucoup de discernement. Ce relatif flou juridique, s'il offre l'incomparable avantage d'une certaine souplesse dans le traitement juridique de la parodie, présente cependant le danger d'inhiber le travail des artistes, qui, redoutant de tomber sous le couperet des juges, pourraient préférer le conformisme à l'audace.

Après une présentation du cadre législatif et juridique dans lequel se détermine le statut de la parodie, et ce pour trois pays (France, Belgique, États-Unis), les critères de délimitation de la parodie mis en œuvre par la jurisprudence et la doctrine seront examinés.

1. La parodie à travers les législations

a) L'exception de parodie en droit français

La loi française sur le droit d'auteur du 11 mars 1957, aujourd'hui intégrée dans le Code de la propriété intellectuelle

(25) Pour une analyse approfondie, voir M.-P. et A. STROWEL, « La parodie selon le droit d'auteur et la théorie littéraire », in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 1991, 26, pp. 23-69.

(CPI), est l'une des quelques lois au monde (26) à contenir une disposition explicite sur la parodie : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, précise l'article L. 122-5, 4° CPI (ancien article 41, 4°), l'auteur ne peut interdire [...] 4° la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ».

Décortiquons quelque peu le texte.

Première remarque : la parodie ne peut s'exercer que sur des œuvres préalablement divulguées par leur auteur ; autrement dit, la liberté d'expression, qui comprend la liberté de parodier, ne permet pas de passer outre au droit moral le plus essentiel de l'auteur, son droit inaliénable de décider souverainement de la divulgation de son œuvre, droit reconnu comme tel à l'article L. 121-2 CPI. Du reste, la parodie d'une œuvre *non publiée* est en soi une impossibilité, puisque la parodie, pour exister et apparaître comme telle, présuppose l'existence d'une œuvre connue du public par rapport à laquelle s'exerce précisément la parodie.

Assez étrangement, la parodie d'une œuvre *non existante* est, elle, concevable, si, du moins, on entend par là une parodie qui ne vise pas une œuvre déterminée mais le style ou la manière d'un auteur. Il y a alors, non parodie *d'une* œuvre (dans sa spécificité), mais parodie *de* l'œuvre (dans son ensemble) d'un auteur. Mais, est-ce bien alors encore une parodie ? Ne doit-on pas plutôt parler dans ce cas de pastiche ?

Et l'on en vient à une deuxième remarque : la parodie est mentionnée dans la loi française à côté du pastiche et de la caricature. Le législateur français ne s'est pas aventuré dans les pièges d'une définition de ces trois genres littéraires – où l'on reconnaît sans doute sa prudence. Cette réserve du législateur s'exerce aux dépens – ou, selon le point de vue, au profit – de la jurisprudence et de la doctrine, qui n'ont pas manqué de proposer, à l'occasion, des définitions en la matière. Ce sont entre autres ces conceptions jurisprudentielles et doctrinales relatives à ces trois genres littéraires que nous analyserons ci-après.

(26) Cf. E. HEFTI, « Die Parodiebehandlung in Frankreich », in *Film und Recht*, 1975, n° 12, p. 825.

Troisième remarque : selon l'article L. 122-5 CPI, sont autorisées la parodie, le pastiche et la caricature « compte tenu des lois du genre ». A quoi renvoie cette dernière expression ? La loi est muette ici aussi. Pourquoi la loi parle-t-elle des lois du genre (au singulier) ? Est-ce à dire que parodie, pastiche et caricature relèvent d'un genre commun ? A quoi se réfèrent ensuite ces lois ? Le mot « lois » de la disposition légale ne renvoie en tout cas pas au sens qu'il a en droit ; il semble même qu'il doive être pris « dans le sens des usages du genre considéré » (27).

b) La parodie dans la loi belge

Alors que l'ancienne loi ne prévoyait rien pour la parodie, la nouvelle loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins contient un article exemptant le parodiste de l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'auteur. Selon l'article 22, § 1^{er}, 6^o, « Lorsque l'œuvre a été licitement publiée, l'auteur ne peut interdire : [...] 6^o la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes ». Aux « lois du genre » auxquelles se réfère le législateur français, se substituent en Belgique les « usages honnêtes », notion empruntée à la loi sur les pratiques de commerce, notion qui (dé)place la question sur le plan de la concurrence déloyale.

c) Le fair use en droit américain

Alors que les pays continentaux ont tendance à énumérer, de façon explicite et limitative, les hypothèses où le monopole de l'auteur s'efface devant d'autres impératifs, les pays de copyright prévoient une exception énoncée de façon générale.

Aux Etats-Unis, cette exception réside dans la règle dite du *fair use* ; consacrée à l'article 107 du *Copyright Act* de 1976 (28). L'article 107 cite quatre facteurs permettant, parmi d'autres, de déterminer si l'usage en cause est loyal :

(27) R. DUMAS, *La propriété littéraire et artistique*, Paris, P.U.F., 1987, p. 172.

(28) « Nonobstant les dispositions de l'article 106 [reconnaissant les différents droits exclusifs du titulaire du copyright], l'usage loyal [*fair use*] d'une œuvre protégée, y compris par reproduction sous forme d'exemplaires ou de phonogrammes ou par tous autres moyens spécifiés dans cet article, à des fins telles que de critique, de commentaire, de compte rendu d'actualités, d'enseignement (incluant la duplication pour l'utilisation en classe), de formation ou de recherche, ne constitue pas une infraction au copyright ».

« (1) le but et le caractère de l'usage, et notamment la nature commerciale de celui-ci ou sa destination à des fins éducatives et non lucratives ;

(2) la nature de l'œuvre protégée ;

(3) le volume et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée ;

(4) l'effet de l'usage sur le marché potentiel de l'œuvre protégée ou sur sa valeur ».

En introduisant cet article dans le *Copyright Act* de 1976, le législateur américain a codifié une « équitable règle de raison » (29), forgée par la jurisprudence depuis le 19^e siècle. Cette continuité avec les principes antérieurs explique aussi, sans doute, pourquoi l'article 107 n'est pas parvenu à éclaircir la règle du *fair use*, autrefois qualifiée de « la plus embarrassante dans l'ensemble du droit de copyright » (30) et jugée « à ce point flexible qu'elle défie toute définition » (31).

A défaut de pouvoir fournir une définition, on serait tenté de présenter la règle en égrenant les cas où elle s'applique. C'est ce qu'a fait l'exposé des motifs du *Copyright Act* de 1976, qui énumère une série d'exemples, permettant de se faire une idée du type d'usages que les tribunaux considèrent comme « *fair* ». On y trouve, parmi d'autres, « l'usage dans la parodie d'une portion de l'œuvre parodiée » (32).

Contrairement aux reproductions à des fins de critique ou de compte rendu, la parodie, y compris le burlesque et la satire, constitue une catégorie de *fair use*, qui a généré un volume substantiel de décisions jurisprudentielles. Compte tenu des « zig-zags » (33) de cette jurisprudence, aucune ligne claire et cohérente (34) ne peut être tracée, qui permette de départager paro-

(29) L'expression a été utilisée par la Cour Suprême dans les affaires *Sony Corporation of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S., 448 et *Harper & Row, Publishers and The Reader's Digest Association, Inc. v. Nation Enterprises and The Nation Associates, Inc.*, 471 U.S., 560. Cf. aussi : H.R. Rep. 1476, 94th Cong., 2d Sess., 65 (1976), reproduit in NIMMER, *op. cit.*, vol. 4, App. 4-26.

(30) *Dellar v. Samuel Goldwyn, Inc.*, 104 F., 2d, 661, 662 (2d Cir., 1939), cité par L.J. RASKIND, « A Functional Interpretation of Fair Use », in *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 1983/84, 31, p. 603 et NIMMER, *op. cit.*, vol. 3, § 13.05.

(31) *Time, Inc. v. Bernard Geis Associates*, 239 F. Supp. 130, 144 (S.D.N.Y. 1958).

(32) H.R. Rep. 1476, 94th Cong., 2d Sess., 65 (1976), reproduit in NIMMER, *op. cit.*, vol. 4, App. 4-25 et 4-26.

(33) M.A. CLEMMONS, « Author V. Parodist : Striking a Compromise », in *Copyright Law Symposium (ASCAP)*, n° 34, New York, Columbia U.P., 1987, pp. 89 et s.

(34) C.C. GOETSCH, « Parody as Free Speech The Replacement of the Fair Use Doctrine by First Amendment Protection », in *Western New England Law Review*, 1980, 30, pp. 39 et s.

die licite et adaptation déguisée. C'est ce que nous verrons ci-après à travers notre parcours de la jurisprudence américaine.

2. La parodie à travers la jurisprudence

a) En France

La parodie a, depuis longtemps, été admise en France, au motif qu'elle participe au droit de critique. Comme l'écrivait E. Pouillet au début du siècle : « *Que la parodie soit licite, c'est ce dont on ne saurait douter. Proscrire la parodie, ce serait condamner la critique, et les droits de la critique ne peuvent être méconnus* » (35). Antérieurement à la loi de 1957, la jurisprudence a parfois traité la parodie comme une forme de citation, et l'a, pour cette raison, autorisée. Ce rapprochement de la parodie avec la citation met en évidence la raison d'être commune à ces deux exceptions : laisser libre cours au commentaire et à la critique. Depuis la loi de 1957, la parodie est considérée comme une exception indépendante et spécifique, dont les caractères ont été mis en lumière par la jurisprudence.

Jurisprudence en matière de personnages

(1) L'affaire dite des « *Peanuts* » concerne une parodie en matière de bandes dessinées. Charles M. Schulz, créateur et titulaire du droit sur les personnages des *Peanuts*, parmi lesquels le fameux Snoopy, assigna l'éditeur d'un ouvrage intitulé *Monsieur Schulz et ses peanuts*, consacré à l'analyse de son œuvre. Cet ouvrage contenait une série de dessins réalisés par d'autres illustrateurs, où apparaissaient, dans des situations inédites, les personnages de Schulz, d'où le grief de contrefaçon invoqué par l'auteur ; certains de ces dessins donnaient de plus, au dire de l'auteur, une vision pornographique en contradiction totale avec l'esprit de son œuvre, d'où le grief d'atteinte au droit moral. Considérant que l'ouvrage mis en cause constitue une approche de l'œuvre de Schulz, en même temps qu'un hommage, certes corrosif, estimant enfin qu'un avertissement indiquait qu'il avait été demandé à divers dessinateurs de donner leur propre vision des *Peanuts*, le Tribunal de grande instance

(35) E. POUILLET, *Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique*, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1908, 3^e éd., p. 575.

de Paris jugea qu'il y avait œuvre parodique, « *tendant à susciter chez le lecteur la complicité et l'ironie par une imitation déformante de l'œuvre originale* » (36). De la même manière, le tribunal repoussa l'argument de l'atteinte au droit moral, vu l'absence de toute intention de nuire et le fait que, bien au contraire, l'ouvrage contribuait à faire connaître l'œuvre de Schulz. Ce cas d'espèce ne pose pas le moindre problème, car, en l'occurrence, l'excuse pour parodie est renforcée par le fait que les illustrations poursuivent un but de critique et visent à exprimer une idée, une opinion.

(2) Une autre affaire, en matière cinématographique, déjà citée ci-dessus, mit aux prises les héritiers de Edgar Rice Burroughs, créateur du personnage de Tarzan, à Picha et consorts, à l'occasion de la sortie du dessin animé *Tarzoon, la honte de la jungle*. Les premiers invoquaient tant l'existence d'une contrefaçon qu'une atteinte au droit moral. Le tribunal (37) estima qu'il s'agissait d'une parodie licite, ne dépassant pas « les lois du genre » au sens de l'article 41, 4^e de la loi du 11 mars 1957, car une confusion avec l'œuvre originale n'était pas possible. Le registre des deux œuvres est tout d'abord très différent, épique pour l'original et comique pour celle de Picha. Les personnages de Picha sont ensuite l'envers parodique de leur modèle : Tarzan était un héros valeureux, généreux, Tarzoon apparaît comme l'antihéros voué à l'échec, petit, laid, chétif, impuissant sexuel ; à l'opposé de la douce et fidèle épouse de Tarzan, June est une jeune mégère braillarde, sensuelle, dominatrice. Le cadre de l'action est, lui aussi, transformé : la jungle de Picha, où se croisent et s'agressent à coup de gags bêtes et hommes, est l'inverse de la forêt lointaine et merveilleuse de Burroughs (38). Ces emprunts parodiques sont, en outre, chez Picha, un prétexte pour railler certains travers de la société occidentale : abus des gadgets, snobisme des safaris, engouement pour l'écologie, surconsommation, exploitation du sexe, etc. Le tribunal en conclut, à juste titre, que l'œuvre de Picha « est essentiellement une satire ». Quant à la prétendue atteinte aux droits moraux —

(36) T.G.I. Paris, 19 janvier 1977, *R.I.D.A.*, 1977, n° 92, p. 167.

(37) T.G.I. Paris, 3 janvier 1978, *D.*, 1979, p. 99 et note H. DESBOIS.

(38) Sur le rôle subversif de la parodie, voir les réflexions de B. EDELMAN, « Le personnage et son double », *op. cit.*, pp. 225-230, et notamment les pages 228-229 à propos de l'affaire *Tarzoon*.

l'intégrité de l'œuvre et le mythe de Tarzan auraient été ébranlés –, elle doit être écartée pour la raison qu'il n'existe aucun risque de confusion.

Que retirer de cette présentation sommaire de quelques cas de jurisprudence ?

- L'importance de l'emprunt à l'œuvre cible, en d'autres termes, le critère quantitatif, ne semble pas constituer, aux yeux des juges français, un élément déterminant de la parodie.
- L'objectif de critique, poursuivi éventuellement par l'auteur de l'œuvre seconde, n'apparaît que comme un facteur assez marginal quand il s'agit d'apprécier la qualification de parodie.
- Par contre, l'absence de confusion avec l'original est un facteur de poids : dès lors que l'œuvre parodique peut être confondue avec l'œuvre parodiée, fait défaut l'élément matériel de la parodie.
- Reste que c'est l'élément moral, à savoir l'intention de nuire, qui apparaît comme décisif (39). Dans son interprétation de l'article 41, selon lequel la parodie, à côté du pastiche et de la caricature, est permise « compte tenu des lois du genre », la doctrine majoritaire réduit ces lois à l'unique précepte : faire rire mais ne pas nuire (40). En droit français, il y a donc « fair use » – pour reprendre l'expression américaine –, aussi longtemps qu'il y a intention de « faire rire » ; à l'inverse, dès que le parodiste nuit à l'auteur de l'œuvre originelle, l'usage n'est plus loyal (41).

Mais la nuisance peut être de deux ordres : tantôt elle visera directement la personne de l'auteur, qui pourra alors agir en raison d'une atteinte à ses droits de la personnalité ; tantôt elle visera les biens de l'auteur (tel serait le cas d'un parodiste qui divertirait assurément le public aux dépens de quelqu'auteur, mais sans nuire à sa personne, tout en s'arrangeant pour

(39) Cf. A. FRANÇON, « Questions de droit d'auteur relatives aux parodies et productions similaires », in *Le droit d'auteur*, 1988, pp. 302 et s.

(40) H. DESBOIS, *Le droit d'auteur en France*, Paris, Dalloz, 1978, 3^e éd., p. 323 : « [...] les 'lois du genre' doivent être respectées. Cette réserve a pour but de contrecarrer les initiatives, qui sont inspirées, non par le désir de faire rire aux dépens d'autrui, jouant la cause, mais par une intention maligne, par la volonté de nuire » ; A. FRANÇON, *Cours de propriété littéraire, artistique et industrielle*, Paris, Les cours de droit, 1994-1995, p. 237.

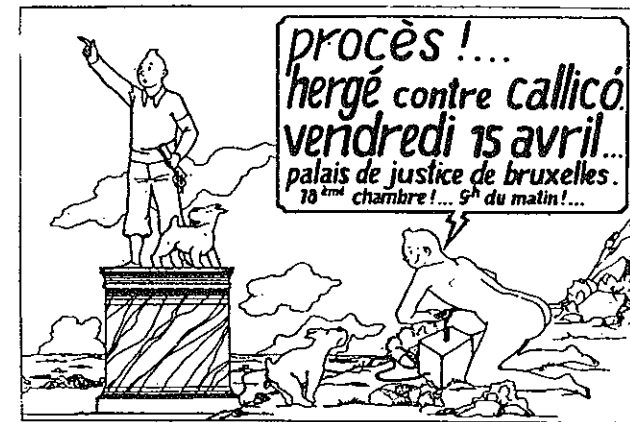
(41) A. FRANÇON, « Questions de droit d'auteur relatives aux parodies et productions similaires », *op. cit.*, p. 304.

créer une confusion suffisante entre son œuvre et celle de son prédécesseur, afin d'en détourner le public), et l'auteur sera alors libre d'invoquer son droit patrimonial d'auteur à l'encontre du contrefacteur. Conformément à une tradition qui place la personnalité du créateur, plutôt que l'œuvre créée, au centre de la protection, l'accent est mis, tant dans la jurisprudence que dans la doctrine françaises, sur le dommage moral subi, le cas échéant, par l'auteur.

b) En Belgique

Nonobstant le silence de l'ancienne loi belge de 1886, la parodie était admise, d'après la doctrine (42), à titre d'exception au droit de l'auteur.

On se rappelle une affaire qui a opposé Casterman et Georges Remi, dit Hergé, à Charles Callico, auteur d'un album intitulé « Tintin en Suisse ». On y reconnaissait les héros des bandes dessinées d'Hergé, mais dans un cadre auquel les lecteurs de Tintin n'étaient pas vraiment habitués : débauche, exploits sexuels, pratique de la drogue... Dans les jours qui précéderent l'examen de l'affaire par le premier juge, Callico diffusa l'affiche suivante, qui en dit long sur son objectif :



(reproduction tirée de F. OPPENORTH, *De zaak Kuifje*, Amsterdam, Drukwerk, 1981, p. 26)

(42) Dans ce sens : A. BERENBOOM, *Le Droit d'Auteur*, Bruxelles, Larcier, 1984, p. 114, n° 91 ; P. WAUMERMANS, *Le droit des auteurs en Belgique*, Bruxelles, Société belge de librairie, 1894, p. 263.

Mal lui en prit, car la Cour d'appel invoqua, entre autres, ce dessin pour juger que l'appropriation des personnages de Tintin avait été réalisée « avec méchanceté, c'est-à-dire avec le désir de nuire, de causer un dommage matériel ou moral » (43), et ce, malgré l'absence de toute confusion possible et le fait que l'œuvre inspirée d'Hergé n'avait manifestement pas été réalisée dans un but de lucre. Cette décision s'aligne sur la position de la jurisprudence et de la doctrine françaises qui font de l'élément intentionnel ou moral le critère central de la parodie illicite.

Sans doute encouragées par l'arrêt de la Cour de Bruxelles, les mêmes parties introduisirent une action contre l'éditeur hollandais, responsable de la publication de la version néerlandaise du « Tintin en Suisse » de Callico. Dans cette affaire, le tribunal correctionnel d'Amsterdam a rendu un jugement tout à fait opposé, puisqu'il a admis la qualification de parodie et a prononcé l'acquiescement (44). Selon ce tribunal, le fait qu'il s'agisse d'une parodie que l'on ne peut confondre avec l'original, rend inévitable la copie d'éléments de l'œuvre de départ mais excuse en même temps cette reprise.

On est en droit de se demander si Callico était, en l'espèce, comme l'a estimé la Cour de Bruxelles, animé d'un « désir de nuire », qui allait au-delà de la nuisance tout à fait légitime et salutaire qu'exerce, par définition, toute parodie.

A. Berenboom a critiqué cet arrêt qui « méconnaît les principes mêmes du droit de parodie » (45). Selon ce dernier, toute parodie est licite à condition : 1) qu'elle remplisse une fonction critique, 2) qu'elle vise un effet humoristique, 3) qu'elle ne crée pas de confusion avec l'œuvre originale (46). La première condition de licéité, celle de la destination critique, souvent négligée, est importante et intrinsèquement liée à la défi-

(43) Bruxelles, 8 juin 1978, *Ing.-Cons.*, 1978, pp. 318 et s. et notamment p. 321.

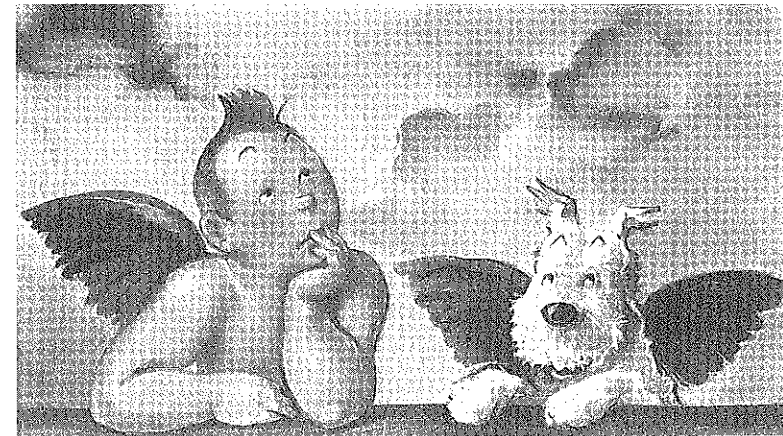
(44) Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 17 décembre 1980, reproduit in F. OPPENORTH, *De zaak Kuifje*, Amsterdam, Drukkerij, 1981, pp. 69 et s. On trouvera par ailleurs dans ce dernier ouvrage tous les tenants et aboutissants de cette affaire aux Pays-Bas.

(45) A. BERENBOOM, « La parodie », in *Ing.-Cons.*, 1984, p. 83.

(46) A. BERENBOOM, « Le Droit d'Auteur », *op. cit.*, p. 114, n° 91. Comme l'a souligné, il y a longtemps, P. WAUMERMANS (« Le droit des auteurs en Belgique », *op. cit.*, p. 262), « la critique d'une œuvre littéraire, artistique, musicale peut se produire sous la forme d'une parodie », ce qui indique bien que parodie et critique ont partie liée.

nition du genre littéraire de la parodie. A notre sens, l'absence de cette dernière dimension pourrait paralyser l'exception de parodie.

La disposition de la nouvelle loi de 1994 sur la parodie (voir *supra*) a fait l'objet d'un jugement (47) du tribunal de première instance de Bruxelles du 15 février 1996, qui concerne à nouveau le personnage de Tintin. La décision avait en réalité à se prononcer sur la question de savoir si divers posters et cartes postales étaient ou non des parodies. En voici un exemple :



~ CHERUBINI DEI COMICS ~

La décision énumère quatre conditions pour que l'exception de parodie soit prise en considération : il faut que

- « — la parodie soit elle-même originale ;
- qu'elle ait pour but de railler l'œuvre parodiée ;
- qu'elle ait un ton humoristique ;
- qu'elle n'emprunte que les éléments apparents de l'œuvre et strictement nécessaires à la caricature pour ne pas entraîner de confusion avec l'œuvre parodiée, ni la dénigrer ».

(47) Civ. Bruxelles, 15 février 1996, *A & M*, 1996, p. 319 (*Vlamynck et Moulinsart c. P & T Production*), note L. VAN BUNNEN.

Mais, loin de s'appuyer en réalité sur ces critères (notamment sur l'effet humoristique), le tribunal dévoile dans un attendu ultérieur le motif véritable de sa décision qui condamne davantage le comportement du défendeur que les reproductions elles-mêmes : il a voulu « s'approprier la notoriété de l'œuvre parodiée » et réaliser un « détournement de clientèle » (48). Le tribunal ne le dit pas, mais c'est là que l'on retrouve la notion légale d'« usages honnêtes » ou non. A juste titre également, le tribunal souligne que les cartes postales et posters litigieux ont été « mis en vente en dehors de tout contexte thématique de critique de l'œuvre d'Hergé ».

Sans critique, pas de parodie ; pas de parodie non plus en cas de détournement de clientèle : voilà l'enseignement de cette décision.

c) Aux Etats-Unis

Afin de délimiter la zone franche de *fair use*, la jurisprudence a élaboré divers critères que le législateur a, dans l'article 107 du *Copyright Act* de 1976, réduits aux quatre critères reproduits ci-dessus (49). Quelle est l'importance respective de ces critères en matière de parodie ?

Le critère du volume et de l'importance de la partie utilisée

Le critère le plus souvent mis en avant par les juges est le troisième, celui du volume et de l'importance de la partie utilisée (« the amount and substantiality of the portion used ») par rapport à l'ensemble de l'œuvre protégée (art. 107, (3)) (50).

(48) La décision continue : « qu'il ne peut être contesté que c'est cette référence très largement dominante à l'œuvre d'Hergé qui a constitué, pour la clientèle, la motivation de l'achat ».

(49) Cf. H.R. Rep. 1476, 94th Cong., 2d Sess., 65 (1976), reproduit in NIMMER, *op. cit.*, vol. 4, App. 4-26 : « Indeed, since the doctrine is an equitable rule of reason, no generally applicable definition is possible, and each case raising the question must be decided on its own facts. On the other hand, the courts have evolved a set of criteria which, though in no case definitive or determinative, provide some gauge for balancing the equities. These criteria have been stated in various ways, but essentially they can all be reduced to the four standards which have been adopted in the section 107 ».

(50) Voir, par exemple, *MCA, Inc. v. Wilson*, 1981, *Copyright Law Decisions* ¶ 25,287 (2d Cir. 1981) ; *Walt Disney Productions v. Air Pirates*, 581 F.2d 751 (9th Cir., 1981) ; *Warner Bros., Inc. v. American Broadcasting Co., Inc.*, 654 F.2d, 204 (2d Cir., 1981) ; *Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.*, 482 F. Supp. 741 (S.D.N.Y., 1980).

(1) Dans une première affaire (51), étaient opposés le titulaire des droits sur le film « Gas Light » et le comédien Jack Bunny, qui avait concocté à partir du film une histoire burlesque pour la télévision, intitulée « Autolight ». L'œuvre de Benny, à l'image de l'œuvre de départ, apparaît par ailleurs comme un divertissement, dénué de toute intention critique par rapport à son « modèle ». Et en première instance et en appel, les juges estimèrent que la théorie du *fair use* n'était pas applicable, compte tenu du fait que la version télévisée reprenait des éléments substantiels à l'œuvre originelle, et notamment la séquence des événements. Les juges appliquèrent en l'espèce le même critère que dans les autres hypothèses d'atteinte au copyright (52). La jurisprudence évolua ensuite.

Même si elle dépasse ce qui est autorisé dans d'autres hypothèses (53), une reprise ou une copie des éléments de l'œuvre de départ est autorisée, aussi longtemps qu'elle se limite à ce qui est nécessaire pour évoquer cette œuvre. C'est le test dit du « recall and conjure up » (54), autrement dit du « rappel et de l'évocation ».

Mais comment déterminer ce qui est nécessaire en vue d'évoquer l'original ? Quid par ailleurs si le parodiste prend plus que le strict nécessaire, sans toutefois copier littéralement ou même substantiellement l'œuvre protégée ? A ce sujet, les tribunaux américains sont partagés : certains admettent qu'un usage allant au-delà du strict minimum nécessaire reste « fair », tandis que d'autres estiment que la quantité empruntée à l'original doit être moindre que ce qu'exigerait la réalisation de la « meilleure parodie ».

(51) 131 F. Supp. 165 (S.D. Cal. 1955), *aff'd sub nom. Benny v. Loew's, Inc.*, 239 F.2d, 532 (9th Cir., 1956), *aff'd by an equally divided court*, 356 U.S., 43 (1958).

(52) Comme l'a soutenu la District Court : « Parodized or burlesque taking is to be treated no differently from any other appropriation ; that is, as in all other cases of alleged taking, the issue becomes first one of fact, i.e., what was taken and how substantial was the taking » (131 F. Supp. 165, 183 (S.D., Cal. 1955), repris par la Cour d'appel in 239 F. 2d, 532, 537 (9th Cir. 1956)). Voir la critique de l'application de ce critère, jugé trop restrictif, dans : « Note, Parody and Burlesque - Fair Use or Copyright Infringement ? », *op. cit.*, p. 480.

(53) Le Second Circuit a soutenu, en vue d'encourager la parodie, qu'« un auteur a droit à faire un usage plus extensif de l'œuvre protégée de quelqu'un d'autre lorsqu'il crée une parodie que lorsqu'il crée d'autres œuvres de fiction ou dramatiques » (*Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.*, 482 F. Supp. 741 (S.D.N.Y., 1980), *aff'd*, 623 F. 2d, 252 (2d Cir., 1980).

(54) Ce test a été expressément invoqué par le Second Circuit dans l'affaire *Berlin v. E.C. Publications, Inc.*, 329 F. 2d, 541 (2d Cir., 1964). Cf. NIMMER, *op. cit.*, § 13.05 [C].

(2) Le cas d'espèce *Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.* (55) concernait une parodie télévisée du « jingle » utilisé par la ville de New York dans le cadre d'une campagne en vue d'améliorer l'image de la ville. Alors que dans l'original, une chanteuse de Broadway, entourée de danseurs, entonne dans un crescendo vibrant, un « I-I-I-I-I Love New Yo-o-o-o-o-ork ! », la version mise en cause représente les autorités de la ville biblique de Sodom, décidant de redorer le profil de leur cité à l'aide d'un spot publicitaire où apparaissent une rangée d'acteurs chantant « I Love Sodom » sur la mélodie de « I Love New York ». En première et en seconde instance, les tribunaux, s'appuyant sur la règle du *fair use*, donnèrent tort au titulaire des droits sur la mélodie. Dans une note, la Cour d'appel précisa que : « une parodie a, au minimum, le droit d'évoquer l'original. Même un usage plus extensif reste un *fair use*, si la parodie construit quelque chose à partir de l'original, utilisant celui-ci comme un élément connu de la culture moderne et contribuant à créer quelque chose de nouveau à des fins d'humour ou de commentaire » (56).

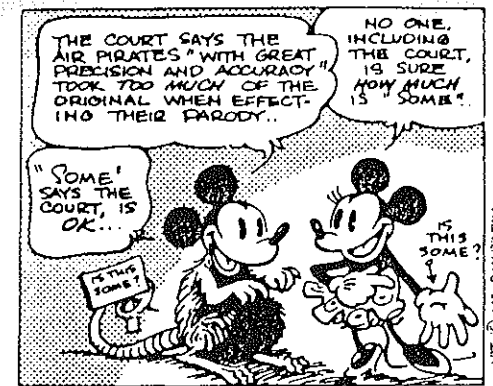
(3) Dans *Walt Disney Prods v. Air Pirates* (57), la société Walt Disney avait attaqué en justice les auteurs d'une publication pour adultes reproduisant les fameux personnages de Mickey, Minnie Mouse et Donald Duck, présentés en l'occurrence sous les traits antithétiques de personnages pensant librement, couchant tout aussi facilement les uns avec les autres et s'adonnant à la drogue. La Cour d'appel du Ninth Circuit a, contrairement au cas précédent, estimé qu'en reprenant plus que ce qui était nécessaire pour « recall and conjure up » l'œuvre originale (58), les défendeurs avaient enfreint le copyright de Walt Disney. Un de ceux-ci, Dan O'Neill, ne cessa pas pour autant de dessiner les personnages protégés, quitte à en faire de savants annotateurs de jurisprudence :

(55) *Elsmere Music, Inc. v. National Broadcasting Co.*, 482 F. Supp. 741 (S.D.N.Y., 1980), *aff'd*, 623 F. 2d, 252 (2d Cir., 1980).

(56) 623 F. 2d, 253, n° 1 (2d Cir., 1980).

(57) *Walt Disney Prods. v. Air Pirates*, 581 F. 2d, 751, 756-758 (9th Cir., 1978).

(58) Malgré le fait que seul le dessin des personnages était copié, alors qu'aucune illustration particulière issue d'un dessin animé existant n'avait été reproduite.



(extrait de J. CARLIN, « Culture Vultures : Artistic Appropriation and Intellectual Property Law », in *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts*, 1988, 13, p. 121)

Ajoutons pour conclure sur ce critère du *fair use*, que l'appréciation des juges n'est souvent pas dénuée d'un jugement de valeur, certes toujours déguisé, sur l'œuvre parodique, au point que les parodies obscènes, nombreuses en matière de bandes dessinées/dessins animés, passent plus difficilement le test du « *substantial taking* » (59) – c'est l'interférence du problème de l'obscénité avec celui de la parodie.

Le critère de l'effet de l'usage sur le marché potentiel de l'œuvre

Par suite de cette hésitation de la jurisprudence, et de l'impraticabilité du précédent critère, certaines juridictions (60),

(59) Voir par exemple l'affaire des *Air Pirates* ou celle de *MCA, Inc. v. Wilson*, 1981 Copyright Law Decisions ¶ 25,287 (2d Cir., 1981) : « We are not prepared to hold that a commercial composer can plagiarize a competitor's song, substitute *dirty lyrics* of his own, perform it for commercial gain, and then escape liability by calling the end result a parody or a satire on the mores of society » (nous soulignons). Voir aussi R.B. HICKS, « Requiem For A Parody », in *Comm/Ent. L. J.*, 1985, 8, pp. 55 et s. (et notamment p. 57 : « That courts consistently find no fair use in sexually-oriented or allegedly obscene parodies evidences an apparent bias and abuse of discretion in the treatment of parody ») ; J. BISCEGLIA, « Parody and Copyright Protection : Turning the Balancing Act Into a Juggling Act », *op. cit.*, pp. 29-32.

(60) Cf. *Berlin v. E.C. Publications, Inc.*, 329 F. 2d, 541, 545 (2d Cir., 1964) ; *MCA, Inc. v. Wilson*, 677 F. 2d, 180 (2d Cir., 1981), 1981, Copyright Law Decisions ¶ 25,287 ; *Warner Bros., Inc. v. American Broadcasting Co., Inc.*, 523 F. Supp. 611 (S.D.N.Y., 1981), 1982, Copyright Law Decisions ¶ 25,351.

relayées par quelques auteurs de doctrine (61), ont – parfois concurremment à leur utilisation du troisième critère de l'article 107 – mis l'accent sur le quatrième critère du *fair use*, à savoir « l'effet de l'usage sur le marché potentiel de l'œuvre protégée ou sur sa valeur » (art. 107 (4)). Cela revient à placer le critère du dommage économique au centre de la doctrine du *fair use* et, par conséquent, du copyright.

Ce quatrième critère a été qualifié tant par la Cour Suprême dans *Harper & Row* (62) que par M. Nimmer comme « le facteur le plus important du *fair use* » (63). De plus, selon S.N. Light (64), le recours à ce critère serait plus favorable à la parodie.

Deux critères et deux modèles du fair use

Mettre en avant le critère économique de l'effet sur la demande permet d'éviter les problèmes liés à la délimitation de la parodie (licite). Adopter ce test revient à substituer à une approche essentialiste et formaliste, préoccupée de définir les notions (Qu'est-ce qu'une parodie (licite) ?) un point de vue utilitariste ou fonctionnaliste (65), concentré sur les effets des pratiques (Quel effet l'œuvre parodique a-t-elle sur le marché de l'original ?). D'une part, on s'efforce de dessiner les contours du domaine d'exclusivité, de l'autre, on tente de mesurer le dommage économique encouru.

Plusieurs auteurs américains ont mis en lumière une telle dualité d'approches, en proposant et reconstruisant deux modèles du *fair use*, qu'on peut appeler le modèle du raisonnable et le modèle économique (66). L'un de ces deux modèles prévaut selon que l'accent est placé sur l'un ou l'autre des critères (3) et (4) de l'article 107.

(61) Voir S.N. LIGHT, *Parody, Burlesque, and the Economic Rationale for Copyright*, in *Connecticut Law Review*, 1979, 11, pp. 615-636 ; R. POSNER, *Law and Literature*, Cambridge, Massachusetts et Londres, England, Harvard University Press, 1988, pp. 350-351.

(62) 471 U.S., 566.

(63) NIMMER, § 13.05 [A].

(64) S.N. LIGHT, « Parody, Burlesque, and the Economic Rationale for Copyright », *op. cit.*, pp. 634-635.

(65) NIMMER (§ 13.05 [B]) élabore ainsi, sur base du critère économique, un test pour le *fair use*, qu'il qualifie de « fonctionnel ».

(66) Note, *The Parody Defense to Copyright Infringement : Productive Fair Use after Betamax*, in *Harvard Law Review*, 1984, 97, pp. 1398-1401.

Peut-être en réaction aux affronts essuyés par les titulaires du copyright, surtout en cas de parodie obscène, les juges ont eu tendance à centrer leur attention sur le critère (3), à savoir l'importance de l'emprunt, et à en faire le critère de l'usage raisonnable, autrement dit loyal. Cette préoccupation n'est pas conforme à l'objectif de la protection qu'offre le copyright américain : maximiser l'accès du public à l'information en fournissant des incitants économiques au profit de la création originale.

Le modèle économique du *fair use* repose par contre sur l'idée, en accord avec la philosophie utilitariste du copyright américain, qu'un usage intéressant pour la société ne doit être limité que lorsque l'emprunt cause un dommage commercial significatif au titulaire du copyright.

Le critère de l'effet critique

Afin de peser les prétentions en cause, un annotateur a proposé le test du « critical effect » (67) : aussi longtemps que l'usage est nécessaire en vue de réaliser un effet critique, il doit être considéré comme *fair*.

Le fait de vérifier la présence de cette intention critique n'implique pas nécessairement de devoir porter un jugement de valeur esthétique sur l'œuvre, ce dont ne peut dépendre la protection par le droit d'auteur. Si l'on définit la parodie à la fois comme une forme d'humour et une branche de la critique, si on estime qu'elle « fusionne l'aspect de divertissement avec l'aspect d'éducation, en amusant et instruisant simultanément

(67) Voir M.A. CLEMMONS, « Author V. Parodist : Striking a Compromise », *op. cit.*, pp. 95 et s. qui cite « Comment, Parody and Fair Use : The Critical Question », in *Washington Law Review*, 1981, 57, pp. 163 et s. Des tests plus complexes ont parfois été proposés, tel le test suivant en trois étapes : premièrement, si le demandeur prouve une similitude substantielle entre l'œuvre seconde et l'original, le défendeur aura la charge de prouver que son usage est « productif », au sens où il ajoute un élément créatif important à l'œuvre de départ et remplit une fonction différente de celle de l'original. Si le caractère productif de l'usage est établi, la question devient, deuxièmement, de savoir s'il est probable que l'usage dérivé concurrence de façon sensible l'original. Si le demandeur ne peut apporter de preuve en ce sens, le tribunal devrait protéger cet usage. Troisièmement, si, par contre, une telle possibilité de substitution existe, le tribunal devrait alors mettre en balance la valeur de l'œuvre seconde du point de vue de la société avec l'effet contraire, « désincitatif » à l'égard de l'auteur (« Note, The Parody Defense to Copyright Infringement : Productive Fair Use after Betamax », *op. cit.*, p. 1409). Rien n'empêche qu'au niveau de cette balance, entre en ligne de compte la « fonction critique » de l'œuvre parodique, qui viendrait donc compléter le critère de l'effet sur la demande originelle.

l'audience » (68), on peut aussi en déduire que, là où disparaît complètement cette composante critique, il n'y a plus, à proprement parler, parodie.

L'absence totale de la moindre intention critique, au sens où l'œuvre seconde ne « dit » et « n'ajoute » rien à propos de l'œuvre qu'elle mime, semble de fait avoir conduit certains juges à écarter d'emblée l'objection de parodie. Dans un cas plus récent, *Tin Pan Apple, Inc. v. Miller Brewing Co.* (69), la District Court a estimé que la publicité télévisée pour une marque de bière, où l'on voyait trois individus, plutôt bien en chair, ressemblant aux trois membres du groupe de musique rap appelé les « Fat Boys », ne pouvait constituer une parodie, car l'usage de l'image protégée à la seule fin de promouvoir la vente de produits ne peut être qualifié de parodie (70). Et « même si le concept de parodie est susceptible d'être étendu de façon à inclure cette publicité », ce que le tribunal conteste de toute façon, « il ne peut, poursuit le tribunal, être question de *fair use*, car [...] en aucune manière, la publicité 'ne construit quelque chose à partir de l'original', ni ne contient des éléments 'contribuant à créer quelque chose de nouveau à des fins d'humour ou de commentaire' » (71).

C'est en ce sens que la Cour Suprême (72) des Etats-Unis a jugé, dans l'affaire « 2 Live Crew », que le critère décisif pour apprécier la parodie est de savoir si la nouvelle œuvre remplace la première œuvre et dans quelle mesure elle transforme la forme d'expression originaires. Plus l'usage est « transformatif » (la Cour parle de « transformative use »), moins les autres critères du *fair use* pèsent-ils dans la pondération des intérêts.

(68) C.C. GOETSCH, *Parody as Free Speech The Replacement of the Fair Use Doctrine by First Amendment Protection*, op. cit., p. 41, note 1.

(69) DC SNY, n° 88 Civ. 4085 (CSH), 14/5/90 résumé dans *BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal*, 31 mai 1990, 40, pp. 112 et s.

(70) La même conclusion, ajoute le Juge Haight, a été obtenue dans *Original Appalachian Artworks v. Topps Chewing Gum* (642 F., Supp. 1031 (DC NGa, 1986)), où la District Court avait rejeté l'exception de *fair use*, au motif que, dans le cas d'espèce, l'objectif du défendeur n'était pas de faire une critique sociale mais simplement de « faire de l'argent » (*BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal*, op. cit., p. 113).

(71) Reproduit in *BNA's Patent, Trademark & Copyright Journal*, op. cit., p. 113.

(72) *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 114 Supreme Court Reporter, 1164 (1994). L'affaire concerne une version rap de la célèbre chanson « Oh, pretty woman ». Voir à ce propos : P. GOLDSTEIN, *Copyright's Highway*, New York, Hill and Wang, 1994, pp. 3 et s.

3. Les libertés et droits en cas de parodie : synthèse

A s'en tenir aux dispositions législatives en matière de parodie (voir *supra*), on peut craindre qu'il n'existe une relative divergence entre les solutions nationales. En pratique, cela n'est apparemment pas le cas. Ainsi, selon A. Françon (73), la solution française, qui revient à autoriser la parodie pour autant qu'elle respecte les « lois du genre », peut être rapprochée de la doctrine américaine du *fair use*, selon laquelle la parodie est licite, aussi longtemps qu'elle constitue un usage loyal de l'œuvre parodiée.

Il n'en reste pas moins que le problème de la parodie se pose de façon quelque peu différente dans les différents systèmes, lorsque l'on considère les éléments qui entrent en jeu.

(1) Commençons par mentionner les règles et principes qui tendent à exclure la parodie de l'emprise du droit d'auteur.

On l'a déjà noté : l'exception au droit d'auteur en cas de parodie se justifie par l'intérêt supérieur de la *liberté d'expression*. En reconnaissant expressément cette exception, le système du droit d'auteur, qui organise la protection de l'expression originale, intègre, dans son économie même, les exigences de la liberté d'expression. On peut donc voir, dans l'exception pour cause de parodie, que la parodie soit d'ailleurs mentionnée explicitement au titre d'exception (cas de la loi française) ou soit comprise dans une exception exprimée de façon large et ouverte (cas du *fair use* reconnu à l'article 107 de la loi américaine), une réconciliation du droit exclusif avec une liberté publique fondamentale.

Si la liberté d'expression a donc sa place dans le droit d'auteur, elle n'en subsiste pas moins comme principe externe au droit d'auteur, susceptible de venir limiter, de l'extérieur cette fois, l'étendue de la protection (74). Cette deuxième forme de balance, qui redouble en quelque sorte la pondération interne, inhérente aux principes directeurs de la propriété littéraire et

(73) A. FRANÇON, Obs. sous Tribunal de gr. inst. de Paris, 9 janvier 1970, *J.C.P.*, 1971, 16645.

(74) Cf. en droit américain : C.C. GOETSCH, *Parody as Free Speech The Replacement of the Fair Use Doctrine by First Amendment Protection*, op. cit., pp. 39 et s.

à ses exceptions (75), n'est pas toujours admise comme telle. Les juges américains, en général plus soucieux de l'intérêt public (76) et plus pressés d'opérer des compromis entre les parties en présence, font place à une telle balance entre le copyright et la liberté d'expression (reconnue par le *first amendment*) (77) ; les juges français n'y ont pas recours, considérant que l'intérêt public est suffisamment pris en compte à travers les règles et limitations contenues dans la loi sur le droit d'auteur. En droit français donc, pas de résidu de l'intérêt public en dehors du droit subjectif – si ce n'est dans la théorie de l'abus de droit.

(2) Passons aux droits qui tendent à inclure dans la sphère d'interdiction de l'auteur la pratique de la parodie.

Il s'agit tout d'abord du *droit économique d'adaptation*. Ce droit exclusif d'adapter ou de laisser adapter son œuvre permet à l'auteur de s'opposer à la reproduction et à la distribution d'une œuvre, qui serait dérivée de la sienne. La limite entre une adaptation (sujette au droit d'auteur) et une parodie (affranchie du droit d'auteur) n'en demeure pas moins particulièrement difficile à tracer.

Il y a ensuite le *droit moral* de l'auteur, que ce soit le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ou au respect du nom de l'auteur. Le droit à l'intégrité permet au créateur de s'opposer à toute défiguration ou déformation de son œuvre ; par conséquent, il a vocation à s'appliquer aux modifications de l'œuvre à des fins de parodie. Où l'on voit aussi dans quelle mesure droit économique (d'adaptation) et droit moral (à l'intégrité) sont inextricablement liés, comme s'il ne formaient que les deux faces d'une prérogative unique. En vertu de son droit au

(75) Voir : L. RAY PATTERSON, *Free Speech, Copyright, and Fair Use*, in *Vanderbilt Law Review*, 1987, 40, p. 4.

(76) Cf. à ce sujet A. STROWEL, *Droit d'auteur et copyright*, Bruxelles, Bruylant et Paris, L.G.D.J., 1993, pp. 257 et s.

(77) Voir en général : M. NIMMER, *Nimmer on Freedom of Speech. A Treatise on the Theory of the First Amendment*, New York, Mathew Bender, 1984, et notamment les exemples cités au § 2.05 [C][2]. En matière de parodie, plusieurs auteurs de doctrine ont plaidé pour la pratique d'une telle pondération (cf., par exemple, C.C. GOETSCH, « Parody as Free Speech The Replacement of the Fair Use Doctrine by First Amendment Protection », *op. cit.*, texte en rapport avec note 96 : « The definitional balancing test is clearly the best method for resolving conflicts between the first amendment and copyright [...] Parody is a form of speech which needs the benefit of reclassification under such a definitional balancing approach »).

respect du nom, encore appelé droit de paternité, le créateur peut exiger que son nom figure sur tous les exemplaires de son œuvre ou d'une œuvre dérivée. Une telle obligation s'étend donc aux adaptations, dont beaucoup de parodies ne se distinguent que très difficilement. Invoquer une atteinte au droit moral est possible tant en Belgique qu'en France ; un tel recours n'est par contre pas ouvert aux Etats-Unis, où les droits moraux ne sont pas reconnus comme tels.

Enfin, l'auteur peut invoquer son *droit général de la personnalité*, le droit qu'il a à ce que sa réputation ne soit pas atteinte. Dans la mesure où la loi belge ne connaît pas un tel droit de la personnalité, l'auteur de l'œuvre parodiée invoquera, non pas un droit subjectif légalement reconnu, mais son intérêt légitime à obtenir, sur base de l'article 1382, un dédommagement pour le préjudice subi.

(3) D'un point de vue de droit comparé, il est intéressant de constater tout d'abord que certains droits et exceptions se retrouvent dans tous les régimes nationaux : il s'agit, en faveur de l'auteur, du droit économique d'adaptation et, en faveur du parodiste, de l'exception pour parodie, peu importe que celle-ci soit expressément inscrite dans la loi (France et Belgique) ou incluse dans une règle de raison légalement consacrée (Etats-Unis). On doit ensuite noter que l'exception basée sur la liberté d'expression ne paraît pas invocable en droit français et belge, alors que le « *First Amendment defense* » est ouvert en droit américain ; parallèlement, l'auteur est apparemment plus démuné en droit américain, puisqu'il ne dispose pas du droit moral, que lui reconnaissent à l'inverse les législations et juridictions continentales.

Tout ceci donne à penser qu'en matière de parodie, le système américain est plus favorable à l'intérêt du public, convergent en l'occurrence avec l'intérêt du parodiste, et le système continental plus préoccupé par l'intérêt de l'auteur. Où se retrouve une caractéristique générale des deux systèmes en présence, celui du copyright et celui du droit d'auteur. Et pourtant, l'analyse de la jurisprudence fait apparaître que les juges français sont, dans l'ensemble, tout aussi, si pas plus, tolérants à l'égard de la parodie. Si les juges américains se montrent assez restrictifs à l'égard de la pratique parodique,

malgré le fait que la philosophie du système de copyright soit *a priori* mieux disposée à l'égard de l'intérêt du parodiste/public, on peut se demander si « l'obscénité » de beaucoup de parodies n'y est pas pour quelque chose (cf. *supra*).

II. — LE MARCHANDISAGE DES PERSONNAGES ET LA PROTECTION PAR LE DROIT DES MARQUES

A. — Types de marchandisage

Les personnages vivent dans et par l'œuvre où ils sont nés, mais ils s'en détachent aussi de plus en plus souvent pour être déclinés sur une multitude de produits dérivés, c'est le phénomène bien connu du *merchandising* ou marchandisage. Même s'il n'est pas nouveau — il aurait d'ailleurs le même âge que la bande dessinée, soit un siècle (78) —, le phénomène du « *character merchandising* » ou du marchandisage de personnages s'est fortement développé depuis les années 1970 et 1980 (79).

On désigne habituellement sous le terme « *merchandising* » « l'exploitation commerciale, par des licences ou par d'autres moyens, de quelque nom, symbole ou autre signe qui a acquis ou qui pourrait potentiellement acquérir une popularité, dans le but de vendre ou d'accroître les ventes de marchandises ou de services de toute nature, qui ne sont pas des marchandises ou des services pour lesquels un tel nom, symbole ou autre signe a été établi comme une marque pour le public ou pourrait raisonnablement ainsi être établi par l'extension ou le développement de la gamme des marchandises ou services » (80). Cette pratique commerciale vise à faire profiter un tiers de l'affinité qui existe entre le

(78) Une décision anglaise de 1896 (*In re Holt, R.P.C.* (n° 1), 16 (High Court)) notait ainsi : « Concerning the character 'Trilby' [...], evidence shows that it is common for traders to use the names of popular characters, real or fictitious, upon their goods » (cité par H. RUIJSENAARS, « Legal Aspects of Merchandising : The AIPPI Resolution », in *EIPR*, 1996, p. 330).

(79) Il a fait l'objet d'étude de diverses institutions et associations spécialisées dans la propriété intellectuelle : voir l'étude et l'analyse de la Ligue internationale du droit de la concurrence, *Revue internationale du droit de la concurrence*, 1990, 2, pp. 33 et s. ; un rapport de l'OMPI a été réalisé en 1993 (réf. : WO/INF/93 ; voir à ce propos H. RUIJSENAARS, « The WIPO Report on Character Merchandising », in *IIC*, 1994, p. 532) ; plus récemment encore l'AIPPI a adopté une série de résolutions en la matière (commentées par H. RUIJSENAARS, « Legal Aspects of Merchandising... », *op. cit.*).

(80) Telle est la définition proposée par la Ligue internationale du droit de la concurrence (*Revue internationale du droit de la concurrence*, 1990, 2, p. 41).

consommateur et ces signes de ralliement. C'est tout bénéfice pour le vendeur de ces produits ou le fournisseur de ces services qui peut s'épargner de coûteuses campagnes publicitaires visant à faire connaître son produit ou son service. La plupart des symboles utilisés pour le marchandisage d'autres biens de consommation trouvent leur source dans l'industrie du divertissement, tandis que les usages dérivés de ces signes se rencontrent avant tout dans le domaine des industries du textile, du jouet, de l'édition et la papeterie, de l'alimentation, des produits cosmétiques et de santé, des jeux vidéo et logiciels.

Le phénomène du marchandisage ne se limite pas à l'utilisation de personnages fictifs, dont Mickey Mouse est sans doute le champion toutes catégories, puisqu'à côté du « *fictional character merchandising* », on distingue généralement le « *personality merchandising* », qui vise à utiliser dans la promotion commerciale les attributs de certaines célébrités, notamment sportives ou du show biz. Dans cette dernière hypothèse de marchandisage de personnalités, qui ne nous intéresse pas ici, les droits de la personnalité, le droit au nom, à l'image ou le droit à la vie privée, jouent un important rôle, alors que le droit d'auteur et le droit des marques (sans oublier le droit de la concurrence) sont au premier plan en cas de marchandisage de personnages (fictifs).

Un personnage peut être utilisé en vue de faire vendre des produits (81). On peut aussi imaginer une forme de *merchandising* d'une personnalité afin de promouvoir un service. Soit un hôtel qui décide de prendre le nom d'Hergé et d'appeler ses chambres, *Les bijoux de la Castafiore*, *L'île bleue*, *Le sceptre d'Ottocar* : une action pourrait-elle être intentée ? Oui, sur la base du droit au nom et de l'éventuel droit d'auteur sur les titres des albums, voire sur la base du droit au portrait, consacré par l'article 10 de la loi belge sur le droit d'auteur, si des images de l'auteur de Tintin sont pendues aux murs de cet hôtel imaginaire, sans compter la concurrence déloyale bien entendu. On aura remarqué que sont ici transposées les don-

(81) Voir les exemples présentés par J.-Cl. JOURET, *Tintin et le merchandising*, Louvain-la-Neuve, Academia et Paris, éd. du Cercle de la Librairie, 1991, pp. 48-49. Voir aussi la conférence « Shopping in Cartoons », 17 octobre 1996, Bruxelles, Carré Noir.

nées d'une affaire relative à un hôtel liégeois baptisé « Hotel Georges Simenon » qui a abouti à une décevante ordonnance de rejet de la demande des héritiers Simenon pour irrecevabilité (82), alors que Charles Bukowski avait sur base du droit au portrait obtenu, aux Pays-Bas, une décision favorable à l'encontre de l'exploitant d'un « café Bukowski » (83).

Dans d'autres hypothèses encore, l'exploitation des traits d'une personne réelle est indissociable de celle du personnage qui s'identifie à l'acteur : songeons par exemple à Groucho Marx, à Laurel et Hardy, mais aussi à Jack Nicholson qui jouait le Joker dans le « Batman » de Tim Burton, un film qui a drainé d'énormes « profits dérivés » suite à l'épidémie de « batmania ». Le droit d'auteur se superpose ici au droit à l'image, voire au droit voisin de l'artiste-interprète sur sa prestation.

B. – *Stratégie de marchandisage*

- Le *merchandising* est avant tout une affaire de contrats, contrats d'agence (84) et de licence d'exploitation (85) des droits dérivés. Mais avant de passer contrat, encore faut-il s'assurer de disposer d'un socle de droits exclusifs valables dans divers pays. C'est la première étape dans la démarche de *merchandising*, sans laquelle la négociation des contrats d'exploitation et la fixation des royalties à payer n'auraient pas de sens. On y reviendra (voir *infra*).
- Les contrats passés, il faut veiller à ce que l'image du personnage ne soit pas détériorée. On peut adopter comme principe que la présence dérivée du personnage soit mise au service de l'œuvre dont il est originaire (86). Cette « surveil-

(82) Civ. (réf.) Liège, 25 janvier 1992, *Journal des procès*, 1^{er} mai 1992, n° 216, p. 26. Voir à ce propos : D. VOORHOOF, « Hotel Georges Simenon » in Luik. De pijp van commissaris Maigret en het auteursrecht, in *Informatierecht/AMI*, mars 1993, p. 47.

(83) Prés. Haarlem, 8 août 1989, *Informatierecht/AMI*, 1991/1, p. 17.

(84) Ce contrat, qui est une forme de contrat d'agence commerciale, consiste à confier à une personne, morale ou physique, le soin de rechercher sur un territoire déterminé des sociétés désireuses d'obtenir des licences pour la fabrication et la commercialisation de produits ou services et d'assurer en aval que ces contrats soient bien exécutés, ce qui nécessite le cas échéant d'agir en justice pour défendre les droits du concédant (cf. A. BERTRAND, *op. cit.*, p. 570).

(85) Ce contrat, similaire à un contrat d'édition, consiste à autoriser une personne à reproduire et exploiter le personnage afin de promouvoir divers produits.

(86) J.-Cl. JOURET, *op. cit.*, p. 33.

lance » de l'intégrité symbolique du personnage nécessite parfois d'introduire des actions en justice.

- Il faut également veiller à ce que la qualité des produits ou services qui profitent de l'apposition du personnage se maintienne dans le temps. Ce qui signifie qu'il faut éventuellement empêcher que des tiers utilisent le signe distinctif sur des produits de mauvaise qualité ou contraires à l'image de marque du personnage.
- Le donneur de licence doit encore agir en faveur de son licencié en garantissant l'exclusivité qu'il lui aurait octroyé ou en contrôlant la distribution de produits réalisés sous licence par d'autres licenciés à l'étranger. La délicate question du droit de distribution, de son épuisement, intervient ici (87). S'il protège ses licenciés, et qu'un climat de confiance s'instaure, le titulaire des droits a toutes les chances de bénéficier en retour des utiles informations que son licencié à l'étranger peut lui fournir en matière de développement de la piraterie.

De manière générale, le moyen sans doute le plus efficace de lutter contre la piraterie est de rencontrer la demande du public pour les produits dérivés avant que les pirates ne s'y intéressent (88). Il faut donc arriver à temps sur le marché, ce qui implique d'anticiper des comportements de consommation.

C. – *Constitution d'un portefeuille de droits intellectuels*

Un programme de *merchandising* requiert souvent une complexe procédure d'analyse des valeurs à protéger et des moyens d'y parvenir.

Pour le *droit d'auteur*, la protection, on le sait, est automatique, mais cela ne doit pas constituer un incitant à l'inactivité. L'apposition sur les exemplaires de la notice de copyright (mention de réserve) est utile, à tout le moins à titre de preuve de la titularité d'un côté, et de la contrefaçon, de l'autre. Bien entendu, une étape préalable pour la société qui entend lancer une campagne de *merchandising* est de s'assurer qu'elle dispose

(87) Voir A. STROWEL et J.-P. TRIAILLE, *Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia*, Kluwer, Diegem et Bruylant, Bruxelles, à paraître en 1997, n° 40 et 145.

(88) Nous tirons ce conseil et cette analyse d'une *Newsletter* du cabinet *Stevenson & Schulman* de 1988.

du droit né dans le chef des créateurs. De bons contrats d'emploi et de commande doivent dès lors avoir été conclus avec de multiples partenaires : non seulement avec le scénariste qui a pu concevoir le personnage, avec le dessinateur qui lui a donné forme, mais aussi avec le photographe qui l'a reproduit, avec le spécialiste de l'animation qui l'a mis en mouvement, etc. Il est également essentiel de conserver et de mettre à l'abri la matrice de l'œuvre, par exemple les planches originales, de façon à pouvoir les produire en cas de litige. Un dépôt auprès d'une société de gestion ou de tout organisme spécialisé a également l'avantage de pouvoir conférer une date (certaine) à la création.

Ces conseils sont ceux qu'il faut prodiguer pour tout type d'œuvre, pas uniquement celles qui sont nées dans l'univers de la bande dessinée, mais la multiplicité des intervenants et des éléments à protéger nécessite de procéder de manière très systématique tout au long de cette opération de sauvegarde.

S'agissant des *marques*, des choix s'imposent au moment du dépôt des signes devant servir de marques.

1. *Choix des signes distinctifs*

Les marques pouvant être verbales ou figuratives, on peut faire enregistrer les noms des personnages ou leur apparence visuelle ou les deux.

a) *Les noms des personnages*

Le dépôt de noms tirés de romans, de bandes dessinées ou de films est valable dès lors que ces noms revêtent une valeur distinctive et sont disponibles (et, accessoirement, licites). La distinctivité ne doit, comme on le sait, pas nécessairement être présente au moment du dépôt, elle peut en droit Benelux s'acquiescer par l'usage, c'est le phénomène de *l'inburgering*. Avec cet avantage que l'on peut s'approprier par le droit de marque un nom qui serait dans le domaine public ; ainsi en est-il du nom « Ulysse 31 » utilisé pour désigner un guerrier robotisé

d'une série d'épisodes télévisés, adaptation du mythe d'Ulysse, bien entendu dans le domaine public (89).

La disponibilité existe en l'absence d'un dépôt antérieur (ou d'une appropriation au titre d'un autre droit privatif : droit d'auteur d'un tiers (90), droit de la personnalité d'une personne physique, droit au nom commercial d'une personne morale, etc.). Il revient au donneur de licences de vérifier si le signe est libre dans divers pays, en procédant à des recherches d'antériorités ou des « *clearance searches* ».

Beaucoup de noms de personnages célèbres de bandes dessinées ou de dessins animés sont de fait déposés, à commencer par « Mickey » ou « Astérix ». La protection vaut à l'encontre d'une reprise servile du nom ou d'une imitation partielle. La marque « EL » a ainsi été jugée comme contrefaisant la marque « E.T. » (91).

Pour le reste, on veillera à ne pas sélectionner un nom descriptif ou commun. L'enregistrement d'une suite de chiffres, par exemple « 007 », peut poser problème dans certains pays. C'est donc en considération de l'ensemble des territoires dans lesquels on entend exploiter le personnage qu'il faut choisir le signe verbal ou figuratif.

b) *Le dessin des personnages*

L'aspect figuratif peut également faire l'objet d'un dépôt au titre de la marque. Dans une affaire tranchée le 4 octobre 1994 par le tribunal d'arrondissement de Haarlem, les éditions Albert René ont invoqué leur droit sur une marque figurative déposée pour les personnages « Astérix » et « Obélix », notamment pour les classes de produits 16 et 41, donc pour l'édition de livres (alors qu'Albert Uderzo qui intervenait également comme demandeur fondait sa demande sur le droit d'auteur). Le tribunal va en l'espèce condamner le défendeur, la société Arboris, editrice d'un ouvrage intitulé « *De omwaarschijnlijke avonturen van Isterix* » qui contenait une série de courts récits

(89) Voir T.G.I. Lyon, 19 mars 1981, *P.I.B.D.*, 1981, n° 283, p. III-156 (cité par A. BERTRAND, *op. cit.*, p. 561).

(90) Ainsi, l'auteur du nom « Chéri-bibi », qui s'avère original, peut interdire son emploi à titre de marque de commerce (T.G.I. Seine, 2 mars 1959, *Ann.*, 1965, p. 66).

(91) C.A. Rennes, 16 octobre 1984, *R.T.D. Comm.*, 1985, p. 588, obs. A. FRANÇON.

composés par divers dessinateurs : selon le tribunal, la marque est distinctive et ne peut être annulée, et il y a un usage dans la vie des affaires au sens de l'ancien article 13, A, 2 de la loi Benelux en matière de marques (et non une atteinte sur base de l'article 13, A, 1, car la défenderesse n'utilise pas les marques afin de distinguer sa publication d'autres ouvrages du même genre).

Pour plus de sécurité, on veillera à faire enregistrer le personnage dans diverses positions et attitudes ou sous divers accoutrements.

2. *Choix des classes de produits et services*

Les marques doivent être enregistrées pour des classes de produits et services qu'il faut judicieusement sélectionner, d'autant que dans certains pays (contrairement au cas du Benelux), on ne peut demander un enregistrement pour plusieurs classes en même temps.

L'usage effectif de la marque conditionne aussi souvent sa validité ; c'est dire qu'il faut parfois rapidement lancer sa campagne de *merchandising*, une fois l'enregistrement obtenu.

3. *Choix des pays pour l'enregistrement*

Il peut s'avérer utile non seulement de déposer la marque dans les pays pour lesquels on entend conclure des contrats de licence, mais aussi dans des pays d'où la contrefaçon peut provenir. La protection doit donc être demandée dans des pays tels que Taiwan, la Corée ou Hong Kong, même s'il sera difficile d'obtenir ultérieurement une décision en justice. L'insertion dans l'accord TRIP's d'une série de dispositions relatives aux sanctions va faciliter à l'avenir d'éventuelles poursuites dans ces pays. D'autant que, selon d'aucuns, certaines dispositions procédurales de cet accord auraient un effet direct. De toute façon, le climat s'améliore dans certains pays d'Asie, de fortes pressions commerciales étant dorénavant exercées par les pays exportateurs de biens intellectuels sur la base de l'accord TRIP's à l'encontre des pays peu respectueux de la propriété intellectuelle.

4. *Bénéfice du droit de priorité*

De façon à préserver ses droits à l'étranger et d'éviter que des tiers ne préemptent à l'étranger le droit à la marque par un premier dépôt, il est important de profiter de la possibilité du droit de priorité offerte par la Convention de Paris. La voie la plus naturelle est de déposer une demande au Benelux pour de multiples classes, en invoquant la priorité, ce qui permet d'introduire des demandes dans les autres pays membres de l'Union de Paris en deans le délai de 6 mois à compter de la date d'enregistrement de la marque Benelux, sans que des tiers puissent opposer d'antériorités.

5. *Apposition des mentions de réserve*

Comme en droit d'auteur, la mention de réserve sera soigneusement apposée aux côtés des signes distinctifs, ainsi que l'indication du contrat de licence. Une notice complète sera par exemple : ©, 1996, s.a. Moulinsart – Tintin ® est une marque de la s.a. Moulinsart – Fabriqué sous licence par XYZ.