

**EXPLOITATION DE
L'IDENTITE COMMERCIALE
DE L'ARTISTE :
MERCHANDISING
D'IMAGES D'ŒUVRES DES
BEAUX-ARTS**

Jane C. GINSBURG

Professeur
Columbia University School
of Law, New York

**EXPLOTACION
COMERCIAL DE LA
PERSONALIDAD DEL ARTISTA:
COMERCIALIZACION DE
IMAGENES DE OBRAS DE ARTE**

Jane C. GINSBURG

Profesora
Facultad de Leyes de la
Universidad de Columbia,
Nueva York

Introduction

Le "merchandising" n'est pas un nouveau venu sur la scène du droit d'auteur. La société Walt Disney prévoyait déjà dans les années 30 les bénéfices économiques considérables qu'elle réaliserait en autorisant moyennant rémunération l'utilisation d'images des personnages de ses dessins animés sur divers supports et produits de consommation, allant des publications jusqu'aux peluches, vêtements et articles de maison. Tout dernièrement, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a préparé une étude de droit comparé très complète sur "L'exploitation commerciale des personnages" (1). Cependant, le merchandising d'images d'œuvres des beaux-arts est un phénomène plus récent et la doctrine y a prêté jusqu'à présent moins d'attention. Les quelques observations préliminaires présentées dans le présent article sont fondées essentiellement sur le droit de propriété intellectuelle des Etats-Unis et ont trait aux problèmes de droit d'auteur et de marques que soulève le merchandising d'images tirées des œuvres de grands artistes modernes tels que Picasso, Dali, Matisse et Mondrian ou d'images inspirées par de telles œuvres.

Introducción

El fenómeno de la comercialización no es ningún recién llegado al escenario del Derecho de Autor. En efecto, ya en los años treinta, la Sociedad Walt Disney preveía los considerables beneficios económicos que obtendría al autorizar el uso -contra remuneración- de las imágenes de los personajes de sus dibujos animados incorporados a diversos soportes y productos de consumo que irían desde publicaciones hasta peluches, vestidos y artículos para el hogar. Hace muy poco, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual llevó a cabo un completísimo Estudio de Derecho Comparado relativo a "La Explotación Comercial de Personajes" (1). Esto, no obstante, la comercialización de imágenes de obras de arte es un fenómeno más reciente al cual la Doctrina le ha dedicado menos atención, hasta ahora. Algunas observaciones preliminares contenidas en este Artículo se basan, esencialmente, en el Derecho de la Propiedad Intelectual en Estados Unidos y se refieren a los problemas de Derecho de Autor y de Derecho Marcario que suscita la comercialización de imágenes tomadas de obras de grandes artistas modernos tales como Picasso, Dalí, Matisse y Mondrian, o de imágenes inspiradas en tales obras.

**EXPLOITING THE ARTIST'S COMMERCIAL IDENTITY:
THE MERCHANDIZING OF ART IMAGES**

Jane C. GINSBURG

Professor,
Columbia University School of Law,
New York

Introduction

“Merchandizing properties” are not a recent arrival on the copyright scene. As early as the 1930s, the Walt Disney Company foresaw the substantial economic gains from licensing the images of its animated motion picture characters in a variety of consumer media, from publications, to soft toys, clothing and household items. Most recently, the World Intellectual Property Organization has prepared a substantial comparative law study of “Character Merchandizing” (1). The merchandizing of fine arts images, however, is a more recent development, and is one that has so far received less attention from academic commentators. This article offers some preliminary observations, based primarily on United States intellectual property law, concerning the copyright and trademark issues implicated in the merchandizing of images drawn from, or inspired by, works of leading modern artists, such as Picasso, Dali, Matisse and Mondrian.

Avant de procéder à l'analyse juridique de ce phénomène, il n'est pas inutile d'évoquer brièvement la situation commerciale. Les articles de journaux et de revues professionnelles qui, au cours de l'an passé, ont abordé cette question aux Etats-Unis révèlent l'ampleur et l'importance de l'exploitation commerciale d'images d'œuvres des beaux-arts. Par exemple, les magasins qui vendent des reproductions d'œuvres appartenant aux collections des grands musées d'art des Etats-Unis se sont multipliés ces dernières années. Le Metropolitan Museum of Art à New York, en plus de la boutique et de la maison de vente par correspondance qu'il possède sur place, a ouvert l'année dernière un troisième magasin dans la région de Los Angeles et un autre à Denver, Colorado. Ce musée a déjà ouvert "6 boutiques du Metropolitan Museum of Art à l'étranger et plus précisément au Japon, à Taïwan, à Hong-Kong, au Mexique et dans diverses villes européennes" (2). On prévoyait que les ventes de la boutique du nouveau Musée d'Art Moderne de San Francisco s'élèveraient à USD 3,8 millions la première année (la boutique devait ouvrir trois mois avant le musée lui-même !) ; et le chiffre d'affaires des quatre boutiques de l'Institut d'Art de Chicago situés dans la région de Chicago est de USD 10 millions par an (3). En 1993, les ventes au détail d'articles faisant l'objet de licences délivrées soit par des musées, soit par des artistes contemporains ou leurs héritiers se sont élevées aux Etats-Unis et au Canada à USD 4,74 milliards (3A).

Si de nombreux articles - tels que les reproductions de bijoux d'Egypte antique ou les moulages de petit format de statues grecques de la période classique - vendus par les magasins des musées et autres boutiques similaires

Antes de proceder al análisis jurídico de este fenómeno, no es inútil evocar brevemente la situación comercial. Los artículos de periódicos y de revistas profesionales que durante el año pasado abordaron este asunto en Estados Unidos, ponen de manifiesto la amplitud y la importancia de la explotación comercial de las imágenes de las obras de arte. Por ejemplo, las tiendas que venden reproducciones de obras de arte pertenecientes a las colecciones de los grandes museos de arte de Estados Unidos se han multiplicado en los últimos años. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, adicionalmente a su almacén y a la casa de ventas por correspondencia que posee localmente, el año pasado abrió una tercera tienda en la región de Los Angeles, y otra en Denver, Colorado. Este Museo ya ha abierto "diez y seis tiendas del Museo Metropolitano de Arte en el extranjero, y más exactamente en Japón, Taiwan, Hong Kong y Méjico, así como en diversas ciudades europeas" (2). Se preveía que las ventas de la tienda del nuevo Museo de Arte Moderno de San Francisco se elevarían a 3,8 millones de dólares en el primer año (la tienda debía abrir tres meses antes que el museo mismo!); y el monto de los negocios de las cuatro tiendas del Instituto de Arte de Chicago, situado en la región de Chicago es de diez millones de dólares anuales (3). En 1993, las ventas al detal de artículos que han sido objeto de licencias concedidas ya sea por los Museos o por los artistas contemporáneos o por sus herederos, se elevaron a 4.740 millones de dólares (3A), en Estados Unidos y Canadá.

Si bien es cierto que numerosos artículos -tales como reproducciones de joyas del antiguo Egipto o fundiciones de pequeño formato de estatuas griegas del período clásico- vendidos por las tiendas de los museos y otros comercios similares

Before undertaking the legal analysis, it is worth briefly surveying the commercial arena. U.S. newspaper and trade journal reports during the last year reveal the breadth and significance of art image merchandizing. For example, shops purveying reproductions of items in the collections of major U.S. art museums have proliferated in recent years. The Metropolitan Museum of Art in New York City, in addition to its home-based boutique and mail-order business, last year opened a third Metropolitan Museum of Art shop in the Los Angeles area, and one in Denver, Colorado. The Museum had already established "16 international Metropolitan Museum of Art shops in Japan, Taiwan, Hong Kong, Mexico and in various locations throughout Europe" (2). The newly-opened MuseumStore at the new San Francisco Museum of Modern Art was expected to have \$ 3.8 million in sales during its first year (the store was open three months before the museum itself!); and the four Chicago-area stores of the Art Institute of Chicago enjoy \$ 10 million in sales annually (3). In 1993, retail sales in the U.S. and Canada from licensing by museums, contemporary artists, and artists' estates totalled \$ 4.74 billion (3A).

While many of the items - such as reproductions of ancient Egyptian jewelry, or miniature casts of classical Greek statues - sold in museum shops and similar emporia are undisputably in the public domain, many

appartiennent incontestablement au domaine public, beaucoup d'autres articles objet des campagnes promotionnelles puisent, directement ou indirectement, dans le répertoire d'œuvres des artistes du 20ème siècle. Par exemple, l'Institut d'Art de Chicago vend un parapluie, "inspiré par le surréaliste Magritte, qui est noir à l'extérieur mais dont l'intérieur révèle, lorsqu'on l'ouvre, un ciel bleu éclatant orné de nuages" (4). Le Tampa Museum of Art (Floride) vend au prix de USD 12,95 des "puzzles d'œuvres d'art célèbres, y compris le Pont d'Argenteuil de Monet. Le prix des cravates et des chaussettes sur lesquelles sont reproduites des œuvres d'art célèbres est de USD 18. Les montres de Picasso coûtent USD 40" (5). Le Norman Rockwell Museum dans le Massachusetts propose un éventail - qui va des cartes jusqu'aux bretelles - de 1200 articles différents sur lesquels sont reproduites, en tout ou en partie, des images de la vie en Amérique au milieu du 20ème siècle tirées des tableaux et gravures populaires de Rockwell (6).

Le caractère protégé de l'œuvre d'art originale et l'accroissement du marché des produits de promotion commerciale, autorisés et non autorisés, soulèvent un certain nombre de questions dont certaines, que j'ai abordées ailleurs (7), concernent l'identité du détenteur du droit d'auteur sur l'œuvre d'art. Dans le cadre de la présente étude, je voudrais ouvrir l'éventail des problèmes de fond qui se posent en matière de droit d'auteur, en partant des moins difficiles pour aller aux plus difficiles (1). Les problèmes de droit d'auteur les plus simples qui peuvent se poser proviennent de la reproduction de l'intégralité ou d'une partie substantielle de l'image sans le consentement du titulaire du droit

pertenecen indiscutiblemente al dominio público, muchos otros artículos objeto de las campañas promocionales se nutren, directa o indirectamente, del repertorio de obras de artistas del siglo XX. Por ejemplo, el Instituto de Arte de Chicago vende un paraguas, "inspirado en el surrealista Magritte, negro por fuera pero en cuyo interior; una vez que se abre, aparece un cielo de esplendoroso azul adornado de nubes" (4). El Museo de Arte de Tampa en Florida, vende, al precio de doce dólares con noventa y cinco céntimos "rompecabezas de obras de arte célebres dentro de las cuales está comprendido el Pont d'Argenteuil de Monet. El precio de las corbatas y los zapatos sobre los que se han reproducido obras de arte célebres, es de diez y ocho dólares. Los relojes de Picasso cuestan cuarenta dólares" (5). El Museo Norman Rockwell de Massachusetts propone una gama -que va desde tarjetas hasta tirantes para pantalones- de mil doscientos artículos diferentes sobre los que se han reproducido, total o parcialmente, imágenes de la vida de Norteamérica de mediados del siglo XX extraídas de cuadros y grabados populares de Rockwell (6).

El hecho de que la obra de arte original se halle protegida, y el incremento del mercado de productos de promoción comercial, autorizados o no autorizados, suscitan una pluralidad de inquietudes algunas de las cuales yo he analizado en otro trabajo (7), relativas a la identidad de quien detenta el derecho de autor respecto a la obra de arte. En el marco del presente Estudio, quisiera abrir el abanico de los problemas de fondo que se presentan en materia de Derecho de Autor partiendo de los menos difíciles para llegar a los más difíciles (1). Los problemas más sencillos que pueden presentarse en cuanto al Derecho de Autor emanan de la reproducción total de la imagen o de una parte substancial de ésta, sin el consentimiento del titular del

other objects of a merchandizing campaign derive from the work of 20th-century artists. For example, Chicago's Art Institute purveys an umbrella "inspired by the surrealist Magritte, [that] is black on the outside but reveals when open an underside of bright blue sky and a pattern of clouds" (4). The Tampa (Florida) Museum of Art offers "puzzles of famous art works, including the Bridge at Argenteuil by Monet, for \$ 12.95. Ties and socks with famous art are \$ 18. Picasso watches are \$ 40" (5). The Norman Rockwell Museum in Massachusetts proposes 1200 different items - from note cards to trouser suspenders - incorporating whole or partial images from Rockwell's popular paintings and prints depicting mid-20th century American life (6).

The subsistence of copyright protection in the original artworks, together with the burgeoning market for merchandizing properties - licensed and counterfeit, raise a variety of legal questions. Some of the questions concern the identity of the copyright holder in the artwork, a subject I have addressed elsewhere (7). For present purposes, I wish to delineate a continuum of substantive copyright problems, ranging from the least to the most problematic (I). The most straightforward copyright issues arise from the full or substantial reproduction of the image, without the copyright owner's consent. These issues have both moral and economic

d'auteur. Ces problèmes sont de deux ordres, l'un moral, l'autre économique (A). Les exemples les plus problématiques concernent la reproduction indirecte, soit sous la forme d'une variation dérivée de l'œuvre originale, soit, ce qui est plus difficile encore, sous la forme d'une œuvre "inspirée par" l'œuvre d'un artiste dans son ensemble sans que soit imitée telle ou telle œuvre particulière de l'artiste (B). Après avoir examiné la portée, et les limites, de la loi sur le droit d'auteur en cas d'appropriation du style et de la réputation commerciale d'un artiste, je me pencherai sur la question de savoir dans quelle mesure la législation sur les marques (sur la concurrence déloyale) pourrait -ou devrait- combler les lacunes du droit d'auteur (II).

I. Problèmes de droit d'auteur : reproductions et œuvres dérivées

A. Cas manifestes

Le marché traditionnel des reproductions d'œuvres d'art était axé sur les utilisations par impression sur supports "papier" : livres d'art, posters, cartes postales. De telles utilisations ne posaient aucun problème juridique difficile : elles consistaient en la reproduction de l'ensemble ou d'une partie importante de l'œuvre, souvent sur des supports de caractère similaire. Si, dans de tels cas, l'œuvre était toujours protégée, l'autorisation du titulaire du droit d'auteur était requise. De même, la reproduction de l'image dans d'autres contextes, par exemple, sur des tee-shirts, du linge, des rideaux de douche et d'autres objets d'utilité, relève du droit d'autorisation du titulaire du droit d'auteur. En effet, la loi des Etats-Unis sur le droit d'auteur précise que : "le droit exclusif de reproduire une œuvre de peinture, des arts graphiques ou

derecho de autor. Estos problemas son de dos tipos: uno, moral y otro, económico (A). Los ejemplos más problemáticos se refieren a la reproducción indirecta, ya sea bajo la forma de una variación derivada de la obra original, o bien (lo cual es aún más difícil) bajo la forma de una obra "inspirada en" la obra de un artista en su conjunto, sin que se trate de que haya sido imitada tal o cual obra particular del artista (B). Después de haber examinado el alcance, y los límites, de la Ley sobre Derecho de Autor en el evento de la apropiación del estilo y de la reputación comercial de un artista, me inclinaré hacia la inquietud por determinar en qué medida la legislación sobre marcas (sobre competencia desleal) podría o debería llenar las lagunas del Derecho de Autor (II).

I. Problemas de Derecho de Autor: reproducciones y obras derivadas.

A. Casos manifestos

El mercado tradicional de las reproducciones de obras de arte giraba en torno de las utilizaciones impresas sobre soportes de "papel": libros de arte, carteles (posters), tarjetas postales. Tales utilizaciones no presentaban ningún problema jurídico difícil: consistían en la reproducción del conjunto o de una parte importante de la obra a menudo sobre soportes de naturaleza similar. Aunque en tales casos la obra siempre estaba protegida se requería la autorización del titular del derecho de autor. Asimismo, la reproducción de la imagen en otros contextos, por ejemplo, sobre camisetas, ropa, cortinas de baño y otros objetos de uso dependen de la prerrogativa de autorización del titular del derecho de autor. En efecto, la Ley sobre Derecho de Autor en Estados Unidos precisa que: "el derecho exclusivo

dimensions (A). The more problematic examples involve indirect copying, either in the form of a derivative variation on the original work, or, more difficult still, a work “inspired by” an artist’s overall *œuvre*, but copied from none of the artist’s works in particular (B). After exploring the reach, and limitations, of the copyright law in addressing appropriation of an artist’s style and commercial goodwill, I will consider the extent to which the trademark (unfair competition) law can - or should - fill in the copyright law’s gap (II).

I - Copyright issues: reproductions and derivative works

A. Clear cases

The traditional market for art reproductions centered on print uses: art books, posters and postcards. These uses posed no difficult legal issues: they involved total or substantial reproductions of the work, frequently in similar media. In these instances, if the work was still protected, the copyright owner’s authorization was required. Reproduction of the image in other contexts, for example, on t-shirts, linens, shower curtains and other useful objects, similarly comes within the copyright owner’s purview. Indeed, the U.S. Copyright Act specifies that “the exclusive right to reproduce a copyrighted pictorial, graphic, or

de sculpture protégée ... comprend le droit de reproduire l'œuvre dans ou sur tout genre d'article, qu'il soit ou non d'utilité" (8).

Dans les pays qui assurent aux auteurs une protection forte au titre du droit moral, certains types d'exploitation commerciale d'œuvres d'art risquent de violer le droit non pécuniaire de l'artiste au respect de l'intégrité de l'œuvre. Un problème de droit moral pourrait se poser non seulement si la reproduction était d'une très mauvaise qualité (et constituait donc une déformation de l'œuvre), mais également si l'image, même de bonne qualité, était commercialisée sur des articles contraires à la nature de l'œuvre ou à la personnalité de l'artiste. Par exemple, le droit moral pourrait plausiblement être invoqué si le détenteur du droit d'exploitation (une personne autre que l'artiste) autorisait la reproduction de l'œuvre d'un artiste végétarien sur des manches de couteaux à viande (9).

La reproduction partielle non autorisée d'une œuvre d'art ne pose pas de problème particulier susceptible de remettre en question l'analyse de l'atteinte au droit d'auteur, du moins lorsque la reproduction représente une partie qualitativement importante de l'œuvre. Par exemple, l'apposition de la tête de l'une des "Demoiselles d'Avignon" sur un tee-shirt, ou de l'une des danseuses de Matisse sur un torchon à vaisselle, nécessiterait manifestement la permission du titulaire du droit d'auteur. Les reproductions partielles risquent également de donner lieu à des problèmes de droit moral : en cas d'autorisation par une personne autre que l'artiste, celui-ci pourrait se plaindre que la reproduction partielle de son œuvre en viole l'intégrité (10).

de reproducir una obra pictórica, de artes gráficas o escultórica protegida... comprende el derecho de reproducir la obra en cualquier género de artículos, sean o no útiles" (8).

En los países en que se otorga a los autores una fuerte protección a título de derecho moral, algunas formas de explotación comercial de obras de arte corren el riesgo de violar el derecho no pecuniario del artista a que se le respete la integridad de su obra. Se podría estar ante un problema de derecho moral no solamente si la reproducción fuese de muy mala calidad (lo cual constituiría una deformación de la obra), sino igualmente si la imagen, incluso de buena calidad, fuese comercializada sobre artículos contrarios a la naturaleza de la obra o a la personalidad del artista. Por ejemplo, se podría invocar plausiblemente el derecho moral si quien detenta el derecho de explotación (alguien distinto al artista) autorizara la reproducción de la obra de un artista vegetariano sobre los mangos de cuchillos destinados a cortar carne (9).

La reproducción parcial de una obra de arte no autorizada no presenta problema particular susceptible de poner en tela de juicio el análisis sobre el atentado al Derecho de Autor, por lo menos cuando la reproducción representa una parte cualitativamente importante de la obra. Por ejemplo, la aplicación de la cabeza de una de las "Demoiselles d'Avignon" sobre una camiseta o de una de las bailarinas de Matisse en un paño de cocina, revelan necesariamente el permiso del titular del Derecho de Autor. También las reproducciones parciales son susceptibles de dar pie a problemas de derecho moral: tal es el caso de la autorización que da una persona distinta al artista pues éste podría reclamar que la reproducción parcial de su obra viola la integridad de esta última (10).

sculptural work... includes the right to reproduce the work in or on any kind of article, whether useful or otherwise.” (8)

In countries that afford strong moral rights protection to authors, certain kinds of merchandizing of artworks may violate the artist’s non pecuniary right of integrity. A moral rights problem may occur not only if a reproduction is of particularly poor quality (thus distorting the work), but if an image, even of good quality, is marketed on articles inappropriate to the nature of the work or to the artist’s personality. For example, a plausible moral rights claim might arise if the copyright holder (a person other than the artist) licensed a vegetarian artist’s work to decorate the handles of steak knives (9).

Partial reproductions of an artwork do not pose any special challenge to the copyright infringement analysis, at least where the reproduction captures some qualitatively substantial portion of the work. For example, apposition of the head of one of the “Demoiselles d’Avignon” on a t-shirt, or of one of Matisse’s dancers on a dish towel, would clearly require the copyright owner’s permission. Partial reproductions may also provoke moral rights problems: if the licensor is not the artist, the artist may object that the incomplete reproduction of her work violates its integrity (10).

Les adaptations d'œuvres d'art mettent en jeu tant le droit pécuniaire d'autoriser la création d'œuvres dérivées que le droit moral au respect de l'intégrité. La loi des Etats-Unis sur le droit d'auteur donne la définition suivante d'une "œuvre dérivée" : "...toute ... forme sous laquelle une œuvre peut être refondue, transformée ou adaptée" (11). La transformation d'un objet tridimensionnel en une forme à deux dimensions (par exemple, un tee-shirt sur lequel est représentée une sculpture de Botero, ou une carte postale de l'emballage du Pont Neuf de Christo), ou la modification du coloris d'une image, relève donc du droit exclusif du titulaire du droit d'auteur d'autoriser la création d'œuvres dérivées. Par conséquent, l'entrepreneur qui voudrait mettre en vente, par exemple, toute une gamme de foulards reproduisant dans toutes les combinaisons de couleurs possibles un dessin en noir et blanc devrait obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur. En outre, dans les pays qui assurent à l'artiste une protection au titre du droit moral, si le détenteur du droit d'exploitation n'était pas l'artiste, l'entrepreneur devrait également obtenir l'accord de ce dernier, faute de quoi il s'exposerait à une objection fondée sur le droit moral.

B. Cas plus difficiles

Cependant, d'autres formes d'adaptation d'œuvres d'art posent des problèmes plus difficiles. Le droit d'autoriser la création d'œuvres dérivées assure en général à l'auteur non seulement le contrôle de son œuvre sous sa forme initiale mais également le contrôle d'autres œuvres "tirées de" l'œuvre initiale (12). Par conséquent, ce droit permet au titulaire du droit d'auteur

Las adaptaciones de obras de arte ponen en juego lo mismo el derecho pecuniario de autorizar la creación de obras derivadas que el derecho moral al respeto de la integridad. La Ley sobre Derecho de Autor en Estados Unidos, da la siguiente definición de lo que es una "obra derivada": "...cualquier... forma bajo la cual una obra puede refundirse, transformarse o adaptarse" (11) La transformación de un objeto tridimensional a una forma de dos dimensiones (por ejemplo, una camiseta sobre la cual se representa una escultura de Botero, o una tarjeta postal con el embalaje del Pont Neuf de Christo), o la modificación de los colores de una imagen, implican, por tanto, la prerrogativa exclusiva del titular del derecho de autor a autorizar la creación de obras derivadas. Por consecuencia, el empresario que quisiera poner en venta, por ejemplo, toda una serie de pañoletas en las que se reproduce un dibujo en blanco y negro bajo todas las combinaciones de color posibles, deberá obtener la autorización del titular del derecho de autor. Por lo demás, en los países que garantizan al artista una protección del derecho moral, si quien detenta la prerrogativa de explotación no fuese el artista, el empresario deberá, igualmente, obtener el acuerdo de aquél, pues careciendo de él se expondría a una objeción fundada en el derecho moral.

B. Casos más difíciles

Sin embargo, otras formas de adaptación de obras de arte presentan problemas más difíciles. La facultad de autorizar la creación de obras derivadas da al autor, de una manera general, no sólo el control de su obra bajo su forma inicial, sino asimismo el control de otras obras "extraídas de" la obra inicial (12). Consecuentemente, esta facultad hace que al titular del derecho de autor le sea

Adaptations of artworks call into play both the pecuniary derivative works right, and the moral right of integrity. The U.S. copyright law defines a “derivative work” as “any... from in which a work may be recast, transformed or adapted” (11). Converting a three-dimensional object to two-dimensional form (for example, a t-shirt depicting a Botero sculpture, or a postcard of Christo’s wrapping of the Pont Neuf), or changing the color scheme of an image, thus come within the copyright owner’s exclusive right to authorize the creation of derivative works. As a result, an entrepreneur wishing to purvey, for example, a complete line of scarves recasting a black and white drawing in every possible color combination, would have to obtain the copyright owner’s permission. Moreover, in moral rights jurisdictions, if, the copyright owner is not the artist, the entrepreneur should also secure the artist’s accord, or else anticipate a moral rights objection.

B. Harder cases

Other kinds of adaptations of artworks, however, pose more difficult problems. The derivative works right in general secures to authors the control not only over their work in its initial form, but over works “based upon” the initial work (12). Hence, this right enables copyright owners to

d'autoriser ou d'interdire la création de la suite d'un roman ou d'un film tiré du roman. Mais le concept de "tiré de" risque d'être plus insaisissable lorsqu'on l'applique aux œuvres des arts graphiques et plastiques. Il peut être difficile de fixer les limites entre "adaptation" contrefaisante et "inspiration" non contrefaisante. Certes, les foulards multicolores évoqués plus haut seraient manifestement des œuvres dérivées contrefaisantes (s'ils n'étaient pas autorisés), mais qu'en serait-il d'une variation plus éloignée du thème du premier artiste ? Qu'en serait-il, par exemple, d'une carte de vœux représentant (dans la même composition et avec la même combinaison de couleurs que l'original) des danseuses ressemblant à celles de Matisse, mais habillées, ou représentant, au lieu de formes humaines, celles d'animaux dansants ?

Un jugement assez récent rendu par un tribunal fédéral à New York essaie d'identifier ce qui fait qu'une variation sur le thème d'un artiste dépasse les limites de ce qui est simplement "influencé" par l'œuvre antérieure et constitue donc une version dérivée contrefaisante de cette œuvre. Dans l'affaire Steinberg c. Columbia Pictures (13), l'œuvre du demandeur était le dessin bien connu de la ville de New York qui montre une partie de la ville et le reste du monde du point de vue myope d'un véritable New-Yorkais. C'est-à-dire quatre blocs d'immeubles du côté ouest de New York représentés de façon très détaillée, puis le reste des États-Unis, l'Océan Pacifique et l'Asie qui disparaissent dans le lointain. Le dessin, qui est apparu d'abord sur la couverture de la revue "New Yorker", a été commercialisé par la suite, avec énormément de succès, sous la forme d'un poster. Le défendeur avait repris le thème de l'œuvre de Steinberg pour

posible permitir o prohibir la creación que está implícita en la continuación de su novela o de una película basada en su novela. Pero el concepto de "extraída de" o "basada en", referido a las artes gráficas y a las artes plásticas, corre el peligro de ser difícilmente aprehensible. No es fácil establecer los límites entre "adaptación" ilegítima e "inspiración" no fraudulenta. Ciertamente, las pañoletas multicolores mencionadas con anterioridad serían obras derivadas manifiestamente fraudulentas (si no hubiesen sido autorizadas), pero qué pasaría con una variación más alejada del tema del primer artista? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con una tarjeta de felicitación representando (en la misma composición y con idéntica combinación de colores que el original) bailarinas semejantes a las de Matisse, pero vestidas, o representando animales danzando, en lugar de formas humanas?

Una decisión judicial bastante reciente pronunciada por un Tribunal Federal de Nueva York intenta precisar lo que hace que una variación sobre el tema de un artista exceda los límites de lo que se entiende por simplemente "influenciado" por la obra anterior; y pase a constituir, por tanto, una versión derivada de imitación fraudulenta de esa obra. En el proceso judicial Steinberg versus Columbia Pictures (13), la obra del demandante era el dibujo, bien conocido, de la ciudad de Nueva York que muestra una parte de esta ciudad y el resto del mundo desde el punto de vista miope de un auténtico neoyorkino, es decir, cuatro manzanas de inmuebles del lado oeste de Nueva York representadas con mucho detalle, y después el resto de Estados Unidos, el Océano Pacífico y Asia desapareciendo en lontananza. El dibujo se publicó primero en la cubierta de la revista "New Yorker" y después se comercializó con enorme éxito en forma de cartel (poster). El demandado había retomado el tema de la obra de Steinberg

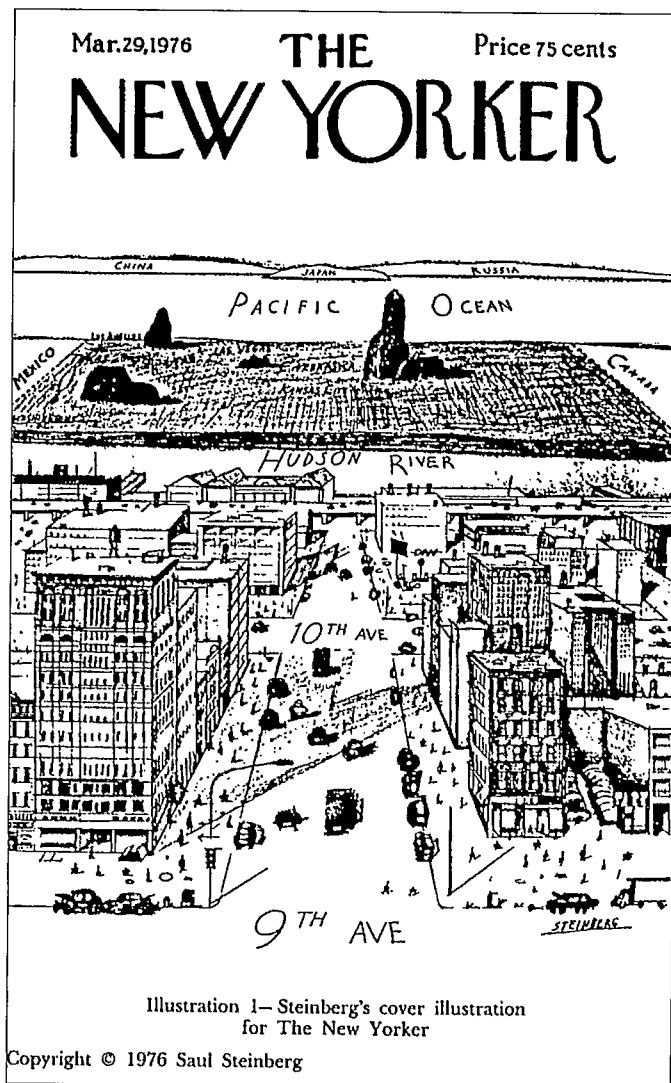
license or prohibit the creation of a sequel to a novel, or of a motion picture based on the novel. But the concept of "based upon" may be more elusive when applied to works of visual art. The line between infringing "adaptation" and non infringing "inspiration" may be difficult to draw. If the multi-colored scarves posited above would clearly be infringing derivative works (if unauthorized), what of a more distant variation on the first artist's theme? What, for example, of a greeting card depicting (in the same composition and color scheme as the original) dancers resembling Matisse's, but clothed? Or in lieu of human figures, depicting dancing animal figures?

A fairly recent case decided by a federal district court in New York attempts to identify what makes a variation on an artist's theme exceed the bounds of having been merely "influenced" by the prior work, to constitute an infringing derivative version of that work. In Steinberg V. Columbia Pictures, (13) plaintiff's work was the well-known drawing of the city of New-York, showing part of the city and the rest of the world from the myopic perspective of a true New Yorker - that is, with four blocks of the city's West Side rendered in tremendous detail, and the rest of the United States, the Pacific Ocean, and Asia receding in the distance. The drawing initially appeared on the cover of the "New Yorker" magazine, and was subsequently, and immensely successfully, merchandised as a poster. Defendant had adopted the theme of the Steinberg work for a

l'affiche du film "Moscow on Hudson" : cette affiche montrait également la ville de New York et le reste du monde d'un point de vue myope, mais cette fois y étaient minutieusement représentés quatre blocs d'immeubles du côté est de la ville avec l'Océan Atlantique et l'Europe de moins en moins détaillés. Les deux affiches sont reproduites ci-après (A et B).

para el cartel anunciador de la película "Moscow on Hudson": este cartel mostraba igualmente la ciudad de Nueva York y el resto del mundo desde un punto de vista miope, pero esta vez éso ocurría mediante la representación minuciosa de cuatro manzanas de inmuebles del lado este de la ciudad con el Océano Atlántico y Europa cada vez más difusos. Estos dos carteles se reproducen a continuación (A y B).

A



poster for the film "Moscow on Hudson": this poster also showed the city and the rest of the world from a myopic perspective, but this time elaborately depicting four blocks from the city's East Side, with the Atlantic Ocean and Europe in diminishing detail. The two posters are shown below (A and B).

B



Illustration 2—Columbia Pictures' promotional poster
 Reproduced with permission of Columbia Pictures

Le tribunal a estimé que le défendeur s'était approprié non seulement l'idée de représenter New York d'un point de vue myope, mais également la manière particulière dont Steinberg avait rendu cette optique. Par exemple, le défendeur a choisi la même disposition des blocs d'immeubles que le demandeur, et ce en dépit du fait que l'échantillon choisi par ce dernier n'était pas représentatif de la plupart des blocs d'immeubles de la ville. Le défendeur a reproduit beaucoup d'ornements et de façades parmi ceux représentés par Steinberg ainsi que le jeu des ombres qui lui est caractéristique et ses "caractères d'imprimerie pointus semblables à ceux d'un enfant". L'affiche "Moscow" s'est appropriée également un bâtiment "tel quel" : le bâtiment qui apparaît dans le coin gauche en bas de l'original de Steinberg réapparaît au centre droit en bas de la version "Moscow". Le tribunal a jugé particulièrement probante l'appropriation d'un bâtiment entier et de certains détails architecturaux. En outre, l'architecture du côté ouest de New York est très différente de celle de son côté est : la réapparition de détails propres au côté ouest dans un cadre représentant le côté est ne peut pas s'expliquer par le souci de la vraisemblance urbaine ; au contraire elle renforce l'impression que le défendeur a copié davantage que "l'idée" de Steinberg ; il s'est également approprié l'expression de cette idée propre à Steinberg.

Le tribunal a également signalé le "rapport stylistique frappant" entre les deux œuvres mais n'est pas allé jusqu'à dire qu'une ressemblance stylistique suffirait en elle-même pour constituer une atteinte au droit d'auteur. Au lieu de cela, le tribunal a qualifié le style d'"élément de l'expression" et a insisté

El Tribunal consideró que el demandado no solamente se había apropiado de la idea de representar Nueva York desde el ángulo visual de miope, sino también de la forma particular bajo la cual Steinberg presentó este plano visual. Por ejemplo, el demandado eligió la misma disposición de manzanas de edificios que el demandante, y esto a pesar de que la muestra escogida por este último no era representativa de la mayor parte de las manzanas de edificios de la ciudad. El demandado reprodujo buena parte de los ornamentos y de las fachadas que Steinberg había representado así como el juego de sombras que le es peculiar y sus "caracteres de imprenta punteados, semejantes a los que hace un niño". El cartel "Moscow" también se apropió de un edificio "tal cual": el edificio que aparece en la parte baja de la esquina izquierda del original de Steinberg reaparece en la parte baja, del centro hacia la derecha, de la versión "Moscow". El Tribunal estimó como fehacientemente probatoria la apropiación de un edificio completo y de algunos detalles arquitectónicos. Además, la arquitectura del lado Este de Nueva York es muy distinta de la del lado Oeste: la reaparición de detalles propios del lado Oeste en el marco donde se representa el lado Este no se puede explicar por la motivación inherente a la semejanza urbana; al contrario, refuerza la impresión de que el demandado copió algo más que "la idea" de Steinberg; se apropió, asimismo, de la expresión de esta idea, propia a Steinberg.

El Tribunal señaló, igualmente, el "impresionante nexo estilístico" entre las dos obras, pero no llegó hasta decir que una semejanza estilística en sí misma sería suficiente para constituir una violación al Derecho de Autor. En vez de esto, el Tribunal calificó el estilo de "elemento de la expresión" e insistió

The court held that the defendant had appropriated not only the idea of depicting New York from a myopic perspective, but also the particular manner in which Steinberg had rendered this perspective. For example, defendant selected the same layout of city blocks as had plaintiff, even though the cross-section plaintiff chose was not representative of most city blocks. Defendant reproduced many of the ornaments and facades of the buildings Steinberg depicted, as well as his idiosyncratic play of shadows, and “childlike, spiky block print.” The “Moscow” poster also appropriated one building “verbatim”: the building that appears at the lower left-hand corner of the Steinberg original reappears at the lower right center of the “Moscow” version. The court found the appropriation of an entire building as well as specific architectural detail particularly telling. Moreover, the architecture of New York’s West Side is quite different from that of its East Side: the recurrence of West Side details in an East Side setting cannot be explained by a desire to achieve urban verisimilitude; rather it enhances the impression that defendant copied more than Steinberg’s “idea,” it also appropriated Steinberg’s particular expression of the idea.

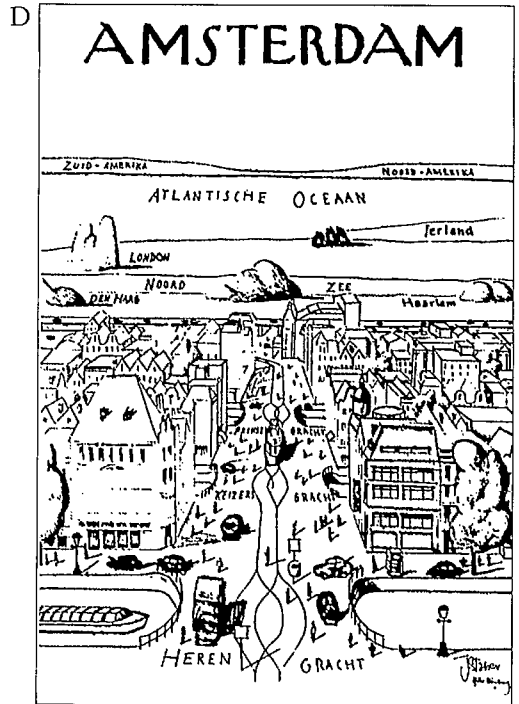
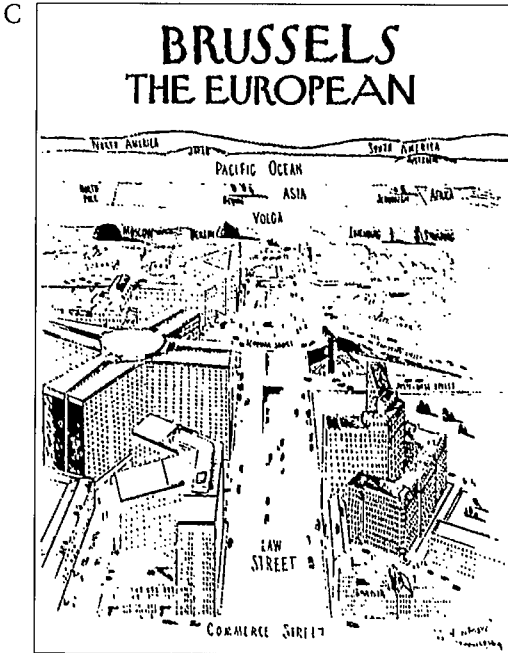
The court also signalled the “striking stylistic relationship” between the works, but did not go so far as to say that similarity of style alone would suffice to constitute copyright infringement. Rather, the court classified style as “one ingredient of ‘expression,’” and emphasized the

sur le "droit pour l'artiste de protéger, surtout concurremment avec le concept global et les différents détails, l'optique et la composition qu'il a choisies pour un dessin". On peut considérer l'affiche "Moscow" comme étant essentiellement une paraphrase proche du dessin et, pour cette raison, soumise au droit d'autoriser la création d'œuvres dérivées reconnu au premier artiste.

Mais qu'en serait-il si la paraphrase était plus éloignée ? Considérons les cartes postales qui suivent (C, D, E, F). A supposer que les producteurs de ces cartes postales n'aient pas obtenu l'autorisation de Steinberg, lesquelles porteraient atteinte au droit d'auteur sur le dessin, si tant est qu'une seule y porte atteinte ?

sobre "el derecho que tiene el artista de proteger por encima de todo la convergencia del concepto global y los diferentes detalles en la óptica y composición que él ha elegido para un diseño". Se puede considerar el cartel "Moscow" esencialmente como una parafrasis muy próxima al diseño, y por lo mismo, sujeta a la prerrogativa de autorizar la creación de obras derivadas que se reconoce al primer artista.

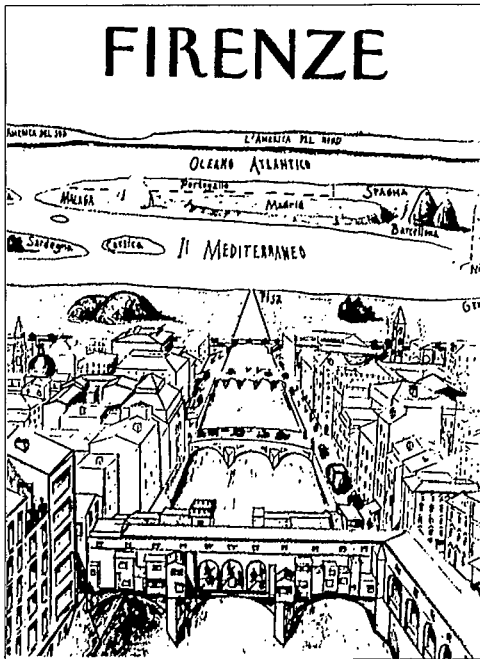
Pero qué sucedería si la parafrasis del dibujo fuese más distante? Analicemos las siguientes tarjetas postales (C, D, E, F). Suponiendo que los productores de estas tarjetas no hubiesen obtenido la autorización de Steinberg, ¿cuáles de ellas violarían el Derecho de Autor sobre el dibujo, en caso de que una sólo entrañara una violación?



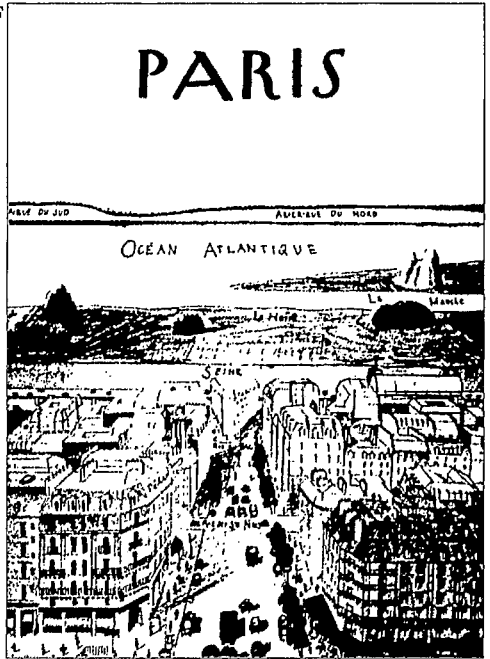
“right of an artist to protect his choice of perspective and layout in a drawing, especially in conjunction with the overall concept and individual details.” In essence, one may view the “Moscow” poster as a close paraphrase of the New Yorker poster, and for that reason, well within the scope of the first artist’s derivative work right.

But what if the paraphrase is more distant? Consider the postcards depicted on the following pages (C, D, E, F). Assuming the producers of these post cards have not obtained Steinberg’s permission, which, if any, of them would infringe his copyright in the New Yorker poster?

E



F



Plusieurs éléments de l'analyse du tribunal dans l'affaire Steinberg c. Columbia Pictures laisseraient peut-être supposer qu'on conclurait à la contrefaçon dans le cas d'au moins certaines de ces variations urbaines. Mais une telle conclusion pourrait être problématique : sous-entend-elle que, ayant représenté de cette façon la ville de New York, Steinberg est titulaire du droit exclusif de rendre n'importe quelle ville d'un point de vue myope ? Ou doit-on conclure tout simplement que Steinberg est titulaire du droit exclusif de représenter toute ville du point de vue myope particulier qui lui est propre ?

Il conviendrait alors de se demander dans quelle mesure les variations sous forme de cartes postales reprennent différents détails de la disposition et de la composition de l'original de Steinberg et non pas simplement le thème global de son œuvre.

Quelles sont les conséquences de cette analyse pour l'exploitation commerciale d'œuvres d'art ? Elle suggère que les imitations qui sont très proches de l'œuvre de l'artiste - par exemple, les danseuses de Matisse habillées - relèveraient toujours de son droit d'auteur. Dans de telles situations, l'entrepreneur cherche à tirer profit de l'essence de la création (et de la réputation) de l'artiste tout en espérant également, paraît-il, introduire suffisamment de différences pour éviter qu'on conclue à une reproduction ou adaptation illicite. Malheureusement pour l'entrepreneur, le droit d'auteur en général ne permet pas de cacher par une différence dérisoire une similitude essentielle : "aucun plagiaire ne saurait se faire pardonner sa faute en montrant tout ce qu'il n'a pas piraté" (14).

Varios elementos del análisis del Tribunal en el proceso Steinberg versus Columbia Pictures, tal vez dejarían suponer que hubo imitación fraudulenta por lo menos en lo referente a algunas de las variaciones urbanas. Pero una conclusión de esta naturaleza podría resultar problemática: ¿se subentiende en ella, que por haber representado de esa manera la ciudad de Nueva York, Steinberg es titular del derecho exclusivo de expresar o reflejar cualquier ciudad desde el ángulo visual miope? ¿debe concluirse pura y llanamente que Steinberg es titular del derecho exclusivo de representar cualquier ciudad desde un ángulo visual miope específico que le pertenece?

Convendría entonces preguntarse en qué medida las variaciones bajo la forma de tarjetas postales retoman diferentes detalles de la disposición y de la composición del original de Steinberg, y no simplemente el tema global de su obra.

¿Cuáles son las consecuencias de este análisis para la explotación comercial de las obras de arte? Este sugiere que " las imitaciones que sean muy próximas de la obra del artista -por ejemplo, las bailarinas de Matisse, vestidas-invariablemente tendrían que ver con su derecho de autor. En tales circunstancias, parece que el empresario trata de obtener provecho de la esencia de la creación (y de la reputación) del artista, todo y esperando, asimismo, introducir suficientes diferencias para evitar que se concluya en una reproducción o adaptación ilícitas. Infortunadamente para el empresario, el Derecho de Autor, en general, no permite que una diferencia irrisoria oculte una similitud esencial: "ningún plagiaro podría hacerse perdonar su falta, mostrando todo lo que no ha pirateado" (14).

Many of the elements of the Steinberg v. Columbia Pictures court's analysis might point to an assessment of infringement with respect to at least certain of these urban variations. But that conclusion may be troublesome: does it imply that, having so depicted New York City, Steinberg owns the exclusive right to render any city from a myopic perspective? Or are we simply concluding that Steinberg owns the exclusive right to depict any city, from his particular — and peculiar — myopic perspective?

The question would then be to what extent the post card variations reprise the individual details of layout and composition, and not simply the overall theme, of Steinberg original.

What are the consequences of this analysis for art merchandizing? It suggests that close imitations of an artist's work, for example, the clothed Matisse Dancers, would still fall within the artist's copyright. In these situations, the entrepreneur is seeking to profit by the essence of the artist's creation (and her reputation), but apparently is also hoping to introduce sufficient differences to avoid a finding of unlawful reproduction or adaptation. Unfortunately for the entrepreneur, in copyright law in general, a difference here or there will not obscure the essential similarity: "no plagiarist can excuse the wrong by showing how much he did not pirate." (14)

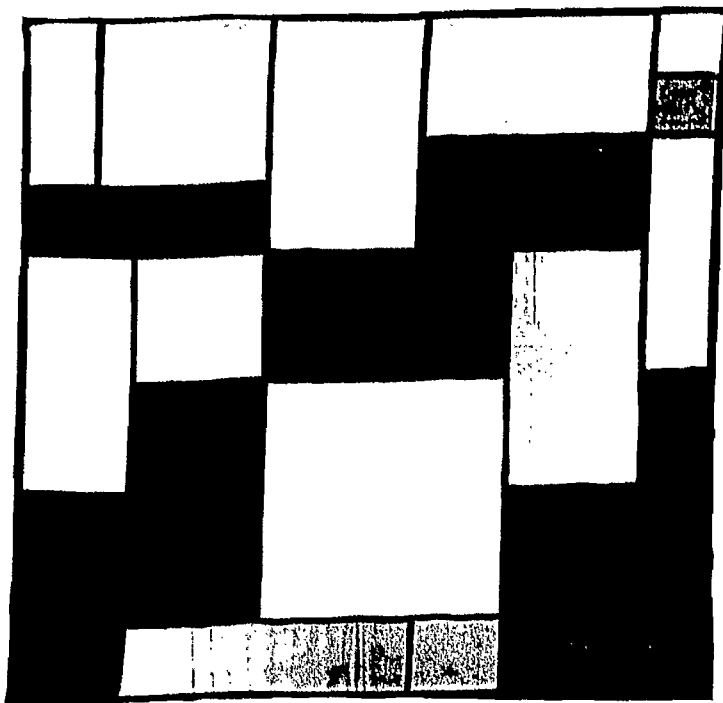
Mais cette citation doit rester dans son contexte : son auteur parlait d'appropriations d'une œuvre identifiée. Si le droit d'auteur accorde aux artistes une protection étendue au titre de l'utilisation de l'expression originale et personnelle d'un thème dans le cadre d'œuvres dérivées, il y apporte néanmoins une importante limitation : l'analyse de la contrefaçon ne s'étend pas à l'appropriation d'un style artistique en dehors de son expression dans une œuvre déterminée. On n'est donc pas en présence d'une contrefaçon lorsqu'on ne fait que rendre un sujet "dans le style de" tel ou tel artiste, c'est-à-dire lorsqu'on représente un sujet de la manière que Picasso, Matisse ou Mondrian l'auraient fait mais ne l'ont jamais fait.

Pero la cita anterior debe permanecer dentro de su contexto: su autor se refería a apropiaciones de una obra identificada. Si bien es cierto que el Derecho de Autor otorga a los artistas una amplia protección en el ámbito de la utilización de la expresión original y personal de un tema en el marco de las obras derivadas, también es cierto que establece una importante limitación, es decir: el análisis de la imitación fraudulenta no se extiende a la apropiación de un estilo artístico fuera de su expresión en una obra artística. No se está, pues, en presencia de una imitación fraudulenta cuando no se hace más que expresar un tema "en el estilo de" tal o cual artista, es decir; cuando se representan temas del modo como Picasso, Matisse o Mondrian lo hubieran hecho pero quedando bien claro que jamás lo hicieron.

Considérons l'image ci-dessous (G):

Estudieemos la imagen que aparece a continuación (G):

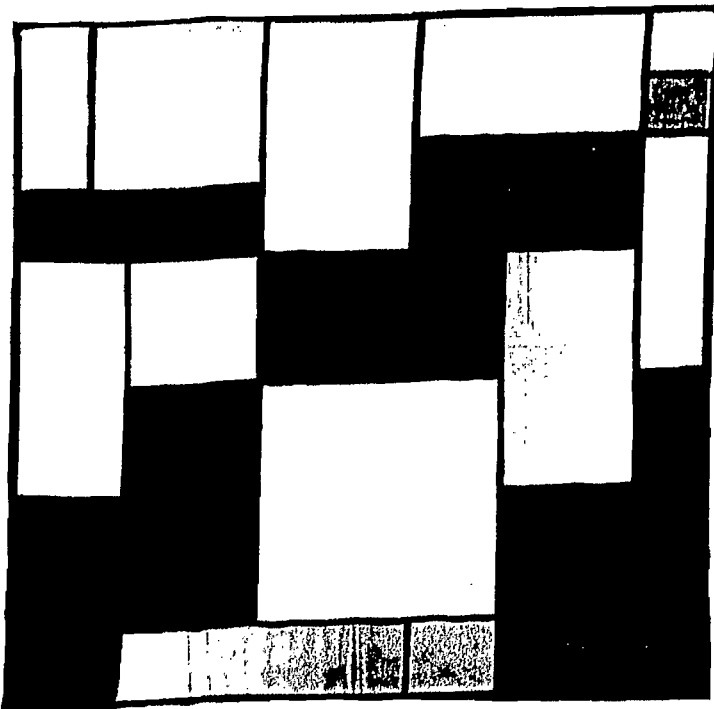
G



But this quote must remain in context: its author was addressing appropriations from an identified work. If copyright law accords artists a substantial zone of derivative works protection around an individual original expression of a theme, it nonetheless poses an important limitation: infringement analysis does not address appropriation of artistic style apart from its expression in a given work. Thus merely to render a subject “in the style of” an artist, that is, to depict the subject in the way Picasso, Matisse or Mondrian might have done, but never did, is not copyright infringement.

Consider the image below (G):

G



Il s'agit d'un article de promotion commerciale : un mouchoir très évocateur de l'œuvre de Piet Mondrian mais qui n'est en fait dérivé d'aucune création particulière de l'artiste néerlandais. Le but du fabricant de ce mouchoir est évident : tirer profit sur le marché de la popularité et réputation de Mondrian sans avoir à obtenir l'autorisation du titulaire du droit d'auteur et à lui verser des droits. Il ne s'agit pas d'un phénomène rare ou insignifiant : dans de nombreux cas le merchandising d'œuvres d'art exploite la réputation de l'artiste plutôt que telle ou telle image tirée de son œuvre. Le marché des évocations "d'après" des artistes modernes est également important (15). Si le droit d'auteur n'assure aucun moyen de recours contre les productions de ce type, existe-t-il une autre théorie juridique qui pourrait faire l'affaire ? Devrait-elle le faire ?

II. Législation sur les marques et la concurrence déloyale : protection de la valeur commerciale de l'identité de l'artiste

Selon la législation des Etats-Unis sur les marques, un signe distinctif n'a pas besoin d'être enregistré pour être protégé en tant que marque. Bien que la loi fédérale sur les marques (16), dite Lanham Act, prévoit l'enregistrement des marques, l'article 43(a) de cette loi accorde aux propriétaires de marques non enregistrées reconnues comme ayant un caractère distinctif sur le marché la plupart des moyens de recours accordés sur les marques enregistrées. En outre, cette disposition qui est rédigée en termes larges sanctionne diverses fausses affirmations concernant l'origine ou la qualité d'une œuvre et ouvre donc la possibilité de protéger à la fois le nom de l'artiste (A) et, peut-être, son style artistique (B).

Se trata de un artículo de promoción comercial, a saber: un pañuelo, muy evocador de la obra de Pietre Mondrian, pero que no se derivó de ninguna creación específica del artista neerlandés. La finalidad del fabricante de este pañuelo es evidente: obtener provecho de la popularidad y de la reputación de Mondrian en el mercado, sin tener que obtener la autorización del titular del derecho de autor ni pagarle derechos. No se trata de un fenómeno raro o insignificante: en numerosas ocasiones la comercialización de obras de arte explota más la reputación del artista que tal o cual imagen extraída de su obra. Igualmente importante (15) es el mercado de evocaciones que "de alguna manera" se relacionan con los artistas modernos. Si el Derecho de Autor no contiene ningún recurso contra las producciones de este tipo, ¿existe alguna otra teoría jurídica que pueda llenar este vacío y en este caso, debería hacerlo?

II. Legislación sobre marcas y competencia desleal: protección del valor comercial de la personalidad del artista

De conformidad con la legislación sobre marcas en Estados Unidos, un signo distintivo no necesita registrarse para protegerlo como marca. Aunque la ley federal sobre marcas (16), conocida como Lanham Act, prevé el registro de las marcas, el artículo 43(a) de la misma norma otorga a los propietarios de marcas no registradas pero reconocidas como poseedoras de un carácter distintivo en el mercado, la mayor parte de los medios para recurrir acordados a las marcas registradas. Por lo demás, esta disposición, que ha sido redactada en términos amplios, sanciona diversas afirmaciones falsas referentes al origen o a la calidad de una obra y crea la posibilidad de proteger, a la vez, el nombre del artista (A) y, tal vez su estilo artístico (B).

This is a merchandizing property: a handkerchief highly evocative of the work of Piet Mondrian, but in fact not derived from any particular creation of the Dutch artist. The aim of its purveyor is obvious: to reap the commercial benefits of the popularity and good will of Mondrain, without having to obtain permission from or pay royalties to the copyright holder. This is not an obscure or insignificant phenomenon: a good deal of art merchandizing exploits artist's reputations rather than individual images drawn from their work. Evocations "d'après" modern artists command a substantial market as well. (15) If copyright affords no remedy against this kind of production, can some other legal theory do the job? Should it?

II. Trademark and Unfair Competition Law: Covering the Commercial Value of the Artist's Identity

Under U.S. trademarks law, a distinctive sign need not be registered to be protected as a trademark. While the Lanham Federal Trademarks Act (16) provides for the registration of trademarks, section 43(a) of that statute affords proprietors of unregistered marks that have achieved distinctiveness in the marketplace most of the same remedies as are available to registered marks. Moreover, this broadly-worded provision redresses a variety of marketplace misrepresentations concerning the source or quality of a work, and therefore poses the potential to protect both an artist's name (A) and, perhaps, her artistic style (B).

A. Protection du nom et de la signature de l'artiste

Dans le contexte des œuvres d'art, l'enregistrement du nom d'un artiste en tant que marque servant à identifier des œuvres d'art originales a été admis par l'Office des marques (17). Même sans enregistrement, certains artistes ont créé des logos distinctifs pour promouvoir l'exploitation commerciale de leurs œuvres (18) et ont tenté de faire valoir des droits sur leur nom et leur signature face à des utilisations non autorisées. Par exemple, un tribunal fédéral a rendu, à la demande d'une société de gestion collective représentant les héritiers de Picasso à New York, des ordonnances d'interdiction provisoire et de saisie à l'encontre des vendeurs de tee-shirts non autorisés portant le nom et la signature de Picasso (19).

Mais le nom de l'artiste ne peut pas dans tous les cas être considéré comme étant une marque pour les produits sur lesquels sont exploités à des fins de promotion commerciale son nom ou des images tirées de ses œuvres. Il importe de faire la distinction entre l'utilisation du nom de l'artiste pour identifier le créateur de l'image représentée sur le tee-shirt ou tout autre produit, d'une part, et l'utilisation de son nom pour indiquer, ou faire penser, que les articles ont été produits avec le parrainage ou l'approbation de l'artiste (ou de ses héritiers), d'autre part. Seule la dernière utilisation relève du droit des marques (20). Dans le cas de Picasso, les héritiers ont pu interdire la fabrication et la vente de tee-shirts non autorisés parce que, de son vivant, l'artiste s'était déjà engagé dans un programme d'autorisation de l'utilisation de son nom et de sa signature sur divers produits, y compris la céramique, les tapis et la vaisselle. Après sa mort, ses héritiers ont poursuivi ce

A. Protección del nombre y de la firma del artista

En el contexto de las obras de arte, el registro del nombre de un artista como marca que sirve para identificar obras de arte originales, ha sido admitido por la Oficina de Marcas (17). Incluso sin registro, ciertos artistas han creado logotipos distintivos para promover la explotación comercial de sus obras (18) y han tratado de hacer valer los derechos sobre sus nombres y firmas ante utilizaciones no autorizadas. Por ejemplo, a solicitud de una Sociedad de Gestión colectiva que representa a los herederos de Picasso en Nueva York, un Tribunal federal emitió ordenanzas de prohibición provisional y de embargo contra los vendedores de camisetas que llevaban, sin autorización, el nombre y la firma de Picasso (19).

Pero el nombre del artista no puede, en todos los casos, considerarse como una marca de los productos con los cuales se explotan, con fines de promoción comercial, su nombre o imágenes extraídas de sus obras. Interesa establecer la distinción entre la utilización del nombre del artista para identificar al creador de la imagen representada en la camiseta o en cualquier otro producto, por una parte, y por otra parte la utilización de su nombre para indicar o hacer creer que los artículos se produjeron con la aprobación o el patrocinio del artista (o de sus herederos). Solo la última utilización es inherente al derecho marcario (20). En el caso de Picasso los herederos pudieron prohibir la fabricación y la venta de camisetas no autorizadas porque, en vida, el artista ya se había comprometido en un programa de autorizaciones para que se utilizaran su nombre y su firma en diversos productos en los que se incluían la cerámica, los tapices y vajillas. Después de

A. Protecting the artist's name and signature

In the context of artworks, the Trademark Office has accepted an artist's name for registration as a trademark for original works of art. (17) Even without registration, artists have developed distinctive logos to promote the merchandizing of their works, (18) and have endeavored to enforce rights in their names and signatures against unlicensed uses. For example, a collective licensing society representing the Picasso heirs in New York obtained from the federal court temporary restraining and seizure orders against unlicensed vendors of t-shirts bearing the Picasso name and signature. (19)

But not all artists' names may be perceived as trademarks for the goods on which their names or images are merchandized. It is important to distinguish between the use of the artist's name to identify the creator of the image depicted on the t-shirt or other merchandizing property on the one hand, and the use of the name to denote, or suggest, that the goods are made with the sponsorship or approval of the artist (or her heirs) on the other. Only the latter is a trademark use. (20) In the case of Picasso, the heirs were able to restrain the manufacture and sale of unlicensed t-shirts because during his lifetime the artist had already embarked on a program of licensing his name and signature for a variety of products, including ceramics, carpeting, and dishware. After his death, his heirs perpetuated and expanded the licensing program into a broad range of

programme et l'ont étendu à un large éventail de vêtements, d'articles en papier et de produits ménagers (21). Par conséquent, le nom et la signature de Picasso symbolisaient non seulement l'origine des œuvres d'art originales, mais également celle des produits de promotion commerciale qui en découlaient.

Cela ne veut pas dire que la législation sur les marques soit sans intérêt pour l'artiste qui n'a pas déjà exploité des images tirées de ses œuvres. L'artiste qui envisage un programme de merchandising devrait enregistrer son nom comme marque pour les œuvres d'art originales et, tout au moins, pour les articles en papier (puisque même les promotions d'œuvres d'art très modestes peuvent au moins comprendre des cartes postales ou d'autres reproductions sur des supports papier). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où l'artiste n'aurait pas promu son nom en tant que marque pour les produits de promotion commerciale, il pourrait peut-être invoquer l'article 43(a) en cas d'utilisation de son nom pour identifier des images qu'il n'a pas créées. Par exemple, à supposer qu'un entrepreneur vende des posters, des vêtements et du linge de table représentant des montres déformées qui coulent et portant un fac-similé de la signature de Salvador Dali. Les montres, tout en rappelant le style de Dali, ne correspondent en fait à aucune image produite par lui. Le nom de Dali est donc attribué à une œuvre qu'il n'a pas créée. Ou considérons le cas d'un article de promotion commerciale qui comporte une représentation d'une œuvre que l'artiste a créée mais dont l'aspect (par exemple, les couleurs ou les proportions) a été modifié par l'entrepreneur. Dans de telles circonstances, l'action sera fondée non pas sur le fait que le public sera trompé

su muerte, sus herederos prosiguieron este programa y lo extendieron a una amplia gama de vestidos, artículos en papel y del bogar. Consecuentemente, el nombre y la firma de Picasso no solamente simbolizaban la fuente de las obras originales sino también la de los productos de promoción comercial de ellas derivados.

Lo anterior no quiere decir que la legislación sobre marcas carezca de interés para el artista que todavía no ha explotado imágenes extraídas de sus obras. El artista que se proponga un programa de comercialización deberá registrar su nombre como marca para las obras de arte originales y, por lo menos, para los artículos en papel (puesto que incluso la promoción de obras de arte muy modestas pueden, como mínimo, incluir tarjetas postales u otras reproducciones en soportes de papel). Por lo demás, incluso suponiendo que el artista no haya promovido su nombre como marca de los productos de promoción comercial, tal vez pueda invocar el artículo 43(a) en caso de que se haya utilizado su nombre para identificar imágenes que él no haya creado. Por ejemplo, supóngase que un empresario venda carteles (posters), vestidos y mantelería representando relojes deformados que se escurren y que llevan un fac-simil de la firma de Dalí. Los relojes, pese a que remiten al estilo de Dalí, de hecho no corresponden a ninguna imagen producida por él. El nombre de Dalí, por tanto, se ha atribuido a una obra que él no ha creado. O consideremos el caso de un artículo de promoción comercial que lleva la representación de una obra que el artista efectivamente creó, pero cuyo aspecto (por ejemplo, los colores o las proporciones) fue modificado por el empresario. En tales circunstancias, la acción se fundamentará no en el hecho

clothing, paper goods, and household products (21). As a result, Picasso's name and signature symbolized not only the source of the original artworks, but also of the merchandizing properties derived from them.

This does not mean that the trademark law holds no interest for artists who have not already merchandized images from their works. The artist who anticipates a merchandizing program should register her name as a trademark for the original artworks, and, at the very least, for paper goods (since even very modest art promotions can at least involve postcards or other paper reproductions). Moreover, even if the artist has not promoted her name as a trademark for merchandizing properties, she may be able to invoke Section 43 (a) against use of her name to identify images she did not in fact create. For example, suppose an entrepreneur sells posters, clothing, and table linens depicting deformed, dripping watches, and bearing a facsimile of Salvador Dali's signature. The watches, albeit reminiscent of the Dali's style, correspond to no images Dali in fact produced. Dali's name is therefore being attributed to a work he did not create. Or consider a merchandizing item bearing a representation of a work the artist did create, but whose appearance (for example, colors or proportions) has been altered by the entrepreneur. In these instances, the theory of the claim is not that the public will be confused as to the source or sponsorship of the goods (since the public may have no expectation

quant à l'origine ou au parrainage des articles (puisque le public ne pensera peut-être pas que c'est l'artiste qui a autorisé le programme de merchandising ou qu'il s'y est associé d'une autre manière) mais sur le fait que la commercialisation des articles constitue de la "publicité ou promotion commerciale (qui) présente sous un faux-jour la nature, les caractéristiques (ou) les qualités" des articles (22). Autrement dit, les articles sont présentés d'une manière fallacieuse comme représentant des œuvres de l'artiste désigné ; il s'agit ici d'une sorte de publicité mensongère pouvant faire l'objet d'une action aussi bien sur le fondement de la loi fédérale sur les marques que sur celui d'autres lois des Etats fédérés sur les marques et la concurrence déloyale (23).

Mais supposons que l'entrepreneur des montres qui coulent, au lieu d'apposer sur les articles un fac-similé de la signature de Dali, les commercialise comme étant "d'après Dali": maintenant que les articles sont correctement désignés, l'artiste a-t-il des moyens de recours ? La législation sur les marques et la concurrence déloyale assurera-t-elle une protection contre l'usurpation, en plus du nom de l'artiste, de son style ?

B. Protection du style de l'artiste ?

Une décision récente d'un tribunal fédéral a donné lieu à discussion quant à savoir si la loi fédérale sur les marques (Lanham Act) permet de protéger le style visuel ou "l'habillage commercial" de l'artiste. Dans l'affaire Romm Art c. Simcha Int'l, (24), le demandeur, éditeur d'affiches des œuvres de l'artiste israélien Tarkay, soutenait que le défendeur publiait des affiches d'une artiste appelée Patricia qui imitaient le style visuel de la série d'affiches

de que el público pueda ser engañado en cuanto al origen o al patrocinio de los artículos (puesto que el público, posiblemente, no pensará que fue el artista quien autorizó el programa de comercialización o quien se asoció de algún otro modo) sino en el hecho de que la comercialización de artículos constituye "publicidad o promoción comercial (la cual) presenta bajo una falsa apariencia las características (o) la calidad" de los artículos (22). Dicho de otra manera, se presentan los artículos en forma falaciosa como representando obras del artista designado. Aquí se trata de una especie de publicidad mentirosa que puede ser objeto de una acción basada en la ley federal sobre marcas, o bien, sobre los fundamentos de otras leyes de los Estados federados sobre marcas y competencia desleal (23).

Pero supongamos que el empresario de los relojes que se escurren en lugar de ponerle a los artículos un facsímil de la firma de Dali los comercializa como "inspirados en Dali": ahora que los artículos han sido correctamente designandos, ¿tiene el artista algún recurso? ¿las normas jurídicas sobre marcas y competencia desleal otorgan protección contra la usurpación, además del nombre del artista, de su estilo?

B. *¿Protección del estilo del artista?*

Una reciente decisión de un Tribunal federal dió lugar a una discusión en cuanto a determinar si la ley federal sobre marcas (Lanham Act) permite proteger el estilo visual o "el robaje, o presentación comercial" del artista. En el caso Romm Art versus Simcha Int'l. (24), el demandante, editor de los carteles en los que figuran las obras del artista israelí Tarkay, sostuvo que el demandado publicaba carteles de una artista de nombre Patricia, los cuales imitaban el

that the artist is licensing or otherwise connected with the merchandizing program). Rather, the theory of the claim is that the purveying of the goods constitutes “commercial advertising or promotion (that) misrepresents the nature, characteristics (or) qualities” of the goods. (22) In other words, the goods are being falsely represented as depicting works by the named artist ; this is a kind of false advertising actionable both under the federal trademarks law, and under state trademarks and unfair competition laws. (23)

But suppose the entrepreneur of the dripping watches, rather than affixing a facsimile of Dali’s signature, instead markets the goods as “d’après Dali”: now that the goods are accurately labelled, does the artist have any remedy? Will the trademarks and unfair competition law protect against usurpation of the artist’s style, as well as of her name?

B. Protecting the artist’s style?

A recent federal trial court decision has promoted speculation as to the ability of the Lanham act to protect an artist’s visual style, or “trade dress”. In Romm Art v. Simcha Int’l., (24) plaintiff, publisher of posters of the works of the Israeli artist Tarkay, charged that defendant was publishing posters by an artist named Patricia, that imitated the visual style of Tarkay’s “Women and

"Femmes et Cafés" de Tarkay. En effet, les affiches de Tarkay et de Patricia représentaient toutes d'une manière similaire des femmes assises dans différents cafés (H, I, J, K).

estilo visual de la serie de carteles "Femmes et Cafés" de Tarkay. Desde luego, los carteles de Tarkay y los de Patricia representaban, todos en forma análoga, a mujeres sentadas en distintos cafés (H, I, J, K).

H



I



cafés" series of posters. The Tarkay and Patricia posters did indeed both portray in a similar fashion women seated in a variety of cafés (H, I, J, K).



Au lieu d'engager des poursuites en contrefaçon dans le cadre du droit d'auteur, l'éditeur de Tarkay a formé une demande fondée sur l'atteinte à "l'habillage commercial", en alléguant que les similitudes stylistiques entre les œuvres feraient croire aux consommateurs que les affiches de Patricia étaient de Tarkay. Le tribunal a conclu à la probabilité d'une telle confusion de la part des consommateurs. Cette conclusion reposait en grande partie sur son observation selon laquelle les deux séries d'affiches donnaient "la même impression globale" et sa conviction que l'éditeur de Patricia avait "l'intention de tirer profit de la réputation du demandeur et d'une éventuelle confusion entre son produit et celui du (demandeur)". La pratique de certaines galeries consistant à couper, border ou encadrer les affiches de Patricia de manière à cacher son nom renforçait également la détermination du tribunal quant à la probabilité d'une confusion.

La décision Romm Art a donné lieu à des réactions diverses dans la doctrine aux Etats-Unis (25). Appliquée aux beaux-arts eux-mêmes, la décision semble problématique : les styles d'un grand nombre d'artistes doivent beaucoup à leurs prédécesseurs. Le "look" Tarkay ressemble lui-même fortement à du Matisse croisé avec du Modigliani. On hésiterait quand même à suggérer que les héritiers de l'un ou de l'autre de ces deux artistes devraient pouvoir interdire la diffusion de l'œuvre de Tarkay ou que Tarkay devrait leur verser des droits.

En revanche, il peut y avoir une différence entre prendre pour modèle le style artistique d'un autre dans le développement de sa propre expression

El editor de Tarkay, en lugar de entablar un proceso por imitación fraudulenta en el marco del Derecho de Autor, lo que hizo fue instaurar su demanda basándola en que el demandado había atentado contra "el ropaje comercial", alegando que las similitudes estilísticas entre las obras conducirían a hacer creer a los consumidores que los carteles de Patricia eran los de Tarkay. El Tribunal concluyó en que probablemente había la posibilidad de confundir a los consumidores. Esta conclusión reposaba, en gran parte, en la observación del Tribunal según la cual las dos series de carteles daban "una impresión global idéntica" y en su convicción de que el editor de Patricia tenía la "intención de aprovecharse de la reputación del demandante por una parte y, por la otra, de la confusión eventual creada entre su producto y el del demandante. Asimismo, la determinación del Tribunal en cuanto a la probabilidad de confundir los carteles, se vio reforzada con la práctica propia de algunas galerías, consistente en cortar, border o enmarcar los carteles de Patricia para ocultar su nombre.

La decisión Romm Art dió lugar en Estados Unidos a diversas reacciones en cuanto a la Doctrina (25). Aplicada a las Bellas Artes, la decisión parece problemática, es decir: el estilo de un gran número de artistas lo deben mucho a sus predecesores. El "aspecto" (look) Tarkay en sí mismo, tiene un fuerte parecido con el de Matisse cruzado con Modigliani. Esto no da pie para, sin vacilar, sugerirles a los herederos de uno u otro artista que deberían prohibir la difusión de la obra de Tarkay o, que Tarkay debería asignarles unos derechos.

Por el contrario, donde sí puede existir una diferencia es en tomar como modelo el estilo artístico de otro para desarrollar la propia expresión pictórica, y

Rather than bringing a copyright infringement claim, Tarkay's publisher initiated a trade dress infringement action, alleging that the stylistic similarities in the works would lead consumers to believe that the Patricia posters were Tarkays. The court found a likelihood of such consumer confusion, based largely on its observation that the two sets of posters conveyed "the same overall impression," and its perception that Patricia's publisher had the "intention of capitalizing on the plaintiff's reputation and goodwill and any confusion between his and (plaintiff's) product." The practice of some galleries in cropping, matting, or placing frames around the Patricia posters in such a way as to obscure her name, further supported the court's determination of likelihood of confusion.

The Romm Art decision has drawn mixed reactions from commentators in the U.S. (25). As applied to the fine arts themselves, the decision seems troublesome: many artists' styles owe a great deal to their predecessors. The Tarkay "look" itself strongly resembles a Matisse crossed with a Modigliani. One would nonetheless be reluctant to suggest that either of these artists' heirs should be able to enjoin the dissemination of Tarkay's work or that Tarkay should pay them royalties.

On the other hand, there may be a difference between emulation of another's artistic style in the development of one's own pictorial expression,

picturale et s'approprier à des fins commerciales l'identité d'un autre artiste, surtout dans le contexte du merchandising. Que Tarkay soit inspiré par Matisse, c'est une chose ; qu'il fasse passer ses propres œuvres pour des Matisse, c'en est une autre. Cette distinction apparaît également dans la décision Romm Art : si les galeries vendaient les affiches de Patricia après avoir éliminé de façon fort opportune son nom, cela favoriserait l'impression que les affiches étaient de Tarkay. On peut faire passer une chose pour une autre non seulement de manière explicite mais également de manière implicite. Cela nous ramène au mouchoir dans le style des œuvres de Mondrian. Comme le montre la photographie, il ne porte ni le nom ni la signature de Mondrian. En revanche, il ne nie pas non plus la paternité de Mondrian. Par conséquent, la grande ressemblance stylistique de l'image avec l'œuvre de Mondrian risque de faire croire aux consommateurs que l'article est "de Mondrian" et non pas simplement "inspiré par Mondrian". Le producteur de cet article suscite l'attention du public, et l'incite peut-être à acheter, en raison de la ressemblance manifeste de l'article avec les œuvres de Mondrian. Le producteur se sert donc de la réputation de l'artiste pour vendre ses produits.

Cependant, chercher à tirer profit de la réputation d'un autre n'est pas nécessairement la même chose que tromper le consommateur quant à la nature ou au parrainage des articles. S'il était indiqué clairement sur les articles qu'ils étaient "d'après" ou "inspirés par" voire un "hommage à" l'artiste visé, le producteur soutiendrait qu'il n'y avait aucune affirmation inexacte l'exposant à des poursuites. Les décisions fondées sur la législation sur les marques rendues dans des affaires portant sur des opérations commerciales de diverses sortes suggèrent deux réponses.

en apropiarse de la personalidad de otro artista con una finalidad comercial, sobre todo en el contexto de la mercantilización. Que Tarkay se inspire en Matisse es una cosa, y otra es, que haga pasar sus obras por las de Matisse. La decisión Romm Art pone de manifiesto esta distinción, a saber: si las galerías vendieran los carteles de Patricia después de haber eliminado en forma barto oportuno su nombre, no cabe duda de que esto ayudaría a dar la impresión de que los carteles eran de Tarkay. Se puede hacer pasar una cosa por otra, no sólo de manera explícita sino también de manera implícita; cosa que nos devuelve al pañuelo según el estilo de las obras de Mondrian. Como aparece en la fotografía, no lleva ni el nombre ni la firma de Mondrian, pero, al contrario, tampoco niega la paternidad de Mondrian. Consecuentemente, el gran parecido estilístico de la imagen con la obra de Mondrian conlleva el peligro de hacer creer a los consumidores que el artículo "es de Mondrian" y no que simplemente "está inspirado" en Mondrian. El que produce ese artículo suscita la curiosidad del público y lo incita quizás a comprar a causa del parecido manifiesto que tiene el artículo con las obras de Mondrian. Por lo tanto, el productor aprovecha de la reputación del artista para vender sus productos.

Ahora bien, buscar aprovecharse de la reputación de otro, no es necesariamente lo mismo que engañar al consumidor respecto a la naturaleza o al patrocinio de los artículos. Si se indicara claramente en los artículos que su factura es "según" o "inspirada por" incluso como "homenaje al" artista del cual se trata, el productor sostendría que sus afirmaciones son exactas y que no lo exponen a ser perseguido. Digamos que, las decisiones basadas en la legislación sobre marcas, falladas en asuntos que se refieren a operaciones comerciales de diversa naturaleza sugieren dos tipos de respuesta.

and the commercial appropriation of an artist's identity, particularly in the context of merchandizing properties. It is one thing for Tarkay to be inspired by Matisse; it is another for him to pass his own work off as being by Matisse. That distinction also emerges from the Romm Art decision: if galleries were selling Patricia posters with her name conveniently cut off, that would promote the impression that the posters were Tarkays. Passing off can be implicit as well as explicit. This brings us back to the Mondrian-like handkerchief. As the photograph shows, it does not bear Mondrian's name or signature. On the other hand, it does not disclaim Mondrian's authorship either. As a result, its strong stylistic similarity with Mondrian's work may lead consumers to believe that the article is "a Mondrian" and not simply "inspired by Mondrian." The producer of this item attracts public attention, and perhaps incites the public to purchase, because of the item's obvious resemblance to the works of Mondrian. The producer is thus trading off the artist's good will.

However, seeking to profit by another's good will is not necessarily the same thing as misleading consumers as to the nature or sponsorship of the goods. If the goods are clearly labelled as "d'après" or "inspired by" or even "hommage à" the targeted artist, the producer will claim that there can be no actionable misrepresentation. Trademark decisions involving different kinds of commercial ventures suggest two responses.

D'abord, malgré l'affirmation contraire, il est bien possible que la première impression ressentie par le consommateur à la vue de l'image soit qu'il s'agisse "d'une œuvre de" Mondrian, Dali, etc. et que cette impression soit suffisante pour stimuler la décision d'acheter. L'examen ultérieur des articles et la découverte de leur véritable nature risquent de ne pas chasser entièrement l'impression favorable générée par l'association initiale avec la production "véritable" de l'artiste. La Cour d'appel des Etats-Unis pour le Deuxième Circuit a appliqué cette théorie de la confusion du consommateur dans l'affaire Mobil Oil Corp. c. Pegasus Petroleum Corp. (26). En l'occurrence, le défendeur, qui était négociant en pétrole, ayant appelé son entreprise "Pegasus Petroleum", a été poursuivi pour infraction à une marque par la compagnie Mobil Oil dont le célèbre logo représente un cheval ailé. En plus de vendre du pétrole aux entreprises industrielles et aux consommateurs en général, la compagnie Mobil est aussi négociant en pétrole. Toutefois, elle n'utilise pas le symbole du cheval ailé dans le cadre de cette dernière activité. Le cheval ailé ne fait pas partie des symboles commerciaux de la société Pegasus Petroleum non plus. Celle-ci a soutenu que les faits précités ainsi que l'étendue réduite et la sophistication du marché du négoce de pétrole éliminaient toute probabilité de confusion entre elle-même et la compagnie Mobil.

La Cour s'est néanmoins prononcée en faveur de Mobil, en partie au motif que le nom "Pegasus" susciterait des associations favorables, quoique peut-être subliminales, avec Mobil. La Cour a conclu à "la probabilité d'une confusion non pas du fait qu'un tiers traiterait avec Pegasus

En primer lugar, a pesar de la afirmación contraria, es muy posible que la primera impresión que recibe el consumidor al ver la imagen sea la de que se trata de "una obra" de Mondrian, Dalí, etc. y que esta impresión sea suficiente como para motivar la decisión de comprar. Al examinar los artículos una vez adquiridos y descubrir su verdadera naturaleza puede ocurrir que no desaparezca enteramente la primera impresión favorable generada por haber asociado inicialmente el producto adquirido con la verdadera producción del artista. El Tribunal de Apelación de Estados Unidos, Circuito Segundo, aplicó esta teoría de la confusión del consumidor en el asunto Mobil Oil Corp. versus Pegasus Petroleum Corp. (26). En este caso el demandado, que era un comerciante en petróleo y que había dado a su empresa el nombre de "Pegasus Petroleum" fue perseguido por la infracción a una marca, por la compañía Mobil Oil, cuyo célebre logotipo representa un caballo alado. Además de vender petróleo a empresas industriales y a consumidores en general la compañía Mobil Oil es también comerciante en petróleo. Sin embargo, Mobil no utiliza el símbolo del caballo alado en el ámbito de esta última actividad. El caballo alado tampoco forma parte de los símbolos comerciales de la sociedad Pegasus Petroleum. Esta sostuvo que los hechos antes citados, así como el reducido tamaño y la sofisticación del mercado petrolero, eliminaban toda posibilidad de confusión entre ella y la compañía Mobil.

No obstante, la Corte se pronunció en favor de Mobil, debido en parte a que el nombre "Pegasus" podría suscitar asociaciones favorables, aunque fuesen de carácter subliminal, con el nombre Mobil. La Corte concluyó en "la probabilidad de una confusión basada no en el hecho de que un terero tratase con Pegasus

First, despite the disclaimer, the first impression the consumer receives may well be that the item is “a” Mondrian, Dali, etc., and that may be enough to stimulate the purchasing decision. Subsequent examination of the goods and discovery of their true nature may not completely dispell the favorable impression generated by the initial association with the artist’s “real” output. The United States Court of Appeals for the Second Circuit applied this theory of consumer confusion in Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp. (26). In that case, defendant, an oil trader, having named its company “Pegasus Petroleum,” attracted a trademark infringement suit by mobil Oil, whose famous logo depicts a flying horse. In addition to its industrial and general consumer sales of petroleum, Mobil is engaged in the oil trading market. However, it does not use its flying horse symbol in connection with its oil trading business. Pegasus Petroleum does not depict the flying horse as part of its trade symbols. Pegasus contended that these facts, as well as the small size and sophistication of the oil trading market, eliminated any likelihood of confusion between it and Mobil.

The court nonetheless held for Mobil, in part on the ground that Pegasus name would evoke favorable, if perhaps subliminal, associations with Mobil. The court “found a likelihood of confusion not in the fact that a third party would do business with Pegasus Petroleum believing it related to

Petroleum en croyant que cette société était alliée à Mobil, mais en raison de la probabilité que Pegasus Petroleum bénéficierait en conséquence d'une crédibilité cruciale durant les phases initiales d'un marché" (27). Autrement dit, même si la confusion était vite dissipée, le deuxième venu se serait ouvert le chemin grâce à la réputation de l'autre (28). La décision de la Cour d'appel va donc dans le sens du raisonnement selon lequel même des articles correctement désignés risquent de créer une confusion si leur attrait commercial initial résulte de la réputation de l'artiste.

Une autre théorie élaborée par les juges du Deuxième Circuit offre une autre réponse à l'affirmation selon laquelle la mention "d'après" suffit pour mettre l'exploitant à l'abri d'une plainte fondée sur la confusion. Cette théorie s'intéresse au public potentiel des articles. Selon cette opinion, ce n'est pas uniquement le consommateur direct qui entre en ligne de compte en tant qu'objet de la confusion. Il y aura peut-être un marché secondaire dont l'impression erronée ne sera pas corrigée par l'apposition d'une mention exacte puisque les personnes concernées ne verront pas cette mention. C'est ainsi, par exemple, qu'une fois un jean exactement désigné comme étant une imitation n'est plus exposé en magasin mais est porté par l'acheteur, rien ou presque ne permet de le distinguer de "l'authentique". La Cour d'appel du Deuxième Circuit a appliqué cette théorie de la "confusion secondaire" pour censurer divers "sous-produits" allant d'imitations de pendules de marque à des ersatz de jeans Levi's (29). Dans de tels cas, l'appréciation de la Cour selon laquelle le deuxième venu cherche à "tirer parti sur le plan financier en s'appropriant la réputation" (30) du leader sur son marché sous-tend probablement la théorie de la confusion postérieure à la vente (31).

Petroleum croyendo que esta sociedad fuera aliada de Mobil, sino en razón de la probabilidad de que Pegasus Petroleum se beneficiara en consecuencia, de una credibilidad crucial durante las fases iniciales del mercado" (27). Dicho de otra manera, incluso si la confusión fuese rápidamente disipada, Pegasus se habría abierto camino gracias a la reputación del otro (28). La decisión del Tribunal de Apelación va, por tanto, en la dirección del razonamiento según el cual incluso artículos correctamente designados pueden crear una confusión si su atracción comercial inicial surge de la reputación comercial del artista.

Otra teoría producto de los jueces del Segundo Circuito da otra respuesta a la afirmación según la cual la mención "inspirada en" es suficiente para proteger al explotante contra una demanda fundamentada en la confusión. Esta teoría se interesa en el público potencial de los artículos. Según esta opinión, no es sólo el consumidor directo quien está en juego en tanto que objeto de la confusión. Es posible que haya un mercado secundario en el cual la impresión errónea no sea corregida por la aplicación de una mención exacta, porque las personas implicadas no ven la mención. Es así, por ejemplo, como un pantalón tejanos exactamente determinado como una imitación al salir de la tienda, una vez que el comprador lo tiene en uso, nada o casi nada permite distinguirlo "del auténtico". El Tribunal de Apelación del Segundo Circuito ha aplicado esta teoría de la "confusión secundaria" para censurar diversos "subproductos" que van desde imitaciones de relojes de pared de marca hasta sucedáneos de pantalones tejanos Levi's (29). En tales casos, la apreciación del Tribunal conforme a la cual quien viene después busca "obtener partido en el plano financiero apropiándose de la reputación" (30) del líder en su mercado, da a entender probablemente la teoría de la confusión posterior a la venta (31).

Mobil, but rather in the likelihood that Pegasus Petroleum would gain crucial credibility during the initial phases of a deal" (27). In other words, even were confusion soon dispelled, the second-comer would have nudged its foot into the door on the strength of the other's reputation (28). The second Circuit's decision thus supports the argument that even truthfully labelled goods may cause confusion if their initial commercial appeal stems from the artist's good will.

Another theory elaborated in the Second Circuit offers a second response to the claim that a "d'après" label suffices to insulate the merchandizer from charges of confusion. This theory addresses the potential audience for the goods. In this view, the direct consumer is not the only relevant subject of confusion. There may be a secondary market whose misimpressions will not be corrected by disclaiming labelling, since these persons will not encounter the labels. Thus, for example, once the truthfully-labelled imitation jeans are off the rack, and on the wearer, little if anything distinguishes them from the "real thing." The Second Circuit has applied the theory of "Secondary confusion" to condemn a variety of "knock off" goods, from imitation designer clocks to ersatz Levi's jeans (29). In these cases, the court's perception that the second-comer seeks "to reap financial benefits from poaching on the reputation" (30) of the market leader probably underlies the theory of post-sale confusion (31).

Il ressort de l'approche fondée sur la confusion secondaire que même les articles portant la mention "d'après" peuvent être considérés comme étant en violation de la législation sur les marques et la concurrence déloyale, et ce surtout si les acheteurs de ces articles risquent de les montrer d'une manière qui cache ou qui enlève la désignation exacte. Mais la théorie de la confusion secondaire n'est pas admise par toutes les juridictions fédérales des Etats-Unis (32). On ne peut donc être certain ni dans quelle mesure (ni où) le recours à cette approche pour combattre l'exploitation commerciale de la réputation artistique d'un autre serait susceptible de réussir.

Reprenant les analyses du droit d'auteur, des marques et de la concurrence déloyale, on peut avancer les conclusions suivantes concernant les produits de promotion commerciale fondés sur les œuvres ou l'identité commerciale d'auteurs d'œuvres des beaux-arts :

1. Les produits non autorisés sur lesquels est reproduite soit l'intégralité soit une partie importante d'une œuvre protégée, sous sa forme d'origine ou modifiée, portent atteinte aux droits exclusifs reconnus au titulaire du droit d'auteur d'autoriser la reproduction de l'œuvre et la création d'œuvres dérivées. Dans certains pays, certaines de ces pratiques risquent également de violer le droit moral de l'artiste au respect de l'intégrité de l'œuvre.

2. Les produits comprenant des images fondées sur les œuvres antérieures de l'artiste portent peut-être atteinte au droit d'autoriser la création d'œuvres dérivées dans la mesure où ils reprennent assez fidèlement l'expression particulière de l'œuvre antérieure, par opposition à une simple évocation de l'œuvre ou à une variation sur son "idée".

Del enfoque fundado en la confusión secundaria surge, que inclusive los artículos que llevan la mención "inspirado en" se pueden considerar como objetos que violan la legislación sobre marcas y competencia desleal, y esto sobre todo si los compradores pueden exhibirlos de un modo que oculte o que suprima la designación exacta. Pero no todas las jurisdicciones federales de Estados Unidos admiten la teoría de la confusión secundaria (32). Por tanto, no se puede tener seguridad ni saber en qué medida (ni dónde) el recurso a este enfoque para combatir la explotación comercial de la reputación artística de otro, podría tener éxito.

Retomando el análisis del Derecho de Autor, de marcas y de competencia desleal, se pueden avanzar las siguientes conclusiones relativas a los productos de promoción comercial basados en las obras o en la personalidad comercial de autores de obras de arte:

1. Los productos sobre los que se reproduce la totalidad o una parte substancial de una obra protegida en su forma original o modificada, y que no han sido autorizados, violan los derechos exclusivos reconocidos al titular del derecho de autor en su prerrogativa de autorizar la reproducción de la obra y la creación de obras derivadas. En algunos países, algunas prácticas como éstas también podrían lesionar el derecho moral que el artista tiene al respeto de la integridad de su obra.

2. Los productos que comprenden imágenes basadas en obras precedentes del artista, puede ser que atenten contra el derecho de autorizar la creación de obras derivadas, en la medida en que retomen demasiado fielmente la expresión particular de la obra precedente, por oposición a la evocación de la obra o a una variación con respecto a su "idea".

The secondary confusion approach thus indicates that even the “d’après” goods may be found in violation of the trademark and unfair competition laws, particularly if their purchasers are likely to display them in a way that hides or removes the disclaimer. But the secondary confusion doctrine has not been accepted by all U.S. federal courts (32). It is therefore uncertain how successful (and where) this approach to combatting the commercial exploitation of artistic good will would be.

Reviewing the copyright, trademarks and unfair competition analyses, one may advance the following conclusions regarding merchandizing properties based on the works or commercial identity of fine artists:

1. Unlicensed goods that incorporate or after all or substantial portions of a work still under copyright infringe the copyright owner’s exclusive rights to reproduce and create derivative works. In certain jurisdictions some of these practices may also violate the artist’s moral right of integrity.

2. Goods incorporating images based on prior works of the artist may infringe the derivative works right, depending on how closely the goods reprise the prior work’s particular expression, as opposed to evoking or varying the work’s “idea”.

3. Quant aux produits qui représentent des images "inspirées", mais non créées, par l'artiste, faire passer, explicitement ou implicitement, pour celles de l'artiste des images dans le style de celui-ci reproduites sur des articles de promotion commerciale risque de violer la législation sur les marques et la concurrence déloyale, que cet artiste ait ou non enregistré son nom ou sa signature en tant que marque.

4. L'apposition de la mention "inspiré par", "d'après", etc. sur de tels articles ne dissiperait peut-être pas suffisamment la confusion née lors du contact initial du consommateur avec un article qui paraît être fondé sur l'œuvre même de l'artiste ; par ailleurs, même si le consommateur n'est pas trompé, il reste la possibilité d'une confusion postérieure à la vente. La réussite d'une action fondée sur cette approche dépendra probablement de la profondeur de l'opprobre moral que le tribunal attribue à "l'appropriation de la réputation (de l'artiste)".

5. Le souci de sauvegarder la liberté artistique demande que les actions tendant à protéger le style artistique soient limitées au contexte de l'exploitation commerciale d'articles, notamment dans le cadre du merchandising.

(Traduction française de
Margaret PLATT-HOMMEL)

3. En cuanto a los productos que representan imágenes "inspiradas" pero no creadas por el artista, hacer pasar, explícita o implícitamente, como propias del artista las que sólo se inspiran en su estilo y son reproducidas en artículos de promoción comercial, puede ser violatorio del ordenamiento jurídico sobre marcas y competencia desleal, y ésto aunque dicho artista no haya registrado su nombre o su firma como marca.

4. El hecho de colocar sobre dichos artículos la mención "inspirado en", "según", etc. posiblemente no disipe completamente la confusión que surge en el momento del contacto inicial del consumidor con el artículo que al parecer está basado en la obra misma del artista; pero además, inclusive si el consumidor no se ha engañado, subsiste la posibilidad de una confusión posterior a la venta. El éxito de una acción fundada en este enfoque probablemente dependerá de la profundidad del oprobio moral que el Tribunal atribuya a "la apropiación de la reputación del artista".

5. El interés de salvaguardar la libertad artística hace que las acciones que tienden a proteger el estilo artístico se limiten al contexto de la explotación comercial de artículos principalmente en el marco de la comercialización.

(Traducción española de
Jeanne MARTINEZ-ARRETZ)

3. With respect to goods depicting images “inspired” but not created by an artist, explicitly or implicitly passing off merchandizing properties in the style of an artist as being by the artist violate trademark and unfair competition laws, whether or not the artist has registered her name or signature as a trademark.

4. Labelling such goods as “inspired by,” “d’après,” etc. may not adequately dispel the confusion generated by the consumer’s initial contact with an item that appears to have been based on the artist’s actual work; moreover, even if the consumer is not deceived, the possibility of post-sale confusion remains. The success of this kind of claim may well depend on how much moral opprobrium the court attaches to “poaching on the [artist’s] reputation.”

5. Concern for artistic freedom requires limiting claims to protect artistic style to the context of commercial exploitation, particularly of merchandizing properties.

NOTES

NOTAS

(1) WO/INF/108 Prov., 6 juillet 1994.

(2) *PR Newswire* du 13 juin 1994.

(3) *San Francisco Chronicle* du 6 octobre 1994, "Museum Shops In the Spotlight: S.F. MOMA part of trend" (Les boutiques des musées sous le feu des projecteurs : S.F. MOMA fait partie d'une tendance) par Gavin Power, rubrique "Affaires" p. E1.

(3A) *The Licensing Letter*, septembre 1994, p. 4. (Ce chiffre ne comprend pas les ventes de produits contrefaisants.)

(4) *Chicago Tribune* du 3 décembre 1993, "Storing Up Knowledge: Museum Gift Shops Aspire to be More than Marketing Ploys" (Emmagasinage du savoir : les boutiques des musées aspirent à être davantage que des stratagèmes de commercialisation), par Jay Pridmore, p.3.

(5) *St. Petersburg Times* du 23 septembre 1994, "Museum shop offers unique gifts - on sale" (La boutique d'un musée met en vente des cadeaux uniques) par Michelle Jones, rubrique "Achats", p. 6.

(6) *Christian Science Monitor* du 12 mai 1994, "The Artwork of Norman Rockwell Preserved on a Pair of Suspenders" (L'œuvre de Norman Rockwell conservée sur une paire de bretelles), par Daniel Grant, rubrique "Economie" p. 8.

(7) Voir "Conflicts of Copyright Ownership Between Authors and Owners of Original Artworks: An Essay in Comparative and International Private Law", 17 *Colum.-VLA J. L. & the Arts* 387 (1993) ; "Détermination de la loi applicable à la titularité du droit d'auteur entre l'auteur d'une œuvre d'art et le propriétaire de son support", à paraître, *Revue critique de droit international privé* (déc. 1994) ; "Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une œuvre d'art : étude de droit comparé", à paraître, *Revue internationale de droit comparé* (sept. 1994).

(8) 17 U.S.C., art. 113(a).

(9) Cf. H.-J. Lucas et A. Lucas, "Traité de la propriété littéraire et artistique", para. 415 et les affaires citées aux notes 280 et 280bis (1994) (l'utilisation non autorisée d'œuvres d'art à des fins de publicité ou de pornographie viole le droit moral au respect de l'œuvre).

(10) Voir, par exemple, Henri Desbois, "Le droit d'auteur en France", para. 249 (3ème éd. 1978) (la fragmentation d'une œuvre d'art constitue une violation du droit moral).

(11) 17 U.S.C., art. 101.

(12) *Id.*

(13) 663 F.Supp. 706 (SDNY 1987).

(14) *Sheldon c. Metro-Goldwyn Pictures Corp.*, 81 F.2d 49, 56 (L. Hand, J.), affaire citée dans la décision *Steinberg*, *supra*.

Un problème connexe concerne la modification d'œuvres d'art à des fins de parodie. Dans ce cas, le deuxième venu a également pris à dessein l'essence de l'œuvre première mais y a introduit des différences dans le but de se moquer de l'œuvre (ou de tout ce qu'elle représente). L'œuvre "La Joconde L.H.O.O.Q." de Marcel Duchamp en est un bel exemple (exemple qui est devenu lui-même, peut-être ironiquement, l'objet de diverses formes d'exploitation commerciale). Aux Etats-Unis, les parodies relèvent souvent de l'exception au droit d'auteur permise au titre de "l'usage loyal". Voir, en général, l'arrêt *Campbell c. Acuff-Rose* 162 RIDA (oct. 1994), p. 348 (U.S. 1994), note J. Ginsburg.

(1) WO/INF/108 Prov., 6 de julio 1994.

(2) *PR Newswire* del 13 de junio de 1994.

(3) *San Francisco Chronicle* del 6 de octubre de 1994, "Museum Shops in the Spotlight: S.F. MOMA part of trend" (Las tiendas de los museos bajo los faros de los proyectores: S.F. MOMA hace parte de una tendencia) por Gavin Power, rubrica "Affaires", pag. E1.

(3A) *The Licensing Letter*, septiembre de 1994, pag. 4 (La cifra no comprende las ventas de productos imitados fraudulentamente).

(4) *Chicago Tribune* del 3 de diciembre de 1993, "Storing Up Knowledge: Museum Gift Shops Aspire to be More than Marketing Ploys" (Almacenamiento del saber: las tiendas de los museos aspiran a ser algo más que estrategias de comercialización) por Jay Pridmore, pag. 3.

(5) *St. Petersburg Times* del 23 de septiembre de 1994, "Museum shop offers unique gifts - on sale" (La tienda de un museo pone en venta regalos únicos) por Michelle Jones, rubrica "Compras", pag. 6.

(6) *Christian Science Monitor* del 12 de mayo de 1994, "The Art work of Norman Rockwell Preserved on a Pair of Suspenders" (la obra de Norman Rockwell conservada en un par de tirantes), por Daniel Grant, rubrica "Economía", pag. 8.

(7) Ver "Conflicts of Copyright Ownership Between Authors and Owners of Original Artworks An Essay in Comparative and International Private Law", 17 *Colum.-VLA J. L. & the Arts* 387 (1993); "Determinación de la ley aplicable a la titularidad del Derecho de Autor entre el autor de una obra de arte y el propietario del soporte de ésta", por aparecer en, *Revue critique de Droit International Privé* (dic 1994); "Droit d'Auteur et propriété de l'exemplaire d'une œuvre d'art : estudio de derecho comparado", por aparecer en *Revue International de Droit Comparé* (sept 1994)

(8) 17 U.S.C., art. 113(a)

(9) Cf H.-J. Lucas y A Lucas, "Traité de la propriété littéraire et artistique", par. 415 y los asuntos mencionados en las notas 280 y 280bis (1994) (utilización no autorizada de obras de arte con fines publicitarios o pornográficos viola el derecho moral al respeto de la obra).

(10) Ver, por ejemplo, Henri Desbois, "Le Droit d'Auteur en France", par. 249 (3a ed 1987) (fragmentar una obra de arte constituye una violación al derecho moral)

(11) 17 U.S.C., art 101.

(12) *idem*

(13) 663 F Supp. 706 (SDNY 1987).

(14) *Sheldon versus Metro Goldwyn Pictures Corp.*, 81 F 2d 49,56 (L Hand, J.), asunto citado en la decisión *Steinberg*, *supra*.

Un problema conexo se refiere a la modificación de obras de arte a fin de ser parodiadas. En este caso, el que viene en segundo lugar también se ha apropiado a ciencia y conciencia de la primera obra pero introduciéndole diferencias con el propósito de burlarse de ella (o de todo cuanto ella representa). La obra "La Joconde L.H.O.O.Q." de Marcel Duchamp es un buen ejemplo (ejemplo que se ha convertido, quizá trónicamente, en objeto de diversas formas de explotación comercial). En Estados Unidos las parodias a menudo caen bajo el efecto de la excepción al Derecho de Autor permitido a título de "uso leal". Véase, en general, la sentencia *Campbell versus Acuff-Rose* 162 RIDA (oct. 1994), pag. 348 (U.S. 1994), nota J. Ginsburg.

NOTES

(1) WO / INF / 108 Prov., July 6, 1994.

(2) PR Newswire, June 13, 1994.

(3) San Francisco Chronicle, October 6, 1994, "Museum Shops In the Spotlight: S.F. MOMA part of trend" by Gavin Power, business page E1.

(3A) The Licensing Letter, September 1994, p. 4. (This figure does not include sales of counterfeit merchandise.)

(4) Chicago Tribune, December 3, 1993, "Storing Up Knowledge: Museum Gift Shops Aspire to be More than Marketing Ploys," by Jay Pridmore, p. 3.

(5) St. Petersburg Times, September 23, 1994, "Museum shop offers unique gifts - on sale, " by Michelle Jones, Shopping p. 6.

(6) Christian Science Monitor, May 12, 1994, "The Artwork of Norman Rockwell Preserved on a Pair of Suspenders," by Daniel Grant, Economy, p. 8.

(7) See Conflicts of Copyright Ownership Between Authors and Owners of Original Artworks: An Essay in Comparative and International Private Law, 17 Colum. -VIA J. L. & the Arts 387 (1993); Détermination de la loi applicable à la titularité du droit d'auteur entre l'auteur d'une œuvre d'art et le propriétaire de son support, forthcoming, Revue critique de droit international privé (Déc. 1994); Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une œuvre d'art : étude de droit comparé, forthcoming, Revue internationale de droit comparé (Sept. 1994).

(8) 17 U.S.C. § 113(a).

(9) Cf. H-J Lucas and A. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, para. 415 and cases cited in notes 280 and 280bis (1994) (unauthorized use of artworks for advertising or pornography violates moral right of integrity).

(10) See, e.g. Henri Desbois, Le Droit d'auteur en France para. 249 (3d ed. 1978) (fragmenting a work of art violates moral rights).

(11) 17 USC § 101.

(12) *Id.*

(13) 663 F. Supp. 706 (SDNY 1987).

(14) Sheldon v. Metro-Goldwyn Picture Corp., 81 F.2d 49, 56 (L. Hand, J.), quoted in Steinberg, supra.

A related problem concerns the alteration of artworks for purposes of parody. In this case, the second-comer has also deliberately taken the essence of the first work, but has introduced differences designed to poke fun at the work (or at what the work has come to stand for). Marcel Duchamps' "L.H.O.O.Q." is a leading example (an example that itself, perhaps ironically, has become the object of a variety of merchandizing properties). In U.S. copyright law, parodies often enjoy the protection of the fair use doctrine. See generally Campbell v. Acuff-Rose 162 RIDA (oct. 1994) p. 349 (U.S. 1994), note J. Ginsburg.

(15) Par exemple, un récent catalogue des articles de vente publié par la boutique du Musée Guggenheim à New York propose des casquettes, des sacs "fourre-tout" et des parapluies rappelant fortement le style de Miró et le catalogue 1994 du Musée d'Art Moderne propose "des bijoux inspirés par l'œuvre de Miró".

(16) 15 U.S.C., art. 1051 et suiv.

(17) En l'affaire Wood, 217 U.S.P.Q. 1345 (TTAB 1983).

(18) Voir William M. Borchard, "Trademarks and the Arts" 50 (1989).

(19) Voir Tim Jensen, "The Selling of Picasso: A Look at the Artist's Rights in Protecting the Reputation of His Name", VI Art & the Law 77 (1981).

(20) Voir, par exemple, l'affaire Hughes c. Design Link, Inc., 693 F.Supp. 1500 (SDNY 1988) (distinction entre l'identification d'Andy Warhol en tant que source des images représentées sur des calendriers et l'identification des demandeurs, qui invoquaient la législation sur les marques, en tant que source des calendriers).

(21) Jensen, supra, p. 78.

(22) 15 U.S.C., art. 1125(2) (art. 43(a)(2) de la loi fédérale sur les marques, dite "Lanham Act").

(23) Voir, par exemple, la loi sur les pratiques commerciales trompeuses (Uniform Deceptive Trade Practices Act), art. 2 (révision de 1966) ; la loi générale sur le commerce de l'Etat de New York (New York General Business Law), art. 349(a).

(24) 786 F.Supp. 1126 (EDNY 1992).

(25) Comparer Michelle Brawnlee, Note "Safeguarding Style: What Protection is Afforded to Visual Artists By the Copyright and Trademark Laws?", 93 Colum. L. Rev. 1157 (1993) (qui approuve le recours aux lois sur le droit d'auteur et les marques pour protéger le style artistique) avec William P. Fitzpatrick, Note, "The Hazards of Extending Copyright or Trademark Protection to an Artist's Visual Style" 17 Colum.-VLA J. L. & the Arts 453 (1993) (qui critique la décision rendue dans l'affaire Romm Art et qui craint que la protection du style artistique par le droit d'auteur ou des marques ne réprime la créativité, surtout s'agissant des artistes qui se fondent sur l'œuvre de leurs prédécesseurs).

(26) 818 F.2d 254 (2ème Circuit 1987).

(27) Et la Cour d'ajouter : "Par exemple, un négociant en pétrole écouterait peut-être un appel téléphonique non sollicité de la part de Pegasus Petroleum ... en raison de la possibilité que cette entreprise soit alliée à Mobil, quand il ne l'aurait pas fait si le nom avait été autre."

(28) Dans le même sens : la décision rendue dans l'affaire Koppers Co. c. Krupp-Koppers, GMBH, 517 F. Supp. 836 (W.D. Pa. 1981), qui cite l'arrêt Grottrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. c. Steinway & Sons, 523 F. 2d 1331 (2ème Circuit 1975) ("L'obtention par le défendeur d'un premier contact d'affaires en raison d'une association supposée entre les parties est abusive quand bien même l'erreur serait rectifiée par la suite").

(29) Voir, par exemple, les arrêts Mastercrafters Clock & Radio Co. c. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches Inc., 221 F.2d 464 (2ème Circuit 1955), Lois Sportswear USA Inc. c. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2ème Circuit 1986).

(30) L'arrêt Mastercrafters, supra.

(31) La théorie de la confusion secondaire et le jugement moral qu'elle implique caractérisent également les dispositions des lois sur les marques réprimant la contrefaçon, 15 U.S.C., art. 1116-1118 ; 18 U.S.C., art. 2320.

(15) Por ejemplo, un catálogo reciente de artículos de venta publicado por la tienda del Museo Guggenheim en Nueva York propone casquetas, bolsos "donde cabe de todo" y paraguas que recordarán mucho el estilo de Miró, y el catálogo 1994 del Museo de Arte Moderno propone "joyas inspiradas por la obra de Miró".

(16) 15 U.S.C., art. 1051 y sgtes.

(17) En el caso Wood, 217 U.S.P.Q. 1345 (TTAB1993).

(18) Ver William M. Borchard, "Trademarks and the Arts" 50 (1989).

(19) Ver Tim Jensen, "The Selling of Picasso: A Look at the Artist's Rights in Protecting the Reputation of His Name", VI Art & the Law 77 (1981).

(20) Ver, por ejemplo el caso Hughes versus Design Link, Inc. 693 F Supp. 1500 (SDNY 1988) (distinción entre la identificación de Andy Warhol como fuente de las imágenes representadas en calendarios y la identificación de los demandantes los cuales invocaban la legislación sobre marcas como origen de los calendarios).

(21) Jensen, supra, pág. 78.

(22) 15 U.S.C., art. 1125(2) (art. 43[all2] de la ley federal sobre marcas, denominada "Lanham Act").

(23) Ver, por ejemplo, la ley sobre las prácticas comerciales engañosas (Uniform Deceptive Trade Practices Act), art. 2 (revisada en 1966); la ley general sobre comercio en el Estado de Nueva York (New York General Business Law), art. 349(a).

(24) 786 F.Supp. 1126 (EDNY 1992).

(25) Comparar Michelle Brawnlee, Nota "Safeguarding Style: What Protection is Afforded to Visual Artists By the Copyright and Trademark Laws?", 93 Colum. L. Rev. 1157(1993) (que aprueba el recurso a las leyes sobre Derecho de Autor y marcas para proteger el estilo artístico) con William P. Fitzpatrick, Nota, "The Hazards of Extending Copyright or Trademark Protection to an Artist's Visual Style", 17 Colum. -VLA J.L. & the Arts 453 (1993) (que critica la decisión fallada en el asunto Romm Art y teme que la protección del estilo artístico por parte del Derecho de Autor marcarlo sirva para reprimir la creatividad cuando se trate, sobre todo, de artistas cuyos bases de creación se encuentran en la obra de los que les precedieron).

(26) 818 F.2d. 254 (Circuito 2º 1987).

(27) A lo que la Corte añadió: "Por ejemplo, un negociante en petróleo quizá prestará atención a una llamada telefónica que Pegasus Petroleum no hubiese solicitado... debido a la posibilidad de que esta empresa estuviese asociada a Mobil, cosa que no hubiese hecho si el nombre hubiera sido distinto".

(28) Va en la misma dirección la decisión fallada en el caso Koppers Co. versus Krupp-Koppers, GMBH, 517 F.Supp.836 (W.D. Pa. 1981), que cita la sentencia Grottrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. versus Steinway & Sons, 523 F.2d 1331 (2º Circuito 1975) ("La obtención por el demandado de un primer contacto de negocios debido a una supuesta asociación entre las partes es abusiva aun cuando después se rectifique el error").

(29) Ver, por ejemplo, los fallos Mastercrafters Clock & Radio Co. versus Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc. 221 F.2d 464 (2º Circuito 1955), Lois Sportswear USA Inc. versus Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2º Circuito 1986).

(30) Sentencia Mastercrafters, supra.

(31) La teoría de la confusión secundaria y el juicio moral que ésta implica caracterizan por un igual las disposiciones de las leyes sobre marcas que reprimen la imitación fraudulenta, 15 U.S.C., art. 1116-1118; 18 U.S.C., art.

(15) For example, a recent sales catalogue from the gift shop of New York's Guggenheim Museum offered caps, tote bags, and umbrellas highly reminiscent of the style of Miro, and this year's Museum of Modern Art catalogue proposes "Miro-inspired Jewelry".

(16) 15 U.S.C. §§ 1051 et seq.

(17) *In re Wood*, 217 U.S.P.Q. 1345 (TTAB 1983).

(18) See William M. Borchard, *Trademarks and the Arts* 50 (1989).

(19) See Tim Jensen, The Selling of Picasso: A Look at the Artist's Rights in protecting the Reputation of His Name, VI *Art & the Law* 77 (1981).

(20) See, e.g. Hughes v. Design Look, Inc., 693 F. Supp. 1500 (SDNY 1988) (distinction between identification of Andy Warhol as source of images depicted on calendars, and of trademark-invoking plaintiffs as the source of the calendars).

(21) Jensen, supra. p. 78.

(22) 15 U.S.C. § 1125(2) [§ 43(a) (2) of the Lanham Act].

(23) See, e.g., Uniform Deceptive Trade Practices Act § 2 (1966 revision); New York General Business Law § 349(a).

(24) 786 F.Supp. 1126 (EDNY 1992).

(25) Compare Michelle Brownlee, Note Safeguarding Style: What protection is Afforded to Visual Artists by the Copyright and Trademark Laws?, 93 *Colum L. Rev.* 1157 (1993) (endorsing use of the copyright and trademark laws to protect artistic style) with William P. Fitzpatrick, Note, The Hazards of Extending Copyright or Trademark Protection to an Artist's Visual Style, 17 *Colum. -VIA J. L. & the Arts* 453 (1993) (criticising Romm Art and expressing concern that copyright or trademark protection of artistic style will frustrate creativity, particularly by those artists that build upon the work of their predecessors).

(26) 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987).

(27) The court continued: "For example, an oil trader might listen to a cold phone call from Pegasus Petroleum... when otherwise he might not, because of the possibility that Pegasus Petroleum is related to Mobil."

(28) Accord Koppers Co. v. Krupp-Koppers, GMBH, 517 F.Supp. 836 W.D. pa. 1981), citing, Grotjahn, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, 523 F.2d 1331 (2d. Cir. 1975) ("securing the initial business contact by defendant because of an assumed association between the parties is wrongful even though the mistake is later rectified.").

(29) See, e.g., Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc., 221 F. 2d 464 (2d Cir. 1955); Lois Sportswear USA Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986).

(30) Mastercrafters, supra.

(31) The theory of secondary confusion, and the moral judgment it implies, also characterize the trademark anticounterfeiting laws, 15 U.S.C. §§1116-1118; 18 U.S.C. § 2320. There, courts have repeatedly held that acts such as selling \$

Les juges, sur le fondement de ces textes, ont estimé à maintes reprises que des actes tels que la vente au prix de USD 10,00 de montres "Rolex" en viole les normes en matière de confusion, et ce même si aucun acheteur raisonnable ne pourrait croire qu'un article vendu à ce prix soit une "vraie" montre Rolex. Voir, par exemple, les arrêts U.S. c. Torkington, 812 F.2d 1347 (11ème Circuit 1987), U.S. c. Gantos, 817 F.2d 41 (8ème Circuit), refus par la Cour Suprême d'entendre l'affaire, 484 U.S. 860 (1987).

(32) Voir, par exemple, l'arrêt Smith c. Chanel, 402 F.2d 562 (9ème Circuit 1968) (qui rejette la demande fondée sur l'infraction à une marque formée à l'encontre du vendeur d'une imitation du parfum "Chanel N° 5").

2320. Con fundamento en estos textos legales, los jueces, en repetidas ocasiones han considerado que actos tales como la venta de relojes "Rolex" al precio de diez dólares infringe las normas en materia de confusión, y esto es así aunque ningún comprador razonablemente pueda creer que un artículo que se vende a esos precios sea un "verdadero" reloj Rolex. Véanse, por ejemplo, las decisiones U.S. versus Torkington, 812 F.2d 1347 (Circuito 11avo. 1987), U.S. versus Gantos, 817 F.2d 41 (Circuito 8º), el Tribunal Supremo se niega a saber del asunto 484 U.S. 860 (1987).

(32) Véase, por ejemplo, la sentencia Smith versus Chanel, 402 F.2d 562 (Circuito 9º 1968) (que rechaza la demanda basada en la infracción de una marca, formulada contra el vendedor de una imitación del perfume "Chanel n° 5").

10.00 "Rolex" watches violates those texts' confusion standards, even though no rational buyer could possibly believe that an item so priced would be a "real" Rolex. See, e.g., U.S. v. Torkington, 812 F.2d 1347 (11th Cir. 1987); U.S. v. Gantos, 817 F.2d. 41 (8th Cir.), cert. denied, 484 U.S. 860 (1987).

(32) See, e.g., Smith v. Chanel, 402 F. 2d 562 (9th Cir. 1968) (rejecting trademark infringement claim brought against purveyor of imitation "Chanel #5").