

L'affaire *Huntsman c. Soderbergh* ou le droit d'expurger les films

René Pepin†

Introduction

Il y a un litige devant les tribunaux aux États-Unis depuis 2002¹ qui mérite notre attention, car il soulève des questions importantes en matière de droit d'auteur et de droit des marques de commerce. Il implique le droit des clubs vidéo et des consommateurs d'expurger des films offerts au grand public tout ce qui peut être considéré offensant par une partie de la population, qu'il s'agisse de langage vulgaire, de scènes de nudité ou de violence. Les clubs vidéo y ont vu une possibilité de répondre à une demande croissante de leur clientèle.² En même temps, ils augmentaient leurs revenus, car les films modifiés pouvaient alors être loués à tous, puisqu'ils perdaient leur cote PG ou R.³ Cette pratique a débuté en 1998, après la sortie en salle du film "Titanic". Une entreprise de la ville de Fork, au Utah, où vit une importante communauté de Mormons, a offert aux membres de son club vidéo de leur louer une version épurée du film, en enlevant une scène d'environ trois minutes, impliquant les principaux acteurs, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.

Nous avons traité de ce sujet dans un texte paru dans la présente revue,⁴ mais n'avons certainement pas l'intention de reprendre ce qui y a été écrit. Toutefois, nous estimons qu'il vaut la peine de se pencher à nouveau sur cette affaire, même si le litige devant le tribunal est resté inactif depuis 2002.⁵ Deux éléments nous motivent. D'abord, comme on le devine, la technologie évolue à un rythme rapide en ce domaine. On n'en est plus au temps où les films étaient produits uniquement sur une véritable pellicule de plastique qu'un censeur pouvait insérer dans une machine qui lui permettait littéralement de couper des parties indésirables et de recoller les embouts. L'informatique a envahi ce domaine. Il y a maintenant des logiciels sophistiqués qui agissent comme interface entre un disque DVD et l'écran, permettant au consommateur de choisir lui-même les séquences qui seront enlevées dans un film. On comprend que ceci pose des problématiques nouvelles quant à la légalité de cette façon d'agir. En effet, la version du film produite par un grand studio de cinéma demeure dans ce cas intacte, en ce sens qu'elle

est la même avant et après son visionnement. On ne peut donc plus alléguer reproduction illégale d'une partie importante de l'œuvre d'un créateur. ... D'autre part, le litige implique des considérations relevant du droit des marques de commerce, aspect que nous avons volontairement laissé de côté dans notre première analyse, mais qui est important. On comprend que les studios de cinéma veulent protéger l'intégrité du produit qu'ils mettent sur le marché. Ils ne veulent pas voir leur nom associé à une version non autorisée d'un film, car une marque de commerce, au fond, sert essentiellement à indiquer aux consommateurs qui a fabriqué un produit qui leur est offert et est aussi une sorte de gage de qualité.

Ce sont de ces deux éléments dont nous voulons traiter ici. Par contre, un bref rappel historique de même qu'un résumé des enjeux juridiques s'imposent d'abord.

Rappel historique et description de la technologie

Ce qu'on appelle aux États-Unis l'industrie des "e-rated movies" ou "edited movies" remonte aux années '60,⁶ mais la technologie permettant d'expurger un film a coïncidé avec la sortie du film "Titanic", en 1998. Deux entreprises de la ville de Fork, au Utah, ont expurgé ce film avant qu'il soit projeté au cinéma local. Quelques mois plus tard, quand il a été disponible en format vidéo, le club "Sunrise Video Store" a placé une petite annonce dans sa vitrine qui se lisait "We Will Edit Your Titanic for \$5." Ce fut le succès instantané. Dès cette première année, l'entreprise a répondu à 1700 demandes, et l'année suivante, à 5000!⁷

On voit donc que cette pratique répondait à une demande d'une partie non négligeable de la population. Les studios de cinéma ont traditionnellement accepté de produire des versions expurgées de leurs films pour les montrer à la télévision ou pour le public voyageant en avion, mais ils n'ont jamais cherché à répondre aux vœux de cette partie de la population qui voulait louer des films et les visionner en famille sans risquer d'éprouver de gêne ou d'embarras. Ceci a fait en sorte que dans les cinq dernières années, ce qui était à l'origine

†Faculté de droit, Université de Sherbrooke. Article © CCH Canadian Limited.

un phénomène strictement localisé dans une petite ville américaine est devenu une activité économique importante. Il y a maintenant plus d'une dizaine de compagnies qui occupent ce créneau, offrant des films au public dans divers formats, que ce soit dans des clubs vidéo ou sur Internet. On rapporte que plus de 500 films sont maintenant ainsi disponibles.⁸

Il y a présentement deux façons fort différentes dont dispose le public pour se procurer un film expurgé. La première, considérée plus traditionnelle, est de faire affaire avec un club vidéo qui offre des versions modifiées d'un film. La compagnie CleanFlicks est le principal acteur dans ce domaine. Elle opère une quarantaine de magasins dans une douzaine d'États, et atteint un plus grand public encore par son site Internet. Pour se protéger au point de vue juridique, la compagnie prend bien soin d'acheter un exemplaire original de chaque film, qui demeure intact, dont on fera une copie épurée. Elle peut ainsi louer la version intégrale d'un film ou la version épurée. Les consommateurs peuvent également apporter la copie d'un film qu'ils ont acheté, et demander qu'on fasse les coupures identifiées. Il y a un élément factuel qu'il est important de mentionner ici, car il peut avoir un grand impact juridique. Comme il serait très long et fastidieux de faire des coupures manuellement sur chaque copie du film, la compagnie s'est tournée vers le numérique. Elle fait d'abord une "copie maître" de la version expurgée. Si le consommateur présente son exemplaire du film en format vidéo, la "nouvelle version" est enregistrée sur sa cassette. Si le consommateur a un film en format DVD, sa copie est conservée comme "preuve d'achat", et on lui remet un exemplaire fait à partir de la "copie maître". Les clubs vidéo de la compagnie fonctionnent aussi comme des coopératives, ce qui permet de prétendre, au point de vue juridique, que les films appartiennent tous à des particuliers, qui ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent bien, puisqu'ils en sont les propriétaires. Ils peuvent donc se les échanger entre eux à leur guise.

D'autre part, on voit davantage depuis quelques années des compagnies comme ClearPlay, qui laissent de côté complètement le système des clubs vidéo pour rejoindre leur public. Ces entreprises font affaire par la voie d'Internet seulement, et offrent aux consommateurs une technologie appelée CVP ("customized video playback"). Ce logiciel interagit entre un lecteur de DVD, qu'il s'agisse d'un appareil seul ou celui qui peut se trouver dans un ordinateur, et l'écran de visionnement. Le logiciel choisit ce qui apparaît à l'écran, et ce qui est omis. Il est important de réaliser qu'ici, il n'y a pas de "copie maître" du film qui est créée, conservée, reproduite ou distribuée au public. Ni le disque DVD qui contient le film, ni son contenu numérique n'est altéré. La seule modification est celle qui apparaît à l'écran, et cette modification vient d'instructions contenues dans un logiciel. Le consommateur doit télécharger un logiciel différent, appelé « filtre », pour chaque film, mais il a maintenant un choix personnel à

exercer. Il y a des "valeurs par défaut" qui sont programmées, mais il peut les changer, de façon à enlever moins de séquences d'un film. Il y a quatre filtres, soit un pour tout ce qui concerne la catégorie "langage", un autre pour "violence", un autre pour "sexe et nudité" et un dernier pour "autre", qui vise par exemple des scènes de consommation de drogues interdites. Comme chaque filtre peut être réglé à quatre niveaux, il y a en tout 16 000 permutations possibles que le consommateur peut choisir.⁹

La dernière nouveauté, le raffinement suprême, est la technologie qui a commencé à émerger en 2004,¹⁰ permettant de remplacer par autre chose les images ou le son omis. Il s'agit ici d'un logiciel qui, par défaut, présume que le consommateur veut voir le film dans sa version intégrale. Cependant, un total de 600 "masques" sont disponibles. Selon les choix exercés, un juron prononcé par un acteur ou une actrice peut être remplacé par un autre mot, ou un personnage peut apparaître vêtu alors qu'il ne l'était pas. La technologie est évoluée à un tel point qu'elle pourrait permettre d'ajouter dans des images du film des objets qui n'y étaient pas dans la version originale, comme une bouteille de bière ou de boisson gazeuse sur le coin d'une table, par exemple. On devine l'intérêt des publicitaires pour ce genre de technologie. . . . Notons enfin une dernière particularité. Avec un logiciel supplémentaire, le consommateur peut créer sa propre version permanente du film de son choix, et la partager avec ses amis internautes.¹¹ Avec un tel système, on comprend qu'une quantité presque illimitée de versions d'un film original pourra être accessible aux cinéphiles, sans qu'on puisse déceler laquelle est vraiment la version originale mise sur le marché par les studios de cinéma.

Les enjeux juridiques

On devine que la problématique que nous venons de décrire soulève plusieurs questions juridiques. Aux États-Unis, les studios de cinéma ont été un peu lents à s'impliquer quand le litige juridique a éclaté. Ceci était probablement pour ne pas avoir de mauvaise publicité auprès d'une partie de la population, et parce qu'initialement, ce sont les cinéastes qui ont lancé les hauts cris, en invoquant leur droit à l'intégrité de leur œuvre. Cependant, ils sont vite devenus impliqués dans le procès lorsqu'ils ont réalisé l'ampleur économique des enjeux.¹²

Les lois américaine¹³ et canadienne¹⁴ sur le droit d'auteur semblent à première vue pencher clairement du côté des cinéastes et des studios de cinéma. La principale raison est que ces lois sont à l'effet que le détenteur d'un droit d'auteur sur une œuvre possède, fondamentalement, tous les droits relativement à l'exploitation commerciale de cette œuvre, et ce, de façon exclusive. Qu'on lise l'article 3 de la loi canadienne ou l'article 106 de la loi américaine, la réalité est la même. Lui seul (ou elle

seule) peut reproduire l'œuvre, en tout ou en partie, la publier, permettre qu'elle soit jouée en public, l'adapter, c'est à dire la faire passer d'un genre à l'autre, etc., tant qu'il ou elle n'a pas accordé de licence ou cédé une partie de ses droits. Le principal argument des studios de cinéma est à l'effet que lorsqu'un de leurs films est épuré, on porte atteinte à leur droit de reproduire le film, et surtout à leur droit de préparer un "produit dérivé". Ce concept, défini à l'art. 101, vise le droit exclusif du créateur de produire "a work based upon one or more pre-existing works, such as (...) any other form in which a work may be recast, transformed, or adapted". Cette définition semble plus large que l'article 3(1) de la loi canadienne, qui mentionne un nombre limité d'adaptations ou transformations qu'un créateur peut faire subir à son œuvre. Toutefois, à notre avis, la loi canadienne est aussi généreuse à leur égard. Il faut faire très attention à la lecture du début de l'article 3, qui est à l'effet que le droit d'auteur comprend le droit exclusif de produire ou reproduire "la totalité ou une partie importante de l'œuvre". Ainsi, toute personne qui crée une œuvre qui contient en son sein "une partie importante" de l'œuvre d'une autre personne, viole la loi. Il importe peu qu'il s'agisse d'un film, d'un jeu vidéo qui ait été créé ou d'autre chose. C'est ce qui fait qu'on ne pourrait enregistrer la musique qu'on entend jouer à la radio, si ce n'était d'une exception prévue à la loi, car la musique entendue se trouve à reproduire l'œuvre d'une compagnie de disques, qui, lorsqu'elle a fait l'enregistrement, a reproduit l'œuvre du compositeur, d'un artiste interprète, et, le cas échéant, d'un parolier.

Quant à ceux qui se contentent d'offrir au public un logiciel adapté à un film bien identifié, on peut penser, en droit canadien, qu'ils violent la loi de diverses façons. Soit ils ne respectent pas la fin de l'article 3(1) qui accorde à l'auteur le droit exclusif d'autoriser les actes énumérés dans les paragraphes précédents en autorisant les consommateurs à faire quelque chose que seul le détenteur du droit d'auteur peut permettre. Soit ils violent l'article 27(2), qui traite de violation à une étape ultérieure en mettant en circulation une œuvre tout en sachant qu'elle a été l'objet d'une violation de la loi. Il conviendrait aussi d'examiner la jurisprudence rendue concernant les jeux vidéo pour voir si les programmes qui se branchent aux cassettes de jeux de façon à augmenter le degré de satisfaction du joueur, par exemple parce que la vitesse de déroulement de l'action a été augmentée, ont été jugés légaux.

Les cinéastes, pour leur part, invoquent leurs droits moraux. Ces droits sont mieux protégés au Canada qu'aux États-Unis. L'article 14.1 les énumère, et mentionne surtout le droit à l'intégrité de l'œuvre. Cet argument est à première vue très fort, car cette disposition accorde les droits moraux aux auteurs des œuvres. Ainsi, même dans le cas d'une œuvre réalisée dans le cadre d'un emploi,¹⁵ comme c'est le cas dans le domaine du cinéma, ce n'est pas l'employeur qui détiendra ce droit. De plus, l'article 14.1(2) déclare les droits moraux

inaccessibles. La prétention des cinéastes est d'autant plus crédible que dans bien des cas, ce ne sont pas quelques secondes ou minutes d'un film qui sont censurées, mais une partie importante, faisant en sorte que le cinéphile a du mal à suivre le fil de l'histoire.

En défense, les principaux moyens présentés sont les suivants. Il y a d'abord, aux États-Unis la "first sale doctrine". C'est ce qui correspond ici au droit de propriété de l'acheteur d'un exemplaire d'une œuvre. Il peut normalement en disposer à sa guise, puisque le créateur a été indemnisé pour son effort de création, lorsqu'il a été payé suite à la vente d'un exemplaire de l'œuvre. C'est ce qui permet à l'acheteur d'un livre, par exemple, de le lire autant de fois qu'il le veut, de le prêter à un ami, et éventuellement de le jeter. Tant au Canada qu'aux États-Unis, le droit applicable en ce domaine est à l'effet que le droit de propriété existe assurément, mais il est limité par le fait que le créateur conserve ses autres droits exclusifs énumérés à la loi. C'est ce qui empêche le propriétaire d'un roman de le reproduire et de chercher à vendre ces nouveaux exemplaires.

À notre avis, la seule chose qui soit vraiment sûre dans la problématique qui nous intéresse, est le statut juridique du consommateur qui s'est procuré légalement un exemplaire d'un film. Son droit de propriété fait en sorte qu'il peut en altérer à sa guise le contenu, en tout ou en partie, avec l'aide de logiciels, de "filtres" ou autres. Tant qu'il n'essaie pas de mettre en circulation ou de montrer en public un exemplaire modifié du film, ses gestes sont irréprochables.¹⁶ De toute façon, même si ce n'était que pour conserver une bonne image corporative, on voit mal un grand studio de cinéma poursuivre pour une somme d'argent importante une mère de famille qui veut regarder avec ses enfants un film dont la version correspond à ses valeurs morales! C'est donc uniquement le statut des clubs vidéo et des distributeurs de logiciels qui doit retenir notre attention.

On invoque aussi en défense le concept américain de "fair use", et celui d'utilisation équitable au Canada, qui permettent certaines utilisations d'une œuvre protégée sans qu'il y ait automatiquement violation du droit d'auteur.¹⁷

Dans le domaine des marques de commerce, les studios de cinéma invoquent surtout deux concepts qui se retrouvent aussi dans la loi canadienne. Il y a d'abord celui de commercialisation trompeuse, le fameux "tort" de "passing-off" qui est codifié dans les premiers alinéas de l'article 7.¹⁸ Selon cette prétention, les clubs vidéo se trouvent à faire passer leur marchandise, c'est à dire la version épurée d'un film, pour celle du studio de cinéma, ce qui est inexact et illégal. On invoque ensuite l'article 22(1) de notre loi, soit la notion de dépréciation de l'achalandage: "Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de l'achalandage attaché à cette marque de commerce". Les studios allèguent que le fait de mettre en vente des ver-

sions de films qu'ils n'ont pas autorisées se trouve à diminuer la valeur et le caractère identitaire de leur marque de commerce, puisqu'on l'associerait à un produit de moindre qualité.

Nous ne ferons pas l'étude systématique de chacun de ces concepts. Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction, les notions qui ont été traitées dans notre premier texte, comme l'utilisation équitable ou la "first sale doctrine" ne seront pas reprises. Nous voulons nous concentrer, en matière de droit d'auteur, sur la problématique soulevée par les vendeurs de logiciels, et sur ce qui relève de la *Loi sur les marques de commerce*.

Les arguments relatifs au droit d'auteur

Ce sont les propriétaires de clubs vidéo qui sont dans la situation la plus difficile à défendre. Qu'ils enlèvent manuellement des extraits de films qu'ils ont achetés ou qu'ils altèrent par informatique ou autrement la copie d'un film présenté par un membre, une réalité reste incontournable: ils mettent sur le marché une œuvre qui contient "une partie importante" d'une œuvre dont le droit d'auteur appartient à quelqu'un d'autre. Quant à l'argument relatif à la structure juridique de certains clubs, qui seraient des coopératives, il peut s'avérer peu productif. Il pourrait affaiblir l'argument relatif au droit de propriété, car chaque membre ne se trouverait plus à acheter sur une base individuelle des cassettes ou disques en format DVD, mais plutôt une fraction, si on peut le dire, de chaque film. Dans un des cas, les "membres" du club se trouvent à louer et visionner une œuvre pour laquelle le détenteur du droit d'auteur n'a pas été compensé adéquatement.¹⁹

Il faut s'attarder davantage au statut des fournisseurs de logiciels adaptés à chaque film, que les consommateurs téléchargent par Internet. A première vue, on peut penser qu'il s'agit uniquement de la même problématique que celle qui s'est posée lorsque le logiciel de la compagnie Napster faisait fureur aux États-Unis, à la fin des années '90. La difficulté juridique venait justement du fait que Napster ne plaçait pas sur son serveur des pièces musicales tout en invitant les internautes à venir se servir. Comme la compagnie ne faisait que fournir un logiciel, on pouvait se demander si elle enfreignait la loi américaine. On a dû déterminer si elle se trouvait à autoriser les utilisateurs du logiciel à violer la loi, ce qui serait évidemment illégal. Il fallait également voir si elle commettait une "violation à une étape ultérieure", en ce sens qu'elle participait à la mise en circulation d'œuvres musicales dont elle savait ou devait savoir qu'elles avaient été produites illégalement. La jurisprudence américaine a utilisé deux concepts pour lesquels nous n'avons pas d'équivalent parfait: la "contributory infringement" et la notion de "vicarious liability". Cette problématique a déjà été étudiée.²⁰

Mais la situation ici n'est pas absolument identique. Les logiciels en jeu se trouvent à permettre d'altérer le visionnement d'un film. Les compagnies impliquées ont pour position qu'elles ne font que fournir au consommateur un produit semblable à une télécommande, mais plus sophistiqué. En effet, avec sa télécommande, le cinéphile peut couper le son à sa guise ou peser sur la touche "fast-forward" pour ne pas voir un certain passage du film. Il n'y a pas de jurisprudence portant exactement sur cette question, mais il y a eu deux décisions concernant les jeux vidéo, qui peuvent servir d'inspiration.

Dans l'affaire *Lewis Galoob Toys*,²¹ rendue en 1992 par une cour d'appel, la compagnie en litige avait mis sur le marché un appareil appelé "Game Genie". Les amateurs de jeux vidéo propriétaires de la console vendue par Nintendo pouvaient brancher leur "Game Genie" entre une cartouche de jeu et la console, ce qui permettait d'altérer le fonctionnement des cassettes: le joueur pouvait accélérer le déroulement du jeu, il pouvait rendre le personnage principal imperméable à certains dangers, et augmenter le nombre de "vies" allouées avant la fin du jeu. Le fonctionnement du Game Genie était simple, en ce qu'il altérait certaines données envoyées par la cassette à la console. Les données inscrites sur la cassette de jeu n'étaient pas altérées, mais simplement bloquées temporairement. Le juge Farris a rejeté la prétention de Nintendo à l'effet qu'un "derivative work" avait été créé, car à son avis il aurait absolument fallu que soit créé quelque chose qui soit fixe, c'est à dire qui ait un élément de permanence.²² Or, ce qui était affiché à l'écran n'incorporait pas une œuvre préexistante de façon permanente. Même si l'argument de Nintendo à l'effet qu'il n'était pas nécessaire qu'un "derivative work" ait un caractère de permanence avait été accepté, une violation de la loi n'aurait quand même pas été trouvée, parce que le Game Genie seul ne pouvait rien produire à l'écran. Il n'y avait pas de nouvelle œuvre qui soit incorporée dans le Game Genie: "... we would similarly conclude that the resulting display is not 'embodied' in the Game Genie".²³

Dans l'affaire *Micro Star v. Formgen*,²⁴ la situation factuelle était plus complexe. La compagnie Formgen distribuait le jeu "Duke Nukem 3D", qui fut immensément populaire à l'époque et où la vedette du jeu visite une cité du futur infestée de dangers. Le but était de détruire les "méchants" avant qu'ils ne vous détruisent. Le jeu comportait 29 niveaux de difficulté, ainsi qu'un logiciel permettant aux amateurs de créer leurs propres combinaisons en ce qui concernait les décors, les "méchants" de tout type, et d'autres "défis" du même genre. Les amateurs pouvaient afficher sur Internet, avec l'accord de la compagnie, les versions qu'ils avaient imaginées, pour permettre leur utilisation par d'autres. C'est exactement ce que fit Micro Star: la compagnie en téléchargéea 300, les incorpora sur un disque compact, et offrit son produit en vente. Encore ici se posait la ques-

tion de savoir si la loi avait été violée parce qu'un "derivative work" avait été créé sans permission. Pour bien comprendre la décision, il faut s'arrêter à quelques considérations techniques. Le jeu en question est composé de trois éléments. Il y a ce que le juge Kozinski a appelé le "game engine", c'est-à-dire le logiciel qui est le cœur même du programme et qui dit à la console quand lancer le jeu en question, quelles données exécuter, quelles images projeter à l'écran, quel est le son correspondant, etc. Il y a aussi des fichiers avec une extension MAP, qui contiennent toutes les variables qui s'appliquent pour chaque niveau de difficulté choisi par le joueur, et une "art library", qui est un ensemble d'images que l'unité centrale utilise en les affichant à l'écran, compte tenu des instructions du logiciel.

Contrairement à la décision précédente, on a estimé qu'il y avait création d'un "derivative work". Selon le juge, la loi était trop vague, dans sa définition de ce concept, pour permettre de trancher le litige, mais la jurisprudence s'était penchée sur la question, et avait établi que deux conditions devaient être satisfaites.²⁵ Il fallait qu'il y ait création d'une œuvre qui existait sous une forme matérielle, qui avait donc un caractère de permanence, et qui devait incorporer une partie substantielle d'une œuvre préexistante protégée, ce qui était le cas en l'occurrence. Comment expliquer cette différence importante avec *Lewis Galoob*? Elle venait du fait que les représentations audiovisuelles à l'écran n'étaient enregistrées nulle part. Dans l'affaire *Micro Star*, les diverses variations que le joueur pouvait choisir étaient inscrites dans les fichiers MAP.²⁶ Quant au deuxième élément identifié par la jurisprudence, il était aussi satisfait: Formgen devait prouver, ce qui fut fait, que les représentations audiovisuelles générées par le logiciel de *Micro Star* étaient substantiellement similaires à ce qu'elle-même avait créé, tant au niveau des idées que de leur expression concrète,²⁷ c'est-à-dire le déroulement du jeu, les personnages, l'atmosphère, etc. *Micro Star* a enfin tenté de faire jouer le fait que ce qu'elle avait créé ne contenait pas de "source art library", mais cet élément a été rejeté parce qu'il n'était pas nécessaire pour qu'il y ait infraction à la loi. *Micro Star* avait reproduit l'essentiel de l'œuvre originale, et ce faisant elle empiétait sur le droit exclusif du créateur de mettre en marché des produits dérivés.

On voit donc que la différence entre les deux décisions tient à un élément qui, pour l'amateur de jeu, apparaît minime, en ce sens que les deux produits donnent un résultat semblable. Qu'en est-il du cas qui nous intéresse? Nous partageons l'avis de plusieurs commentateurs à l'effet que les logiciels créés pour utilisation avec un film en particulier sont à mi-chemin entre ce qui était le cas dans ces deux décisions.²⁸ Tout dépend, en fait, des caractéristiques du logiciel utilisé, et il y en a plusieurs sur le marché à l'heure actuelle. S'il s'agit d'un logiciel qui ne "crée" aucune nouvelle œuvre permanente sur le DVD contenant le film, ou sur le disque dur d'un ordinateur, qui ne fait qu'appliquer des

instructions pour enlever le son ou des images, et, surtout, où l'utilisateur doit à chaque utilisation refaire ses choix faute de quoi le film intégral est joué, il s'agit probablement d'une situation conforme à la loi.

Par contre, la situation risque d'être différente pour les logiciels qui font des choix à la place du consommateur, si lui-même n'en exprime pas ou qui conservent ses choix en mémoire, jusqu'à ce qu'ils soient changés. Il ne faut pas oublier que le consommateur doit utiliser un filtre adapté pour chaque film. Il ne s'agit donc pas simplement d'un logiciel contenant des instructions simples afin d'identifier et bloquer une image ou un son. Un logiciel qui peut remplacer une image par une autre doit nécessairement contenir quelque part une partie de l'œuvre originale. La même logique s'applique à plus forte raison pour ce qui est des logiciels qui permettent au cinéphile de créer sa propre "version" permanente du film sur le DVD et le partager avec ses amis. Dans un tel cas, il semble clair que la situation s'apparente à ce qui était en jeu dans *Micro Star*.

Les arguments relatifs aux marques de commerce

La concurrence déloyale

Les studios de cinéma auraient, à notre avis, de meilleures chances de succès devant les tribunaux s'ils invoquaient la loi américaine sur les marques de commerce, appelée *Lanham Act*.²⁹ Deux dispositions de cette loi peuvent être utilisées. Il y a d'abord l'article 43(a),³⁰ relatif à la concurrence déloyale. Il interdit toute fausse désignation d'un produit quant à son origine. Il peut être invoqué par les studios de cinéma, les cinéastes et les principaux acteurs dans un film, pour empêcher que leur nom soit associé à une œuvre qui a été de quelque façon altérée sans leur consentement. En voici les dispositions essentielles:

Any person who (...) in connection with any goods (...) uses in commerce (...) any false designation of origin (...) or false or misleading representation of fact, which is likely to cause confusion (...) as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods (...) shall be liable in a civil action.

On peut identifier trois situations factuelles visées par cette disposition. D'abord, si les clubs vidéo vendent ou louent une cassette expurgée dans son emballage original, ceci peut porter le public à croire que les studios de cinéma ont créé eux-mêmes une version modifiée de leur film ou tout au moins qu'ils ont consenti à la mise en vente d'une version modifiée. Ensuite, si le nom du cinéaste ou des principaux acteurs apparaît toujours sur l'emballage de la cassette modifiée, cela peut constituer une "false ou misleading representation of fact", c'est-à-dire une fausse allégation quant à un fait, puisqu'ils n'ont pas consenti à la modification du film. Il y aurait enfin le cas plus rare de consommateurs qui achèteraient par

erreur la version expurgée d'un film, croyant acheter une copie originale.

Par contre, la jurisprudence exige des différences plus importantes entre deux produits avant de conclure à une violation de la loi sur ce point. La principale décision aux États-Unis a été rendue en 1996 dans l'affaire *Gilliam*.³¹ Nous estimons cependant qu'elle est relativement peu utile ici, puisqu'il s'agissait d'un cas très évident. La compagnie Time-Life avait acheté les droits de distribution de certaines émissions de télévision produites par la BBC, notamment la série humoristique Monty Python. Deux émissions de 90 minutes devaient être diffusées. Cependant, le réseau ABC a, pour plusieurs motifs, amputé ces émissions de 24 minutes, ce qui représente plus du quart du total. La Court of Appeal a estimé que même si, aux États-Unis, un artiste ne peut alléguer le droit d'auteur pour empêcher la mutilation de son œuvre, il a un recours en vertu du "tort" de "unfair competition" et du *Lanham Act*. Le tribunal a conclu rapidement que la loi avait été violée, car "It is sufficient, to violate the Act that a representation of a product, although technically true, creates a false impression of the product's origin".³² Quant à l'artiste, [la cour note,] "To deform his work is to present him to the public as the creator of a work not his own, and thus makes him subject to criticism for work he has not done".³³ "La cour a estimé que ce que le public américain avait vu était une œuvre tronquée au point d'être devenue une sorte de caricature de l'œuvre originale. Il y avait donc deux infractions à la loi, car l'émission diffusée aux États-Unis était faussement présentée comme étant celle produite par la BBC",³⁴ et les coupures étaient si importantes que l'œuvre originale était méconnaissable.

Tel que mentionné, cette décision, peut difficilement s'appliquer à la problématique qui nous concerne.³⁵ Il suffirait d'abord que les clubs vidéo indiquent clairement sur les cassettes des films vendus ou loués qu'il ne s'agit pas de la version originale ou qu'ils insèrent un avis à cet effet au début de chaque film pour s'éviter des ennuis en vertu de cette disposition de la *Loi sur les marques de commerce*. De plus, comme les scènes amputées d'un film ne sont pratiquement jamais de la même ampleur que dans l'affaire *Gilliam*, il est plus difficile de prétendre que l'œuvre originale est déformée. Par contre, la jurisprudence nous enseigne qu'il doit exister une différence importante entre deux œuvres pour qu'un tribunal intervienne. Ainsi, dans une décision, on a permis à une revue juridique de modifier de façon substantielle un texte accepté pour publication en autant que le texte n'était pas déformé au point qu'on aurait pu estimer que la personne qui l'avait soumis n'en était pas l'auteur;³⁶ la revue avait agi légalement. La même conclusion fut adoptée pour une lettre publiée par un journal dans le courrier du lecteur, alors qu'elle avait été fortement remaniée.³⁷

Qu'en est-il au Canada? Les concepts énoncés dans notre *Loi sur les marques de commerce* sont très sembl-

ables à ceux existant aux États-Unis. On sait que pour une compagnie, son nom ou sa marque de commerce sont des éléments très puissants pour attirer et fidéliser sa clientèle. Ces éléments servent à identifier la personne morale qui a fabriqué un bien et servent de sceau de qualité pour le produit ainsi offert en vente. C'est pourquoi au cours des âges, la jurisprudence a élaboré le "tort" de "passing off",³⁸ maintenant codifié à l'article 7 de la loi canadienne. Les paragraphes (b) et (d) de cette disposition reprennent l'essentiel de l'article 43 de la loi américaine. Le paragraphe (b) interdit d'appeler l'attention du public sur ses marchandises de façon à causer de la confusion entre ses propres marchandises et celles d'une autre personne. Le paragraphe (d) interdit d'utiliser pour ses propres marchandises une désignation "fausse sous un rapport essentiel", de nature à tromper le public en ce qui regarde leurs caractéristiques ou leur origine géographique. La différence entre les deux dispositions tient à ce que la première interdit les représentations fausses quant à l'origine de biens, et la seconde interdit de qualifier faussement les biens qu'on cherche à vendre au Canada.

A première vue, l'article 7(b) vise précisément la situation qui nous intéresse, car il cherche à empêcher que des clubs vidéo laissent faussement croire à leurs clients que la version expurgée d'un film a été produite par les studios de cinéma ou avec leur consentement. Les auteurs enseignent ici que la malice et l'intention coupable ne constituent pas des éléments des infractions créées à l'article 7.³⁹ Malgré tout, il n'est pas évident qu'un tribunal conclurait à une violation de la loi. Nous sommes d'avis, comme bon nombre d'auteurs en droit américain,⁴⁰ que plusieurs arguments peuvent être utilisés en défense. Les modifications contenues dans les copies de films expurgés sont souvent mineures, et les consommateurs ne sont pas induits en erreur à l'effet que ces films sont produits par les grands studios ou avec leur consentement. En effet, dans ce domaine, la preuve que des consommateurs ont été induits en erreur se fait souvent par un sondage. Or de tels sondages ne devraient absolument pas être concluants. En effet, l'industrie des "e-rated movies" vise un public bien ciblé, qui recherche spécifiquement ce produit. C'est justement ce qui explique son succès! Quant aux distributeurs de logiciels, ils sont dans une position inattaquable: comme ils ne vendent ni ne distribuent de copies modifiées de film, on ne peut jamais prétendre qu'ils induisent le public en erreur.

La diminution de la valeur de l'achalandage

Enfin, les studios de cinéma peuvent invoquer une autre disposition de la loi en matière de marques de commerce, soit celle traitant de l'atteinte à la valeur ou au prestige de leur marque. L'argument est à l'effet que leur nom, comme celui des cinéastes qui ont produit les films, jouit d'une grande notoriété, d'un grand prestige,

et qu'on y porte atteinte en les associant à des produits de moindre qualité, et donc que cela affectera leur capacité à attirer une clientèle aussi nombreuse et fidèle. La notion pertinente ici s'appelle "dilution". Elle n'a été ajoutée à la loi sur les marques de commerce qu'en 1995 par le Congrès, dans la *Federal Trademark Dilution Act*. L'article 1125(c) du *Lanham Act* prévoit maintenant un recours dans le cas suivant: "The owner of a famous trademark shall be entitled (...) to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark (...) if such use (...) causes dilution of the distinctive quality of the mark". Le concept de "dilution" est défini dans la loi de 1995: "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and to distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of competition between the owner of the famous mark and other parties, or likelihood of confusion, mistake, or deception". Au Canada, c'est l'article 22 de la loi qui envisage cette réalité, sous le vocable de dépréciation de l'achalandage: "Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce".

Aux États-Unis, cinq éléments doivent être prouvés en vertu de la loi de 1995: l'existence d'une marque bien connue, le fait que la marque ait un caractère distinctif, une nouvelle entreprise qui utilise cette marque dans le cadre d'opérations commerciales, le fait que l'utilisation soit faite après que la marque principale soit devenue bien connue, et le fait que cette utilisation cause une "dilution" des caractéristiques distinctives de la marque principale.⁴¹ Traditionnellement, la notion de "dilution" englobe 2 éléments: "blurring" et "tarnishment". Le premier cas est celui d'une compagnie qui utilise la marque d'une autre pour des produits très différents, de sorte que les consommateurs ne feront plus le lien direct entre un produit en particulier et une marque de commerce ou celui d'une nouvelle marque de commerce qui ressemble beaucoup à une autre bien établie, à un tel point que les consommateurs commencent à les confondre. Le second élément réfère aux cas où une marque bien connue est reliée de quelque façon à un produit de qualité inférieure ou pouvant être perçu par des consommateurs comme incongru ou offensant.

Pour ce qui est des grands studios de cinéma ou des cinéastes les plus connus, il ne devrait pas être difficile de faire la preuve de leur notoriété, du fait que leur marque de commerce est distinctive, et du fait que les clubs vidéo utilisent leur marque de commerce dans le cours normal des affaires. Seul le dernier élément reste problématique, en ce sens qu'il n'y a pas encore beaucoup de jurisprudence l'ayant étudié. Une seule chose est sûre, en 2003 la Cour suprême des États-Unis est venue trancher une controverse qui divisait les tribunaux. Dans *Moseley v. Victoria's Secret catalogue*,⁴² il s'agissait de savoir si le concept de "dilution" exigeait la preuve de dommages réellement subis ou si une forte

probabilité suffisait. Selon le tribunal, il fallait faire la preuve de dommages, mais sans devoir aller jusqu'à prouver les effets de ces dommages, comme une perte de profits chiffrée. Dans le cas de marques semblables, une preuve circonstancielle de dommages pourrait même suffire à prouver la "dilution".

Si on applique ces éléments à notre problématique, les studios de cinéma ne pourront pas prouver une perte économique très facilement. A première vue, on peut penser que les clubs vidéo et les fournisseurs de logiciels leur soutirent une part de marché qui leur revient en vertu de leurs droits d'auteur exclusifs, soit celui de faire des adaptations de leurs films, les fameux "derivative works". Même si ceci est exact, il reste que l'essor des "e-movies" a augmenté la vente de films. Sans cette industrie, bien des familles n'auraient jamais loué ou acheté un film, car il ne correspondait pas à leurs valeurs morales. Les profits des studios sont donc augmentés, car on a trouvé un public additionnel pour leurs films. Le seul argument des studios serait de dire que tous les profits associés à ce nouveau créneau, plutôt qu'une partie seulement devraient leur revenir.

Les clubs vidéo peuvent aussi se défendre sur la question de fond, en disant que leurs pratiques ne constituent ni du "blurring" ni du "tarnishment" d'une marque de commerce. Leur argument consisterait à dire que leur produit n'est pas si différent de l'original qu'il cause quelque confusion que se soit chez les consommateurs, donc qu'il n'y a pas de "blurring", surtout si un avis est placé sur les cassettes vidéo indiquant qu'il s'agit d'une version expurgée. Quant à l'argument relatif au "tarnishment", les studios seraient obligés de mettre de l'avant un argument qui serait en quelques sortes pervers, en ce sens qu'ils seraient obligés de prétendre que le fait de retirer des films les scènes de grande violence, de sexualité, etc., porte atteinte à leur noble réputation! D'ailleurs, en jurisprudence, il a fallu beaucoup plus que ce que les clubs vidéo ont fait pour que les juges acceptent de conclure à une infraction à la loi. Par exemple, ce fut le cas de lorsque quelqu'un avait écrit "Enjoy Cocaine" avec la même calligraphie qu'utilise la compagnie Coke⁴³ ou quand un film sexuellement très explicite utilisait les uniformes des meneuses de claqué du club de football "Les Cowboys de Dallas".⁴⁴ Un poster qui se moquait du slogan des Guides américaines "Be Prepared" en montrant une jeune fille manifestement enceinte n'a pas été jugé inacceptable.⁴⁵

Au Canada, il y a peu de dispositions dans la *Loi sur les marques de commerce* qui causent autant de difficultés d'interprétation que l'article 22. Les positions des commentateurs sont diamétralement opposées, mais il y a tout de même certains éléments de base sur lesquels il y a consensus. L'article 22 a été ajouté en 1953 de façon à compléter les droits accordés par les articles 19 et 20. On considère que ces trois dispositions constituent le pivot de toute la loi. L'article 19 énonce le droit le plus important accordé par la loi, celui du propriétaire d'une

marque de commerce déposée⁴⁶ de l'employer en exclusivité au Canada en rapport avec les biens ou services spécifiés. L'article 20 concerne le recours en contrefaçon, c'est-à-dire que le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée est réputé violé lorsqu'une personne non admise à l'employer vend ou annonce des marchandises ou services avec une marque de commerce "créant de la confusion".⁴⁷ Selon la doctrine, le droit accordé en vertu de l'article 19 aurait une portée plus restreinte que celui de l'article 20, car l'article 19 vise un défendeur qui utilise une marque identique à celle du plaignant. En vertu de l'article 20, il suffit que la marque de commerce ou le nom commercial du défendeur crée de la confusion en ce qui concerne l'origine des biens avec la marque de commerce du plaignant.⁴⁸

On s'accorde aussi pour dire que l'article 22 est venu accorder un recours additionnel, mais on ne s'entend pas sur le sens de cette disposition. Toute la difficulté vient du verbe "employer" qu'on trouve au début de cette disposition. Celle-ci est à l'effet que "Nul ne peut employer une marque de commerce...". La question est de savoir si ce terme est limité au sens qui lui est donné à l'article 4, qui porte justement sur la question de savoir quand une marque de commerce est réputée employée. Selon cette disposition, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de propriété ou de la possession de ces marchandises, elle est apposée sur les marchandises ou sur leur emballage.

L'arrêt principal concernant l'article 22, reste encore l'affaire *Clairol*,⁴⁹ rendu par la Cour de l'Échiquier en 1968. La compagnie plaignante vendait du colorant à cheveux à des salons de coiffure, et directement aux consommatrices. Il s'agissait essentiellement du même produit, mais celui destiné au commerce de détail était présenté dans un contenant et un emballage différents, avec un dépliant explicatif et une mise en garde. La compagnie défenderesse, qui gérait un salon de coiffure pour dames, était accusée d'avoir vendu à ses clientes le colorant dans le format destiné exclusivement aux salons professionnels. La question s'est posée de savoir si ce faisant, elle avait enfreint l'article 22. Selon le tribunal, l'interprétation correcte de l'article 22 est qu'il faudrait le lire comme s'il était ainsi rédigé: "No person shall use in association with wares within the meaning of section 4 a mark that is used by another person...".⁵⁰ Les auteurs Richard et Carrière sont en désaccord complet avec cet énoncé car s'il est exact, l'article 22 n'ajouterait rien à ce qui est déjà prévu aux articles 19 et 20: "Si l'article 22 doit avoir une signification, l'expression 'emploi' qu'il contient doit inclure un 'emploi' qui va au-delà de la définition de l'article 4".⁵¹ Ainsi, l'emploi d'une marque de commerce, même s'il n'est pas fait spécifiquement pour distinguer ses propres marchandises, serait illégal

s'il a pour conséquence de diminuer la valeur de l'achalandage d'une compagnie. Gill et Jolliffe, pour leur part, soutiennent le contraire: "However, for sec. 22 to be properly invoked, the defendant must be using the trade-mark as the term *use* is defined by ss. 2 and 4 of the Act".⁵²

Nous n'avons pas à nous étendre davantage sur cette controverse, car dans le cas qui nous concerne, les clubs vidéo ne changent pas l'emballage initial des films. Ils utilisent la même marque de commerce, pour un même produit. Ils n'insèrent pas un film expurgé dans un emballage différent. Cependant, un autre élément de l'article 22 soulève des difficultés additionnelles d'application en l'espèce. Il faut déterminer le sens des mots: "d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce" à la fin du premier paragraphe. Selon Gill et Jolliffe, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à la loi, qu'il y ait "confusion" entre deux produits, ni même une preuve de diminution de ventes. Il suffit qu'une pratique commerciale porte atteinte au prestige de la marque d'une entreprise: "Depreciation of that value occurs whether arising through a reduction of the esteem in which the mark itself is held or through the direct persuasion and enticement of customers who would otherwise buy or continue to buy the goods bearing the trade-mark".⁵³ C'est la preuve de cet élément qui risque d'être déficiente dans le cas d'une poursuite. Les autres éléments constitutifs de l'article 22 sont tous présents. Premièrement, les clubs vidéo utilisent bien la marque de commerce d'une autre entreprise. Deuxièmement, l'élément de confusion entre deux marques n'a pas à être présent. Troisièmement, le plaignant n'a pas à prouver qu'on a agi de façon à tromper le consommateur quant à l'origine des biens qu'on lui offre, et il n'est pas nécessaire que la marque qu'on utilise le soit "en tant que marque de commerce". Par contre, il faut prouver, comme dernier élément, une baisse de prestige de la marque des studios de cinéma.⁵⁴ Tel que dit précédemment, les clubs vidéo et les vendeurs de logiciels augmentent les ventes de copies de films, et enlèvent les éléments qui, aux yeux de plusieurs, déprécient la bonne réputation des studios! En un sens, on pourrait même prétendre que ce qu'ils font rehausse le prestige des studios. Il se peut donc qu'ils ne puissent être poursuivis qu'en vertu des dispositions de la loi relatives à la concurrence déloyale. C'est d'ailleurs l'objectif essentiel de cette infraction que d'interdire toute fausse représentation quant à l'origine de biens ou services. Il s'agit, au fond, du principal reproche qu'on peut adresser aux entreprises comme CleanFlicks c'est-à-dire que certains consommateurs croient erronément que la version expurgée d'un film a été faite par un studio de cinéma ou avec son consentement ou, plus rarement que les consommateurs sont induits en erreur en achetant une copie épurée en pensant qu'ils se procurent l'original.

Conclusion

On peut conclure rapidement en disant, comme la plupart des auteurs en doctrine,⁵⁵ que la présente problématique pourrait trouver une solution rapide et simple, si les studios de cinéma le voulaient bien. Il suffirait en effet qu'ils décident d'occuper le créneau qui a été identifié par les compagnies comme ClearPlay et CleanFlicks. Ces entreprises ont montré que la technologie moderne permet, à peu de frais, de réaliser une version différente d'un film, et qu'il y a une demande non négligeable chez les consommateurs pour une version qu'ils pourront visionner avec leurs enfants. Tant la loi américaine que la loi canadienne reconnaissent clairement aux studios de cinéma le droit de faire ces produits dérivés.

Une autre voie à explorer serait de procéder par licence. Les lois des deux pays traitent de cette notion. Au Canada, c'est l'article 13(4) qui est la disposition pertinente, à l'effet que le titulaire du droit d'auteur sur une œuvre "peut également concéder, par licence, un intérêt quelconque dans ce droit". La notion de licence permet à un détenteur du droit d'auteur sur une œuvre d'autoriser quelqu'un à exercer, pendant un certain temps, l'un de ses droits exclusifs, en l'occurrence, le droit de faire une version modifiée d'un film. Il suffirait que les studios se gardent un droit de regard sur le produit fini avant de donner le feu vert pour qu'il soit offert au grand public. Dans un tel cas, les problèmes relatifs aux marques de

commerce seraient également réglés. Les versions mises en vente ayant été autorisées, on ne pourrait plus parler de "passing-off", ni de dépréciation de la valeur de l'achalandage.

Dans ces deux hypothèses, les studios sont financièrement avantagés, parce que leurs films sont loués ou achetés par un plus grand nombre de personnes, de sorte qu'on devine que leur résistance actuelle tient à autre chose.⁵⁶ Il est facile d'imaginer qu'ils ne veulent pas offenser les cinéastes qui veulent conserver l'intégrité de "leur" film et qu'ils ne veulent pas que soient mises en circulation cinq ou dix versions différentes du même film, plus ou moins expurgées.

Cependant, à notre avis, ce combat est déjà perdu. Visiblement, la voie de l'avenir en ce domaine n'est pas celle des clubs vidéo, mais celle des logiciels permettant aux consommateurs de décider par eux-mêmes de la version du film qu'ils vont visionner seuls ou en famille. Or, en ce domaine, si l'histoire du droit d'auteur nous enseigne quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'une technologie nouvelle est apparue, les détenteurs de droits d'auteur qui ont cherché à empêcher son expansion ont toujours essuyé un échec devant les tribunaux.⁵⁷ Ils ont plutôt été obligés d'adapter leur façon d'exploiter financièrement leurs droits, de façon à tenir compte des nouvelles technologies. C'est probablement ce que devront faire les studios de cinéma.

Notes:

¹ *Huntsman c. Soderbergh*, No. 02-CV-1662 (D. Colorado 2002). Sur le site de Westlaw: 2002 WL 32153735.

² En fait, on réalise que les sociétés occidentales sont devenues de plus en plus permissives au sujet de ce qui était traditionnellement jugé "offensant". Même au niveau de la télévision, le public est souvent confronté à des propos injurieux, et à des scènes avec une forte connotation sexuelle. Une étude a aussi montré que dans un film typique, il y a une scène de violence à toutes les 4 minutes en moyenne. Cf. Carrie Bayer, "Fighting for Control: Movie Studios and the Battle Over Third-Party Revisions", (2004) *U. Ill. L. Rev.* 967, à la p. 968.

³ "Parental Guidance" ou "Restricted".

⁴ René Pepin, "Les consommateurs et les clubs vidéo ont-ils le droit de modifier les films à leur guise?" (2004) 3 *C.J.L.T.* 57.

⁵ En 2004, un membre du Congrès, Lamar Smith, a proposé la loi "Family Movie Act" (H.R. 4586, 108th Cong. 2d session, 2004), légalisant l'utilisation de la technologie CVP (« customized video playback ») à des fins personnelles, mais la loi n'a pas été adoptée. En février 2005 une version semblable a été présentée et approuvée au Sénat, la "Family Entertainment and Copyright Act", puis envoyée à la Chambre des Représentants (H.R. 357, 109th Cong.). Sommairement, son Titre Deux amende l'article 110 du *Copyright Act*, prévoyant des exceptions à l'énumération des droits exclusifs des créateurs, en ajoutant le fait de faire des modifications "imperceptibles" à un film par ou à la demande d'un membre d'une famille. Comme modifications "imperceptibles", la loi ne prévoit que la suppression d'images ou de son, jamais d'ajouts. Également, lorsqu'un ordinateur est utilisé, il ne faut pas qu'une copie permanente soit faite. Le même Titre Deux ajoute que la personne qui agit conformément à la loi sur le droit d'auteur ne peut avoir enfreint la loi sur les marques de commerce. Quant aux manufacturiers ou distributeurs d'appareils ou mécanismes permettant des modifications aux films, ils agiront légalement seulement s'ils indiquent clairement au début de chaque film qu'il s'agit d'une version altérée.

⁶ Voir à ce sujet Nicole G. Farrell, "Frankly Wo Do Give a... Darn! Hollywood's Battle Against Unauthorised Editing of Motion Pictures: the Clean Flicks Case" (2003) *Utah L. Rev.* 1041, à la p. 1042, où elle rappelle

qu'à l'Université Brigham Young, gérée par la communauté Mormone, les films présentés dans le cinéma de l'institution étaient rarement en version intégrale. Voir aussi Christina Mitakis, "Film & TV: the E-Rated Industry: Fair Use Sheep ou Infringing Goat?", (2004) 6 *Vand. J. Ent. L. & Prac.* 291.

⁷ Cf. Sharon W. Nokes, "E-Rated Movies: Coming Soon to a Home Theater Near You?", (2004) 92 *Geo. L. J.* 611, à la p. 612.

⁸ *Ibid.* à la p. 613-615. Il y a un très grand nombre d'articles parus dans les revues américaines depuis 2002 sur le sujet qui nous intéresse, mais celui de Mme Nokes nous apparaît être l'un des meilleurs. Eric Hiatt rapporte que la compagnie qui gère le site Internet Netflix.com avait en 2004 plus de 600,000 abonnés. Cf. "The 'Dirt' on Digital 'Sanitizing': *Droit Moral, Artistic Integrity and the Directors Guild of America v. CleanFlicks et al'*", (2004) 30 *Rutgers Computer & Tech. L. J.* 375, à la p.378.

⁹ Cf. Nokes, *supra*, note 7 aux pp. 619-624.

¹⁰ La technologie a été mise au point par la compagnie Trilog Studios, et son produit s'appelle MovieMask. Voir la description qu'en fait Ashley Kerns, "Notes & Comments: Modified to Fit Your Screen: DVD Playback Technology, Copyright Infringement or Fair Use?" (2004) 24 *Loy. L.A. Ent. L. J.* 483, à la p. 486-7. Pour une description de la technique employée par chacune des principales compagnies impliquées, voir L. J. M. Silvey, "Cutting Out the 'Good' Parts: the Copyright Controversy Over Creating Sanitized Versions of VHS/DVD Movies", (2004) 33 *Sw. U.L.Rev.* 419, à la p. 423-427.

¹¹ Nokes rapporte, *supra* note 7 à la p. 623, que la compagnie Trilog Studios est en pourparlers avec Sony pour que sa technologie soit intégrée dans les appareils PlayStation.

¹² S. Nokes, *supra* note 7, présente une bonne étude de l'histoire du litige, aux pp. 623-627.

¹³ Voir le *Copyright Act*, au Titre 17 du U.S.C.A., s. 101 et ss. Dans les contrats qu'ils font signer aux cinéastes, acteurs et techniciens, les studios indiquent clairement que tout le monde travaille à titre d'employé, de sorte qu'il n'y a pas d'ambiguïté à savoir qui détient les droits d'auteur:

c'est l'employeur, comme prévu à l'art. 101, à la définition de l'expression "work for hire".

¹⁴ *Loi sur le droit d'auteur*, L.R.C. 1985, ch. C-42.

¹⁵ Dans ce cas c'est l'employeur, aux termes de l'art. 13(3) de la loi canadienne, *supra*, note 14, qui se voit accordé le droit d'auteur, sauf convention contraire.

¹⁶ Cette position ne nous semble plus faire de doutes depuis la décision de la Cour suprême dans l'affaire *CCH Canadian Ltée c. Barreau du Haut-Canada* (2004 CSC 13). La cour a jugé que le Barreau ontarien, qui gère la "Grande bibliothèque" d'Osgoode Hall, à Toronto, ne violait pas la loi en offrant à la communauté juridique le service de photocopie et d'envoi électronique d'extraits de livres, d'articles de doctrine, de jugements, etc. Elle n'autorisait pas non plus ses usagers à commettre un acte illégal en leur permettant de photocopier à leur guise les documents. Cf. les par. 47 à 72. Les juges ont aussi estimé que la notion d'utilisation équitable ne doit plus être vue comme une exception que l'on peut soulever une fois la preuve de violation de la loi établie. C'est plutôt "une partie intégrante de la loi" (par. 48) qui, lorsqu'applicable, fait en sorte que la loi n'aura pas été violée. La notion d'utilisation équitable doit aussi être interprétée largement (par. 48).

¹⁷ On a aussi invoqué le droit à la liberté d'expression, qui est constitutionnellement protégée tant au Canada qu'aux États-Unis. Mais on comprendra qu'il n'était pas du tout dans notre intention de traiter de questions qui ne relèvent plus du tout du droit de la propriété intellectuelle.

¹⁸ *Loi sur les marques de commerce* L.R.C. 1985, ch. T-13. C'est surtout l'article 7(b) qui est en cause, car c'est cette disposition qui interdit "d'appeler l'attention du public sur ses marchandises (...) de manière à causer (...) de la confusion (...) entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre".

¹⁹ Il s'agit de la vision des choses de S. Nokes, *supra* note 7 à la p. 646 et ss.

²⁰ Voir notre texte "L'échange de fichiers musicaux par Internet: où en sommes-nous à la fin de l'année 2002?" (2003) 15 *C.P.I.* 947, à la p. 961-70.

²¹ *Lewis Galoob Toys v. Nintendo of America*, 964 F.2d 965 (9th Cir. 1992).

²² *Ibid.* à la p. 968: "The Act's definition of 'derivative work', in contrast, lacks any such reference to fixation."

²³ *Ibid.*

²⁴ 154 F. 3d 1107 (9e Cir., 1998).

²⁵ *Ibid.* à la p. 1110-11. Cependant, cette question de savoir si un "derivative work" doit avoir un caractère de permanence pour déterminer s'il y a infraction à la loi n'est pas définitivement tranchée. Voir, par exemple, M.P. Glasser, "To Clean or Not to Clean: an Analysis of the Copyright and Trademark Issues Surrounding the Legal Battle Between Third Party Film Editors and the Film Industry" 22 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 129, à la p. 156-163.

²⁶ *Ibid.* à la p. 1111.

²⁷ *Ibid.* à la p. 1112.

²⁸ Voir notamment l'avis de S. Nokes, *supra* note 7, à la p. 650: "Because virtual editing technologies are relatively new, little precedent exists to support either side's contention". Et à la p. 656: "When applying *Galoob* and *Micro Star* to the CleanFlicks case, it seems that current CVP technologies fall in the middle of these two extremes". Cf. aussi M. Bethards, "Can Moral Rights Be Used to Protect Immorality? Editing Motion Pictures to Remove Objectionable Content" (2003) 3 *Va. Sports & Ent. L.J.* 1, à la p. 7-8, et M. P. Glasser, "To Clean or Not to Clean: an Analysis of the Copyright and Trademark Issues Surrounding the Legal Battle Between Third Party Film Editors and the Film Industry", (2004) 22 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 129, à la p. 149-150.

²⁹ Titre 15 U.S.C.A. Pour une bonne analyse des arguments des studios de cinéma en matière de concurrence déloyale, voir Nikki D. Pope, "Sniping Private Ryan: the Clean Flicks(R) Fight to Sanitize Movies" (2004) 20 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 1045, à la p. 1057-62.

³⁰ Dans la codification des lois, cette disposition est devenue l'article 1125(a) du Titre 15.

³¹ *Gilliam c. American Broadcasting Companies Inc.*, 538 F.2d 14 (S.D.N.Y. 1996).

³² *Ibid.* à la p. 24.

³³ *Ibid.*

³⁴ Soulignons que dans cette affaire, un des deux juges, quoique non dissident, a estimé qu'il n'y avait pas de recours en vertu du *Lanham Act*, car il

ne protège pas l'intégrité artistique d'une œuvre, mais plutôt la question de savoir s'il y a une description fautive de l'origine d'un produit. Voir les propos du juge Gurfein à la p. 27. D'ailleurs, dès 1947 la Cour suprême, dans *Champion Spark Plug Co. v. Sanders* (331 U.S. 125(1947)) a jugé que tant que le consommateur n'est pas induit en erreur quant à l'origine d'un produit, il est légal pour une compagnie d'utiliser sa propre marque de commerce sur un produit reconditionné.

³⁵ Il faut dire cependant que certains auteurs sont beaucoup plus nuancés dans leur jugement. Voir, par exemple, M. Kurzer, "Who Has the Right to Edit a Movie? An Analysis of Hollywood's Efforts to Stop Companies from Cleaning up their Works of Art" (2004) 11 *U.C.L.A. Ent. L. Rev.* 41, aux pp. 47-53.

³⁶ *Choe v. Fordham University School of Law* 920 F. Supp. 44 (S.D.N.Y. 1995).

³⁷ Voir *Lish v. Harper's Magazine*, 807 F. Supp. 1090 (S.D.N.Y. 1992).

³⁸ On ne doit pas se méprendre en pensant que les notions de concurrence déloyale et de "passing off" sont identiques. Le "passing off" n'est qu'un des moyens légaux qu'une personne peut utiliser pour s'attaquer à quelqu'un qui lui fait de la concurrence déloyale. Cf. K. Gill et R.S. Joliffe, *Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition*, Toronto, Carswell, à la p. 4-4.

³⁹ Voir, notamment, H. Richard et L. Carrière, *Loi canadienne sur les marques de commerce annotée*, Toronto, Carswell, 2000, à la p. 126-7. Cependant, tous ne sont pas d'un avis aussi catégorique. Ainsi Gill et Joliffe écrivent-ils dans leur traité (*supra* note 38 à la p. 4-83): "It is not enough to show that the defendant's mark (...) is similar to that used by the plaintiff to satisfy the necessary element of misrepresentation. It must be shown that these features are calculated to cause the defendant's product to be mistaken for or confused with the plaintiff as source." En droit américain, l'élément intentionnel semble bien présent. Voir notamment N.G. Farrell, *supra* note 6 à la p. 1053: "... courts ask whether the actor intended to deceive the public and derive a benefit from another's reputation or goodwill by passing off his or her goods as those of the person with the recognizable mark."

⁴⁰ Notamment M. Bethards, *supra* note 28 aux pp. 22 et ss, qui étaye bien tous ces motifs.

⁴¹ Sur la question de la "dilution", voir M. Kurzer, *supra* note 35 à la p. 55 et ss, N. G. Farrell, *supra* note 6 aux pp. 1057 et ss, et D. Williams, "Sanitizing the Obscene: Fighting for the Right to Edit Objectionable Film Content" 12 *Vill. Sports & Ent. L. Forum* 161, à la p. 168 et ss.

⁴² 537 U. S. 418 (2003).

⁴³ *Coca-Cola v. Gemini Rising Inc.*, 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y.1972).

⁴⁴ *Cowboy Cheerleaders Co. v. Pussycat Cinemas*, 604 F. 2d. 200 (S.D.N.Y. 1979).

⁴⁵ *Girl Scouts of America v. Personal Posters Mfg.*, 304 F. Supp. 1228 (S.D.N.Y. 1969).

⁴⁶ C'est-à-dire une marque dont la demande d'enregistrement a été acceptée et qui apparaît aux registres officiels. Voir la définition de "marque de commerce déposée" à l'article 2 de la loi.

⁴⁷ Il y a encore un débat en doctrine à savoir si les articles 19 et 20 créent deux droits distincts. Voir Gill et Joliffe, *supra* note 38 à la p. 7-2.

⁴⁸ *Ibid.* à la p. 7-4.

⁴⁹ *Clairol International Corp. v. Thomas Supply & Equipment Co.* (1968) 55 C.P.R. 176 (C. de l'É).

⁵⁰ *Ibid.* à la p. 196.

⁵¹ Hugues Richard et Laurent Carrière, *supra* note 39 à la p. 313.

⁵² *Supra*, note 38, à la p. 7-22.

⁵³ *Ibid.* à la p. 7-25.

⁵⁴ *Ibid.* à la p. 7-26 et 7-27.

⁵⁵ Voir, notamment, L. Silvey, *supra*, note 10 aux pp. 444-5.

⁵⁶ Pour une analyse de ces diverses motivations, voir N. Pope, *supra* note 29 aux pp. 1070-2.

⁵⁷ Ce fut le cas lorsque les pianos mécaniques furent mis au point, ainsi que dans les années '80 quand les studios de cinéma ont cherché à empêcher la compagnie Sony de mettre en vente les premiers appareils vidéo: *Sony Corp. of America v. Universal City Studios* 104 S. Ct. 774 (1984).